

## **РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ В УКЛАДАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Наукові праці МАУП, 2014, вип. 42(3), с. 152—157

*Аналізуються особливості укладання господарських договорів у сфері інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено особливостям правового регулювання договірних відносин, зокрема, проведенню експертизи.*

Інтелектуальна власність на сьогодні є вагомим економічним цінністю суспільства. Пошук, розвиток, нарощування інтелектуального потенціалу суспільства є вкрай перспективним напрямом, оскільки запаси інтелектуальних ресурсів та інтелектуального капіталу видаються практично невичерпними, а їх ефективне використання може забезпечити високу ефективність господарської діяльності як у віддаленому майбутньому, так і в найближчій перспективі. Особливої гостроти це питання набуває в Україні в умовах переважно сировинної спрямованості економіки, що десятиліттями формувалася на застарілих соціальних догмах в рамках специфічних уявлень про розвиток суспільних відносин. Останніми роками зі зміною системи адміністративно-правового управління формується і принципово новий вид державного впливу на суспільні процеси. Регулювання відносин у праві інтелектуальної власності є невід'ємною складовою державної політики та зумовлене необхідністю раціонального використання інтелектуального потенціалу країни. При цьому окрему увагу варто приділити практичній складовій цього процесу — особливостям правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної діяльності, зокрема, проведенню експертизи.

Деяким аспектам правового регулювання у сфері інтелектуальної власності були присвячені дослідження таких вчених: Ч. Н. Азімов, Ю. Є. Атаманова, В. Д. Базилевич,

Ю. Л. Бошицький, М. Д. Василенко, М. В. Гордон, І. Ф. Коваль, О. М. Мельник, Н. М. Мироненко, О. А. Підпригора, О. О. Підпригора, Р. Б. Шишка, О. О. Штефан та ін. Однак об'ємність цієї теми та висока динаміка її розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства є факторами, які постійно оновлюють перелік гострих питань, що перебувають в її рамках і потребують ґрунтовного наукового дослідження.

Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються низкою нормативно-правових актів, впроваджених за роки незалежності. Так, гл. 34 “Правове регулювання інноваційної діяльності” Господарського кодексу України визначає “інноваційною діяльністю у сфері господарювання — діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя”. При цьому “інвестиціями у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефекту”. Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних

міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технологій. Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямками: проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій; розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища; технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології [1].

Загалом новий Цивільний кодекс України пом'якшив формальні вимоги до оформлення договорів. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності та договір про передання майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється лише на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом [2, 13].

Загальні вимоги до договорів поширюються і на договори у сфері інтелектуальної діяльності. Договором є угода про виникнення, зміну чи припинення прав і обов'язків, які виникають у його сторін. Вимоги до договірних відносин стосуються і договорів, які укладаються у сфері інтелектуальної власності. Водночас договори у сфері інтелектуальної діяльності мають свої особливості, так, здебільшого вони поділяються на договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності, та на договори, які регулюють порядок використання об'єктів інтелектуальної власності. Крім цієї великої класифікації існує і більш детальна. Так, договори на створення об'єктів промислової власності та договори на їх використання є договорами, що стосуються науково-технічної діяльності. Крім них широко застосовуються в господарській діяльності договори на використання засобів індивідуа-

лізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Ще одну окрему групу складають договори на управління майновими правами авторів на колективній основі, договори на представництво суб'єктів права інтелектуальної власності та ін. Чималу групу складають договори у галузі наукової, літературної, художньої та мистецької діяльності, які наразі не врегульовані нормами Господарського кодексу України, хоча значення договорів, пов'язаних із використанням об'єктів суміжних прав, зростає невпинно.

Деякі специфічні особливості договорів у сфері інтелектуальної діяльності обумовлені тим, що об'єктом договірних відносин, які складаються у сфері інтелектуальної діяльності, можуть бути або об'єкти інтелектуальної власності або ж дії, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності, дії обслуговуючого характеру, наприклад, здійснення патентного пошуку, певні юридичні послуги, що надаються авторам творів, та інших розробок. Наприклад, об'єктами таких договорів будуть об'єкти промислової власності, об'єкти, що є засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, та інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі й об'єкти авторського та суміжного права. Таким чином, це можуть бути договори на створення твору науки, літератури чи мистецтва, а також договори купівлі для господарської діяльності ноу-хау та ліцензійні договори про надання дозволу на використання комерційної таємниці. Проте варто пам'ятати, що об'єктом цих договорів можуть бути тільки ті результати інтелектуальної діяльності, які стали об'єктом правової охорони, тобто визнані об'єктами інтелектуальної власності в установленому порядку. Важко не погодитись з позицією авторського колективу академічного курсу "Право інтелектуальної власності" [2, 367], що такий своєрідний характер об'єкта інтелектуальної власності зумовлює і відповідний характер самого договору в цій сфері. Такі договори набагато складніші від звичайних цивільно-правових договорів. Певну проблему становить визначення вартості й цінності об'єкта договору, його можливої економічної чи

будь-якої іншої корисної ефективності. Можливий дохід від використання такого об'єкта не піддається точному підрахунку. Зазначені чинники істотно ускладнюють визначення сторонами умов договору, тому вкрай важливе правове значення має документація щодо об'єкта інтелектуальної власності. Вона має бути не просто якісною, а й надавати чітке уявлення про те, що саме має бути створене або що саме буде використовуватися. Не менш важливим є питання і майбутньої документації після закінчення строку договору, адже від долі цієї документації залежать права й інтереси певних осіб. Крім того, специфічність зазначених договорів полягає ще й у тому, що особи, зацікавлені в укладенні такого договору, часто не мають чіткого бачення об'єкта, адже на момент укладення договору матеріального носія може ще й не бути. Варто зауважити, що зазначена специфіка має місце тоді, коли йдеться про використання вже існуючого об'єкта інтелектуальної власності. Коли саме йдеться про створення нового об'єкта, його майбутніх характеристик, потенційних можливостей, ліміту цінності для суспільства і еквіваленту ринкової вартості здебільшого не знає ніхто.

Становлення інтелектуальної діяльності набуває все більшого пріоритетного значення в соціально-економічному розвитку українського суспільства, що, у свою чергу, вимагає належного забезпечення її правової охорони. Невід'ємною складовою правової охорони інтелектуальної власності є встановлена чинним законодавством система експертиз. Стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, як об'єкти промислової власності експертизи, згідно з чинним законодавством, то вони є обов'язковими. Крім них, згідно з Господарським кодексом України, обов'язковій державній експертизі підлягають інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержання екологіч-

них, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог. Крім того, у разі необхідності, експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України [1].

На сьогодні для України властиво зростання кількості різноманітних експертиз у сфері інтелектуальної власності. Водночас наразі законодавство України про експертизу у сфері інтелектуальної діяльності не систематизоване, містить прогалини, суперечливі положення, нечіткі формулювання, не узгоджене між собою і не зорієнтоване на конкретну мету, має інші істотні недоліки. Нагальною є необхідність створення єдиної системи правового забезпечення експертизи у сфері інтелектуальної діяльності. Передусім це потребує внесення змін до Господарського кодексу України, якими слід передбачити основні засади проведення всіх видів експертиз, визначити суб'єкти та об'єкти експертизи, основні вимоги до експертних організацій, відповідальність експертів за надану експертизу.

Необхідність проведення експертизи на сьогодні постає в різних напрямках і ланках людської діяльності. Найпоширенішими є медична, автотранспортна, судова та інші експертизи. Проте для об'єктів інтелектуальної власності застосовується переважно наукова й науково-технічна експертизи. При цьому порядок проведення експертизи регулюється Законом України "Про наукову та науково-технічну експертизу" зі змінами й доповненнями, який є головним законодавчим актом у сфері експертної діяльності. Загалом Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" регулює два види експертизи — у сфері наукової й науково-технічної діяльності, а також поєднує в собі загальні норми щодо проведення всіх експертиз зі спеціальними нормами щодо наукових і науково-технічних експертиз, доцільність чого викликає сумніви. Відповідно до його положень наукова і науково-технічна експертизи — це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз і оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи й обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких

об'єктів [3]. У законі передбачені загальні принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації і проведення наукової і науково-технічної експертизи, а також загальні основи проведення будь-якої експертизи.

Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” експертизи за суб'єктами проведення поділяються на такі форми: державна, громадська та інші експертизи. Державна експертиза проводиться органами виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності, підприємствами, установами й організаціями, тимчасовими експертними групами, компетентними у відповідній галузі наукової і науково-технічної діяльності, за дорученням державних органів. Наукова й науково-технічна експертиза, яка проводиться з урахуванням громадської думки або з ініціативи громадських об'єднань громадян, трудових колективів, визнається громадською. Вона проводиться на підставі договорів на проведення громадської наукової і науково-технічної експертизи. Крім того, для проведення спеціальних експертиз можуть створюватися спеціальні експертні організації. У Законі наводиться класифікація експертиз. Так, за своїм змістом і призначенням експертизи поділяються на попередню й первинну експертизи. Попередня наукова й науково-технічна експертиза призначається й проводиться з метою встановлення відповідності формальних ознак об'єкта експертизи встановленим нормам і правилам технічної та екологічної безпеки, вимогам стандартів тощо. Зазначена експертиза своїм призначенням нагадує експертизу заявок на винаходи за формальними ознаками (формальну експертизу) [3]. Первинна наукова й науково-технічна експертиза — це експертиза об'єкта по суті. Вона має дати відповідь на поставлені перед нею питання — визначити науковий або науково-технічний рівень об'єкта: чи відповідає він встановленим параметрам, яка передбачається ефективність його використання (негативні наслідки цього використання), кількісні і якісні характеристики об'єкта тощо [4, 69].

У цьому випадку доцільно погодитися з твердженням О. С. Кравченко щодо того, що

первинна наукова й науково-технічна експертиза проводиться в два етапи: перший — здійснення необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку щодо об'єктів експертизи, і передача одержаних результатів замовникам — зацікавленим фізичним і юридичним особам; другий — передача замовниками одержаного експертного висновку на аналіз і оцінку, з чого починається другий етап наукової і науково-технічної експертизи, яку здійснюють наукові й науково-технічні експертні організації, установи, окремі експерти або колективи експертів [5, 15].

Згідно зі ст. 16 Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” повторна експертиза може проводитися на вимогу замовника чи автора розробки за наявності обґрунтованих претензій до висновку, але чому тільки до висновку первинної експертизи, якщо претензії можуть виникати не до висновків первинної експертизи, а до аналізу чи оцінок цієї експертизи. Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” додаткова наукова й науково-технічна експертиза може бути проведена в разі виявлення нових наукових і науково-технічних обставин стосовно об'єкта. Водночас видається необхідним передбачити в Законі перелік суб'єктів проведення повторної та додаткової експертизи, а також порядок визначення цих суб'єктів, конкретизувати хто саме має право звернутися з вимогою на проведення повторної та додаткової експертизи.

Зазвичай контрольна наукова й науково-технічна експертиза проводиться з ініціативи замовника або інших зацікавлених у результатах експертизи осіб. При цьому підставами для проведення контрольної експертизи можуть бути потреба в перевірці висновків первинної експертизи або вимога фізичних чи юридичних осіб, зацікавлених у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз. Стаття 331 “Договір на створення і передачу науково-технічної продукції” Господарського кодексу України визначає, що за договором на створення і передачу науково-тех-

нічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі — НДДКР), а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх. Предметом договору на передачу науково-технічної продукції може бути модифікована науково-технічна продукція. В даному контексті науково-технічною продукцією є завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються суб'єктами господарювання (науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними установами, організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ і організацій тощо). Договір може укладатися на виконання усього комплексу робіт від дослідження до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне супроводження (обслуговування). У разі якщо науково-технічна продукція є результатом ініціативних робіт, договір укладається на її передачу, включаючи надання послуг на її впровадження та освоєння. Договори на створення і передачу науково-технічної продукції для пріоритетних державних потреб та за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону [1].

Окремої уваги заслуговує зростання кількості судових експертиз у сфері художньої творчості, збільшення їх різноманітності та збагачення інструментарію, адже рівень підробок у цій сфері буває настільки високим, що може бути важко ідентифікованим навіть для професіоналів.

Наступним етапом формування єдиної централізованої системи експертиз в Україні, а також здійснення єдиного організаційно-правового й науково-методичного забезпечення діяльності експертних організацій і

окремих експертів, є створення державного органу управління організацією і проведенням експертиз в Україні. Це дасть змогу скоординувати та систематизувати діяльність у сфері проведення експертиз, врегулювати цей сектор вітчизняного правового поля.

Отже, правове регулювання господарських договорів у сфері інтелектуальної діяльності, незважаючи на те що за роки незалежності було прийнято низку законодавчих актів, які певною мірою регулюють договірні відносини у сфері інтелектуальної діяльності, є дещо специфічним і потребує суттєвого вдосконалення. Договори у сфері інтелектуальної діяльності здебільшого поділяють на договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності, та договори, що регулюють порядок використання об'єктів інтелектуальної власності. Ключовою складовою процесу правового регулювання господарських договорів у сфері інтелектуальної діяльності є проведення експертизи. Зважаючи на неврегульованість та різноманітність експертної діяльності наразі назріла необхідність створення єдиної системи правового забезпечення експертизи у сфері інтелектуальної діяльності. Для цього в Господарському кодексі України слід передбачити основні засади проведення всіх видів експертиз, суб'єкти та об'єкти експертизи, основні вимоги до експертних організацій, відповідальність експертів за надану експертизу. З метою створення єдиної централізованої системи експертиз в Україні, а також здійснення єдиного організаційно-правового й науково-методичного забезпечення діяльності експертних організацій і окремих експертів, доцільно створити державний орган управління організацією і проведенням експертиз в Україні.



## Література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // ВВР України. — 2003. — № 18, № 19–20, № 21–22. — Ст.144 (зі змінами та доповненнями).

2. *Право інтелектуальної власності: Академічний курс* / О. А. Підпригора, О. Б. Бутник-Сіверський, В. С. Дроб'язко; за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — [2-ге вид., переробл. та допов.]. — К.: Ін Юре, 2004. — 672 с.

3. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10 липня 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 9. — Ст. 56 (зі змінами та доповненнями).

4. *Інтелектуальна власність: Навч. посіб. для студ. Ч. 1* / За заг. ред. В. Б. Юскаєва. — Суми: Вид-во СумДУ, 2009. — 158 с.

5. Кравченко О. С. *Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"* / О. С. Кравченко; Нац. академія внутр. справ України. — К., 2003. — 216 с.

*Досліджено особливості укладання господарських договорів у сфері інтелектуальної власності. Особливу увагу присвячено ролі експертизи як етапу укладання договорів. Запропоновано низку вдосколень системи проведення експертиз.*

*Исследованы особенности составления хозяйственных договоров в сфере интеллектуальной собственности. Особое внимание посвящено роли экспертизы как этапа заключения договоров. Предложен ряд усовершенствований системы проведения экспертиз.*

*The features of drawing up the economic agreements in the field of intellectual property are investigated in the article. Particular attention is focused on the role of expertise, as the contract execution stage. A number of improvements to the system of expertise was suggested by author.*

**Надійшла 15 липня 2014 р.**