

Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю»

Підготовлені професором О. Келлі, професором К. Українські, Університет Тарту, кандидатом юридичних наук Ю. Капіцею, кандидатом юридичних наук К. Шахбзян, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. Університет Тарту, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2016¹

3. Використання знань <...>

3.4. Ефективне забезпечення прав інтелектуальної власності як передумова бізнесу, заснованого на знаннях

З метою підтримки бізнесу, діючого на основі знань, залучення іноземних інвесторів і функціонування торговельних відносин, вирішальним є ефективний захист ІВ.

Згідно зі спеціальним Звітом 301 Україна знаходиться у списку пріоритетного нагляду 2015 р. Однією з причин є «не втілення ефективних засобів боротьби із широким розповсюдженням онлайн-порушень авторських і суміжних прав в Україні, в тому числі відсутність прозорих і передбачуваних положень, що стосуються відповідальності для посередників і відповідальності третіх осіб, які сприяють піратству, обмеження на таку відповідальність для провайдерів послуг Інтернет і забезпечення втілення на практиці повідомлень про видалення протиправного контенту»².

У політичному документі ЄС, що передбачає подальший розвиток регулювання ІВ для ЄС, що є також актуальним для України, підкреслено, що вкрай важливим є необхідність зосередитись на «промисловому масштабі порушень, зокрема, уточнити, в разі необхідності, правила ідентифікації порушників, застосування попередніх і попереджувальних заходів і їх транскордонний ефект, розрахунок і розподіл збитків і судових витрат»³.

Оскільки бізнес на основі знань не обмежується технологією, захищеною патентами, але також включає в себе ГГ-рішення (наприклад, програмне забезпечення, бази даних), то необхідно захистити і мотивувати ці інвестиції. На практиці це означає ефективне здійснення відповідного регулювання.

¹ Закінчення. Початок див.: Шляхи розвитку української науки. – 2016. – № 9. – С. 106–112; Шляхи розвитку української науки. – 2016. – № 10. – С. 97–103; Шляхи розвитку української науки. – 2016. – № 11. – С. 170–176.

² United States Trade Representative. 2015 Special 301 Report, p. 55. Available at <https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf> (11.2.2016).

³ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a modern, more European copyright framework. – Brussels, 9.12.2015. COM(2015) 626 final, p. 11. Available at <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0626&rid=1> (4.3.2016).

«Європа 2020: стратегія для розумного, стійкого і всеосяжного зростання» рекомендує державам-членам ЄС покращення умов для забезпечення дотримання інтелектуальної власності на національному рівні⁴.

Політичні рекомендації: необхідно гарантувати адекватний і збалансований захист інтелектуальної власності. Порушення прав ІВ, вчинені в комерційних масштабах, які завдають значної шкоди, повинні тягнути відповідальність в національному законодавстві. На додаток до прийняття адекватних заходів регулювання, вкрай важливо, щоб ці пріоритети були ефективно реалізовані.

3.5. Розробка політики з використання знань (ліцензування, передання майнових прав, діяльність спін-оффів)

Формально передача знань відбувається через:

- 1) ліцензування;
- 2) передання майнових прав;
- 3) утворення спін-офф компаній.

Рекомендаціями ЄС щодо передачі знань було запропоновано науковим установам та університетам розробити і опублікувати політику з ліцензування та створення спін-офф компаній.

Мета цієї політики полягає в узагальненні досвіду різних наукових установ та ВНЗ; забезпеченні відповідності передачі знань законодавству, визначенні адекватної компенсації, а також стосовно спін-офф компаній – визначення довгострокових відносин з такими компаніями⁵.

Такий документ має визначати цілі, такі як гарантії, що дозволяють, зокрема, продовження досліджень, наприклад, у разі, коли результати досліджень, захищених патентом, передаються іншій стороні (все одно необхідно мати можливість проводити дослідження в цій області) тощо.

За відсутності таких рекомендацій, практика різних Установ може істотно відрізнятись, що матиме негативний вплив на національне та міжнародне співробітництво.

Рекомендаціями ЄС з передачі знань пропонується чітко визначати умови передачі майнових прав та надання виключних ліцензій. Зокрема, акцентується увагу на передбаченні відповідної компенсації за надання ліцензій – фінансової або у іншому виді (par. 11).

⁴ Communication from the Commission. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive

growth. Brussels, 3.3.2010. COM (2010) 2020, p. 15. Available at <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf> (11.2.2016).

⁵ Recommendations on knowledge transfer, p. 11.

Коли ми розглядаємо ліцензування як механізм передачі знань, слід зазначити, що в Україні деякі Установи мають досвід укладання ліцензійних угод та інших угод про передачу технологій.

У той же час стосовно значної кількості організацій можливо дійти висновку, що не вистачає професійної підтримки у розробці проектів договорів і веденні переговорів з погодження відповідних умов договорів (особливо з іноземним партнером). Важливо мати рекомендації, як визначатимуть ставки роялті. Повинні бути зібрані і проаналізовані дані про ставки роялті та інша маркетингова інформація, а також визначені можливості отримання маркетингової інформації щодо національних та іноземних ринків.

Коли ми розглядаємо створення спін-офф компаній як механізму передачі знань, можна сказати, що українські дослідницькі організації мали досвід у формуванні малих інноваційних підприємств (спін-офф компаній) у 90-х роках і на початку 2000-х років. Проте, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про управління об'єктами державної власності» у 2006 р. і обмеженням прав бюджетних установ зі створення зазначених компаній, з 2006 р. ця діяльність практично припинилася.

У зв'язку з пропозиціями Національної академії наук України, Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та за підтримки Міністерства освіти і науки України у новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 2015 року передбачається спрощений порядок створення господарських товариств науковими установами та університетами для використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що на відміну від ЄС в Україні не існує жодної системи фінансової, кредитної і податкової підтримки для формування спін-офф компаній і їх розвитку.

Політика повинна також забезпечити принципи участі працівників наукових установ та університетів у діяльності спін-офф компаній і з'ясувати відносини між державними науково-дослідними організаціями та їх спін-офф – компаніями.

Політичні рекомендації: доцільно розробити державні механізми підтримки передачі знань (передачі технологій), включаючи пряму фінансову підтримку спільних проектів з передачі знань наукових установ та вищих навчальних закладів та партнерів з промисловості, пільгову кредитну підтримку спін-офф компаній та податкові стимули для комерціалізації результатів досліджень та розробок.

Необхідно розробити рекомендації щодо ліцензування, утворення спін-оффів для підтримки національного і міжнародного співробітництва та забезпечення справедливого і прозорого ведення підприємницької діяльності.

Рекомендація для наукової спільноти: рекомендується розробити політику наукових установ щодо ліцензування, створення спін-оффів для підтримки національного

і міжнародного співробітництва та забезпечення справедливого і прозорого ведення підприємницької діяльності. Політичні документи повинні включати визначення цілей ліцензування, умови передачі майнових прав інтелектуальної власності, відносини з приводу спін-офф компаній з науковими установами та ВНЗ та їхніми співробітниками.

3.6. Передача знань через публічне-приватне партнерство

Передача знань у рамках публічно-приватного партнерства є ключовим механізмом передачі знань (трансферу технологій), що включає спільне проведення науковими установами, ВНЗ та підприємствами прикладних наукових досліджень, реалізацію проектів із трансферу технологій, спільне утворення об'єктів інфраструктури передачі знань тощо.

На втілення ефективної системи публічно-приватного партнерства у сфері науки та інновацій спрямовані політичні документи ЄС – повідомлення «Провідна ініціатива щодо утворення Інноваційного Союзу»⁶, «Перегляд інноваційної політики Співтовариства у світі, що постійно змінюється»⁷ тощо.

В Україні відсутні ефективні договірні механізми та організаційні форми об'єднання коштів держави, державних установ та приватних партнерів з метою фінансування розробок, трансферу технологій. Вказане є принциповою відмінністю з провідною практикою Європейського Союзу та держав-членів ЄС.

Відсутність публічно-приватного партнерства у сфері науки та інновацій в Україні пов'язано з встановленим обмеженням для державних організацій укладати договори про спільну діяльність⁸. Також законодавством України не передбачено укладання угоди консорціуму без створення юридичної особи, що, зокрема, суперечить укладанню договорів консорціумів при виконанні проектів Рамкової програми досліджень та розробок ЄС «Горизонт 2020» та утворює бар'єри з реалізації Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво.

Політичні рекомендації. Нагальним є внесення змін до національного законодавства щодо можливості науковими установами та вищим навчальним закладам здійснювати спільні наукові дослідження та реалізацію проектів із трансферу технологій з підприємствами на підставі договорів про спільну діяльність та угод консорціумів.

Актуальним є запровадження фінансових програм, кредитних, податкових

⁶ Communication —“Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union”, Brussels, 6.10.2010. COM(2010).

⁷ Communication —“Reviewing Community innovation policy in a changing world”, Brussels, 2.9.2009. COM(2009) 442 final.

⁸ Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

3.7. Розробка модельних контрактів

Деякі держави-члени ЄС (Велика Британія ⁹, ФРН ¹⁰ та інші) розробили модельні контракти з проведення науково-дослідних робіт та розробок між науковими установами та ВНЗ та підприємствами, а також контракти з передачі технологій (знань) з партнерами у промисловості, що пропонують різні варіанти набуття прав та використання об'єктів права інтелектуальної власності.

У Великобританії «Модельні контракти Ламберта» були розроблені Робочою групою Ламберта з інтелектуальної власності, створеної за ініціативою Казначейства Великобританії у 2003 р. для посилення співпраці університетів та промислових компаній. Було розроблено п'ять Модельних угод про співпрацю для проведення наукових досліджень, що охоплюють різні сценарії для спільної роботи та умови щодо прав інтелектуальної власності між однією науковою установою/університетом та одним промисловим/бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму (багатосторонні угоди), що охоплюють різні варіанти набуття прав інтелектуальної власності та використання ОІВ у спільній дослідницькій діяльності, в якій беруть участь кілька сторін (більше двох).

В Україні умови договорів з підприємствами щодо прав інтелектуальної власності, як правило, визначаються індивідуально. Відсутні усталені рекомендації з набуття прав інтелектуальної власності та використання ОІВ для різних варіантів правовідносин між науковою установою/університетом та підприємством щодо проведення досліджень та передачі знань. Слід зазначити, що окремі вимоги до таких договорів містяться в актах НАН України ¹¹.

Рекомендується:

1. Розробити для договорів з проведення наукових досліджень та передачі технологій (знань) рекомендації щодо набуття прав інтелектуальної власності та використання ОІВ: стосовно раніше створених об'єктів права інтелектуальної власності та ОІВ, які створюються сторонами під час виконання проекту досліджень, а також щодо прав доступу до раніше створених та створених під час виконання проекту ОІВ.

⁹ Lambert toolkit. Available at <http://www.ipo.gov.uk/lambert> (13.3.2016).

¹⁰ Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation - Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. Available at <http://www.bmwi.de/EN/Service/publications,did=385934.html> (9.3.2016).

¹¹ Пункти 6.2, 6.3 Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядження Президії НАН України № 15 від 16.01.2008 (із змінами).

2. Доцільно координувати цю роботу на рівні міністерств та академій наук та розробити рекомендації щодо положень контрактів, які б використовувалися науковими установами та університетами.

Політичні рекомендації: на державному рівні доцільно розробити рекомендації та примірні умови контрактів щодо набуття та використання об'єктів права інтелектуальної власності та різних варіантів відносин між науковими установами, вищими навчальними закладами та підприємствами щодо проведення наукових досліджень та передачі технологій, а також електронні довідники з інструкціями щодо вибору умов контракту й зробити їх доступними для всіх українських наукових установ та ВНЗ.