

УДК 347.77

ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

©Баранов П.Ю., Косінська О.В.

Українська інженерно-педагогічна академія

Інформація про авторів:

Баранов Павло Юрійович: ORCID: [0000-0001-5302-3837](https://orcid.org/0000-0001-5302-3837); pavelbaranov39@gmail.com; кандидат економічних наук доцент кафедри Креативної педагогіки та інтелектуальної власності; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська 16, м.Харків, 61003.

Косінська Олена Василівна: klena2312@gmail.com; студента магістратури кафедри Креативної педагогіки та інтелектуальної власності; Українська інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська 16, м.Харків, 61003.

У статті звертається увага на необхідність розробки методики щодо вибору оптимального способу комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Авторами були розглянуті основні підходи щодо визначення поняття комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проаналізовано сучасні способи комерціалізації, розкрито їх сутність, зміст, переваги та недоліки кожного. Запропоновано використання кваліметричного підходу у визначенні оптимального способу комерціалізації, який оснований на кількісному методі оцінки якісних показників. Наведена у статті модель, яка є суб'єктивною, враховує приблизний перелік показників, за якими можна провести вибір способу комерціалізації. Дана модель дає можливість кількісно порівняти співвідношення різних способів комерціалізації, враховуючи різні об'єкти права інтелектуальної власності та зробити вибір способу комерціалізації більш ефективним та недовгогравим. Ця модель в переважній більшості може застосовуватись для об'єктів права промислової власності, однак не виключено також застосування її для об'єктів авторського права, таких як база даних, комп'ютерна програма тощо.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, комерціалізація об'єктів, кваліметричний підхід, патентування, ліцензування.

Баранов П.Ю., Косинская Е.В. «Проблемы коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности»

В статье обращается внимание на необходимость разработки методики по выбору оптимального способа коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.

Авторами были рассмотрены основные подходы к определению понятия коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности. Проанализированы современные способы коммерциализации, раскрыто их сущность, содержание, преимущества и недостатки каждого. Предложено использование кваліметричного подхода в определении оптимального способа коммерциализации, основанный на количественном методе оценки качественных показателей. Приведенная в статье модель является субъективной, учитывает примерный перечень показателей, по которым можно провести выбор способа коммерциализации. Данная модель дает возможность количественно сравнить соотношение различных способов коммерциализации, учитывая различные объекты права интеллектуальной собственности и сделать выбор способа коммерциализации более эффективным и недлительном. Эта методика методика в большинстве может применяться для объектов права промышленной собственности, однако не исключено также применение его для объектов авторского права, таких как база данных, компьютерная программа и тому подобное.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, коммерциализация объектов, кваліметрический подход, патентование, лицензирование.

Baranov P., Kosinska O. «Problems commercialization of rights to objects of intellectual property»

The article draws attention to the need to develop methods for choosing optimal method commercialization of intellectual property.

The authors examined the main approaches to the definition of the commercialization of intellectual property. Analyzes modern methods of commercialization, disclosed their nature, content, advantages and disadvantages of each. The use qualimetric approach in determining the best way to commercialization, which is based on a quantitative method of assessing quality indicators. Referred to in Article model is subjective, considers the indicative list of indicators, which can hold selection mode commercialization This method makes it possible to quantitatively compare the value of different methods of commercialization, given the different intellectual property rights and to choose the method more effective commercialization and short-lived. This technique in the vast majority can be applied to objects of industrial property, but it is possible also to use it for copyright, such as database, software and more.

Keywords: intellectual property, commercialization of objects qualimetric approach, patenting, licensing.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку світової економіки характеризується масштабним впровадженням інноваційних технологій та процесів у виробництво. З кожним роком об'єми комерційного обігу об'єктів прав інтелектуальної власності зростають, що потребує необхідності правильного вибору способу комерціалізації таких об'єктів.

Можливі шляхи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності відкривають великі можливості для розвитку не тільки світової інфраструктури, а й національної економіки зокрема. Тому важливого значення набуває вартісна оцінка об'єктів інтелектуальної власності та дослідження їх властивостей як товару в сучасних умовах розвитку економіки України.

На сьогоднішній час не вироблено конкретної методики чи підходу щодо вибору найбільш ефективного способу комерціалізації прав на ОІВ, відсутність такої інформації не дозволяє раціонально використовувати інновації у сфері виробництва та не дозволяє розвивати сферу інтелектуальної власності взагалі.

Аналіз останніх досліджень та літератури Проблеми способів і форм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності є досить важливими в контексті інноваційних питань. Враховуючи їх широкий вибір, на сьогодні не сформовано конкретних методик або методичних підходів, а існуючі моделі є непрактичними у використанні. Вагомі дослідження у сфері комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності належить таким видатним вченим як С.Ю. Бут, М.В. Гончаренко, А.О. Дегтяр, В.Г. Зінов, І.В. Жураковська, О.В. Кам'янська, Р. Каплан, Г.М. Остапович, С.М. Махнуша, Н.П. Мешко, Д. Нортон, А.М. Прохоров, Н.А. Слободянюк, О.М. Стороженко, Г.Л. Ступнікер, Г.В. Уманців, В.П. Чебогарьов, П.М. Цибульов, О.В. Фомін.

Метою даної роботи є дослідження економічної сутності процесу комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, аналіз сучасних способів та виокремлення переваг та недоліків.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні **завдання**:

- узагальнити поняття «комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності»;
- дослідити та проаналізувати існуючі способи комерціалізації;
- виділити переваги та недоліки кожного зі способу комерціалізації, визначити концептуальні підходи для вибору конкретного способу, залежно від об'єкта інтелектуальної власності.
- визначити кількісні значення питомої ваги кожних з переваг та недоліків на основі кваліметричного підходу.
- розробити оціночну кількісну модель рівня комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ).

Викладення основного матеріалу дослідження

Сучасний світ практично неможливо уявити без впровадження інновацій у виробництво та діяльність підприємств будь-якої галузі. Однак, сама по собі ідея фактично нічого не коштує. Саме тому перетворення оригінальної ідеї в певний товар, послугу, механізм тощо є головною запорукою її успішної комерціалізації.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин власники інноваційних підприємств, бізнес-структур та науково-дослідних комплексів, університетів все більш значну увагу приділяють інтелектуальній власності. В можливості створення додаткових вигод для творців та власників інтелектуальної власності полягає основна мета комерціалізації [1].

Щодо визначення поняття «комерціалізація» існує низка підходів, так Крикун Н.О. зазначає що, комерціалізація інтелектуальної власності – це процес використання інтелектуальної власності з метою отримання прибутку або іншої вигоди [2].

Ванько С.В. дає наступне визначення: «Комерціалізація інновацій представляється у вигляді процесу та сукупності дій, спрямованих на трансформацію наукових досягнень, в ході інноваційної діяльності в реально нові товари та послуги в ринковому просторі, що об'єднує матеріальне виробництво і соціальну сферу [3, с.72].

Г.Л. Ступнікер, в свою чергу, під комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності розуміє процес активної реалізації технологічного капіталу підприємства як складової його інтелектуального капіталу з метою підвищення прибутку і забезпечення ринкової капіталізації підприємства [4, с.164].

А.М. Прохоров наголошує на тому, що комерціалізація інтелектуальної власності – це процес виділення коштів на створення об'єктів інтелектуальної власності та поетапного за їх витрачанням, включаючи оцінку і передачу завершених і освоєних у промислових умовах результатів інтелектуальної діяльності [5, с.66].

На нашу думку, під комерціалізацією слід розуміти процес введення об'єктів права інтелектуальної власності до цивільного та господарсько-економічного обороту, з метою отримання прибутку та/або соціального результату.

Важливість правильного вибору способу комерціалізації об'єкта права інтелектуальної власності яскраво виражається на прикладі компанії «The Coca-Cola Company».

Заснована у 1892 році, компанія «The Coca-Cola Company», є однією з найприбутковіших у світі з оборотом майже 50 млрд. доларів (2014р.). Ключовим елементом успіху стало правильне управління об'єктом інтелектуальної власності. Формула напою тримається компанією «The Coca-Cola Company» в найсуворішому секреті і становлять комерційну таємницю. Згідно зі статутом «The Coca-Cola Company», тільки 3 високопоставлені члени компанії можуть одночасно знати цю формулу.

Патентування складу напою призвело б до його розкриття та можливості виробництва такого напою іншими товаровиробниками, в тому числі і незаконного, так як формула міститься у відкритих патентних документах та строк охорони таких прав є обмеженим. Тобто, власники компанії «Coca-Cola Company», обравши способом захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності саме комерційну таємницю, забезпечили собі можливість бути одноособовим виробником такого напою та отримувати надвисокі прибутки.

В загальному вигляді, способи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності можна поділити на наступні:

1. використання готового об'єкта інтелектуальної власності у власному виробництві;
2. внесення прав на об'єкт інтелектуальної власності до статутного капіталу;
3. відчуження об'єкту інтелектуальної власності:
 - продаж прав на ОІВ;
 - передача права на використання об'єкта інтелектуальної власності (за ліцензійним договором, договором лізингу, франшизи тощо).
4. продаж ідеї. Стосовно даного способу існує неоднозначна думка серед науковців, адже ідея не має правову охорону в чинному законодавстві, і не може бути визнана об'єктом права інтелектуальної власності. Якщо у попередніх способах об'єкт права інтелектуальної

власності може бути виражений матеріально або мати правову охорону (при наявності, наприклад, ліцензій), то ідея – нематеріальний об'єкт, який в подальшому може бути втілений у винахід, корисну модель, авторський твір тощо. Однак ми вважаємо, що продаж ідеї має місце, при цьому як майнові так і всі немайнові права переходять до правонаступника у разі її продажу. Дані відносини не регулюються законодавством, але можуть існувати, тому виникає необхідність більш детального її опрацювання науковцями та законотворцями.

5. встановлення режиму комерційної таємниці для ОІВ [6].

Кожний із наведених способів комерціалізації є дієвим і спроможний принести власникові прав гідні прибутки у разі ефективного їх використання. Тому, розглянемо детальніше кожен спосіб комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві як спосіб комерціалізації, максимально відповідає внутрішнім потребам виробництва, враховує технічне устаткування, обсяги випуску продукції, а саме тому спроможний приносити додаткові прибутки власникові у випадку правильного управління наявними ресурсами. Тобто, такий спосіб комерціалізації є виправданим. Однак слід враховувати, що для початку запуску власного виробництва, необхідно залучити значні кошти для розробки такого об'єкту і доведення його до стану експлуатації. Хочемо підкреслити, що в нашій державі, на жаль, інноваційна діяльність мало підтримується, не забезпечується необхідними технологічними, фінансовими ресурсами, однак винахідницький потенціал в нашій державі досить високий і при правильному управлінні з боку держави, вітчизняні розробки могли б приносити значні кошти як до бюджету, так і розвивати національну економіку в цілому.

Можна виокремити позитивні та негативні сторони даного способу комерціалізації: позитивним є те, що весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у правовласника ОІВ. Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то і прибуток, що надходитиме від її реалізації, може у багато разів перевищувати вартість прав на ОІВ у разі передачі прав на використання ОІВ або продажу прав власності на ОІВ [7].

Однак, цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання ОІВ, розробленням технології виробництва тощо. Також слід враховувати витрати на правову охорону ОІВ та правильність вибору способу правової охорони: патентування, застосування ОІВ як комерційної таємниці, адже це впливатиме на можливість використання подібного ОІВ конкурентами, що може зменшити прибутки підприємства.

Використання ОІВ як внеску до статутного фонду підприємства регулюється ЗУ «Про господарські товариства», де вказано, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Даний спосіб комерціалізації дає можливість створення юридичної особи без залучення додаткових грошових коштів у разі, якщо не вистачає основних активів для формування статутного капіталу, в якості нематеріальних активів можуть виступати майнові права на ОІВ.

Внесення таких нематеріальних активів до статутного капіталу дозволяє:

- сформувати значний за розмірами статутний капітал без залучення грошових коштів та забезпечити доступ до кредитів та інвестицій;

- суб'єктам інтелектуальної власності ставати засновниками юридичної особи без залучення грошових коштів;

- дозволяє брати участь в організаційно-управлінських процесах і отримувати певні прибутки залежно від розміру вкладених прав.

При цьому слід зазначити, що при прийнятті рішення щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства необхідно враховувати особливості правової охорони відповідного об'єкта, зокрема той факт, що

патент на корисну модель та патент на промисловий зразок видаються під відповідальність власників таких патентів.

Випадки визнання патентів недійсними на такі об'єкти в судовому порядку вже існують в судовій практиці. Таке визнання можливе у зв'язку з невідповідністю патентів умовам надання правової охорони. Саму тому, особи, які вносять права на об'єкт інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи повинні розуміти всі ризики формування такого статутного капіталу. Також їм слід враховувати, що строки чинності майнових прав на такі об'єкти як промисловий зразок та корисна модель є досить короткими, і з часом постає необхідність або ж змінювати статутний капітал, або ж змінювати форму свого внеску [8].

Найбільш поширеним способом комерціалізації прав на ОІВ, все ж таки, є передача (повна чи часткова) таких прав третім особам.

Одним із найпоширеніших способів комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності є продаж ліцензій на їх використання. Процес ліцензування, в порівнянні з іншими способами комерціалізації, є краще розвинутим, загальнодоступним і нормативно врегульованим, як у всьому світі, так і в нашій країні, зокрема. Лізинг інтелектуальної власності – досить новий фінансовий інструмент, який вдало використовується в закордонній практиці і дозволяє правласнику одержувати прибуток у вигляді платежів за користування переданим ним правом іншій особі.

Така форма ведення бізнесу є привабливою як для винахідника, так і для підприємця, який отримує вже готові технології, торгівельну марку, розробки тощо, що дозволяє зекономити на початкових етапах розвитку власного бізнесу. В той же час, винахіднику компенсуються всі понесені ним затрати на розробку, а право на сам винахід залишається за ним.

За договором комерційної франшизи підприємець-початківець отримує можливість вести бізнес по раніше налагодженій системі. В обмін на отримання прав користування такою системою, франчайзі повинен виплачувати франчайзеру роялті та\ або одноразову виплату, при цьому зобов'язується вести бізнес на умовах франчайзера, підтримуючи його стандарти та репутацію торгівельної марки. Перевагою даного способу є можливість вести бізнес, який відомий більшості споживачів, має високу ділову репутацію та прибутковість [2].

Передача прав на ОІВ має низку як недоліків, так і переваг. Так, при повній передачі прав на ОІВ відсутня необхідність управління ОІВ, не потрібно витрачати кошти на підтримання способів охорони (продовження строку патенту, ліцензії тощо), однак особа втрачає виключні майнові права на ОІВ.

У випадку укладання ліцензійних угод, договорів лізингу і комерційної концесії майнове право у частині його володіння залишається за власником, передаються лише права користування. Однак, в такому випадку особа втрачає монополістичне становище на ринку, підписуючи ліцензійні договори на використання ОІВ.

При виборі способу комерціалізації ОІВ слід виходити з того, який власне об'єкт створюється і яку правову охорону йому слід надавати. Також необхідно врахувати можливість використання ОІВ у власному виробництві або ж подальшу передачу прав на нього третім особам.

Для оптимального вибору способу комерціалізації можна використати кваліметричний підхід, який дозволяє виявити значимість кожного зі способів. Даний підхід ґрунтується на кількісних методах оцінки якості, використовуваних для обґрунтування рішень з управління якістю та по суміжних з ним питань управлінської діяльності.

Використання даного підходу можна виразити у співвідношенні переваг та недоліків, враховуючи заінтересованість автора (винахідника) у економічних наслідках комерціалізації. Дане співвідношення слід виразити у певній шкалі, наприклад від 1 до 5 (де, 0 – найменш бажаний наслідок, 5 – найбільш бажаний наслідок), де кожній характеристиці способу слід призначити конкретне значення.

Для прикладу візьмемо ситуацію: винахідник (автор) хоче отримати високий прибуток від створеного об'єкту інтелектуальної власності, але використовувати у власному виробництві не хоче. При цьому, має бажання, щоб інформація про його винахід не потрапила, по можливості, до третіх осіб.

На основі показників створимо таблицю, яка буде відображати кваліметричний підхід до вибору оптимального способу комерціалізації.

Таблиця 1

Кваліметричний аналіз способу комерціалізації

№	Спосіб комерціалізації	Оцінка рівня комерціалізації способу використання в балах/ зважений						Сумарна взважена оцінка	Оптимальний варіант комерціалізації	Прийнятний варіант комерціалізації
		1. Прибыльність	2. Престижність	3. Фін. доступність	4. Правова захищеність	5. Оперативність	6. Ризиковість			
		Питома значимість показника								
		0,28	0,22	0,15	0,2	0,05	0,1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Використання патентного права у власному виробництві	3	3	3	4	4	2	3,15		
2	Внесення патентного права до статутного капіталу нового підприємства	4	4	3	5	3	3	3,9		
3	Продаж патентного права власності	3	3	3	4	3	2	3,1		
4	Продаж ексклюзивного права користування	4	4	4	4	3	2	3,75		
5	Продаж простого (неексклюзивного) права користування	3	5	4	4	3	2	3,69		
6	Оформлення в режимі комерційної таємниці	4	1	2	2	3	3	2,49		
7	Продаж незапатентованої ідеї	1	0	5	1	3	4	1,78		

Для формування даної таблиці було використано принципи повноти декомпозиції – повноту переваг та недоліків по кожному зі способів; можливість кількісної оцінки та суттєвість кожного фактору. Даний підхід є суб'єктивним, тому бали значимості варіюються залежно від власної необхідності.

Проаналізувавши потенційний результат і враховуючи позитивні та негативні сторони різних способів комерціалізації прав на ОІВ, можна зробити висновок, що у нашому випадку оптимальними способом буде внесення патентного права до статутного капіталу підприємства, або продаж ексклюзивного права користування. Якби винахідник визначив інші пріоритети, то і спосіб комерціалізації був би інший, і різними способами було б надано різні кількісну оцінку.

Таким чином, кваліметричний підхід можна застосовувати для визначення раціонального способу комерціалізації прав на ОІВ, враховуючи певні критерії та надаючи їм відносну оцінку за визначеною шкалою. Такий спосіб є досить суб'єктивним, але це не виключає застосування його на практиці з іншими можливими методиками.

Висновки

Комерціалізація ОІВ у сучасних умовах є реальним способом отримання доходу для підприємств. Застосування і впровадження нових технологій у вигляді інновацій прискорює економічне зростання та стимулює розвиток світової економіки взагалі. Комерціалізація прав на ОІВ - процес введення об'єктів права інтелектуальної власності до цивільного та господарсько-економічного обороту, з метою отримання прибутку та/або соціального результату.

Кожний із зазначених способів комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності є самостійним і може бути прибутковим. Вибір найбільш прийняттого способу комерціалізації має бути обґрунтованим з точки зору очікуваного прибутку, який він може принести власникові прав в конкретних умовах.

Для визначення конкретного способу комерціалізації можна використовувати кваліметричний підхід, який ґрунтується на кількісних оцінках визначених якостей, необхідних для обрання раціонального способу.

Список використаної літератури:

1. Олейнікова Л. Г. Особливості інтелектуальної власності як товару в сучасних умовах розвитку економіки України / Л. Г. Олейнікова // Ефективна економіка. – 2013. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_12.
2. Крикун Н. О. Теоретичні аспекти використання комерціалізації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Н. О. Крикун. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Economics/52998.doc.htm.
3. Ванько С. В. Управління комерціалізацією результатів інноваційної діяльності / С. В. Ванько // Вісник ДонНТУ. – 2012. – № 10. – С. 72-76.
4. Ступнікер Г. Л. Комерціалізація інтелектуальної власності як інструменту управління інтелектуальним капіталом [Текст] / Г. Л. Ступнікер // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 163-170.
5. Прохоров А. Н. Зарубежный опыт построения процесса коммерциализации интеллектуальной собственности / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского гос. ун-та. – 2011. – № 11. – С. 66-70.
6. Махнуша С. М. Аналіз основних підходів до комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. М. Махнуша. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2008dec/5_mahnusha.php.
7. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / П. М. Цибульов. – Київ, 2002. — Режим доступу: <http://buklib.net/books/21932/>
8. Тверезенко О. О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства / О. О. Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – С. 50-59.

References

1. Oleinikova, LH 2013, 'Osoblyvosti intelektualnoi vlasnosti yak tovaru v suchasnykh umovakh rozvytku ekonomiky Ukrainy', *Efektivna ekonomika*, no 6, <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_12>.
2. Krykun, NO, *Teoretychni aspekty vykorystannia komertsializatsii intelektualnoi vlasnosti*, <http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Economics/52998.doc.htm>.
3. Vanko, SV 2012, 'Upravlinnia komertsializatsiieiu rezultativ innovatsiinoi diialnosti', *Visnyk DonNTU*, no 10, pp. 72-76.
4. Stupniker, HL 2008, 'Komertsializatsiia intelektualnoi vlasnosti yak instrumentu upravlinnia intelektualnym kapitalom', *Ekonomichniy prostir*, no 15, pp. 163-170.
5. Prohorov, AN 2011, 'Zarubezhnyy opyt postroeniya processa komercializatsii intelektual'noj sobstvennosti', *Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta*, no 11, pp. 66-70.
6. Makhnusha, SM, *Analiz osnovnykh pidkhodiv do komertsializatsii ob'ektiv intelektualnoi vlasnosti*, <http://www.confcontact.com/2008dec/5_mahnusha.php>.
7. Tsybulov, PM 2002, *Osnovy intelektualnoi vlasnosti*, Kyiv, <<http://buklib.net/books/21932/>>.
8. Tverezenko, OO 2009, 'Mainovi prava intelektualnoi vlasnosti yak vnesok do statutnoho kapitalu hospodarskoho tovarystva', *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*, no 6, pp. 50-59.

Стаття надійшла до редакції 03.11.2016р.