

УДК 347.7

**Любов Майданик,**

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму

юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права

## ПОНЯТТЯ ТА МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРАВІ УКРАЇНИ

*Розглядаються питання щодо стану і тенденцій нормативного регулювання відносин комерціалізації прав інтелектуальної власності, висвітлюються поняття, механізм та елементи комерціалізації таких прав в Україні.*

**Ключові слова:** комерціалізація інтелектуальної власності, механізм, елементи й етапи комерціалізації прав інтелектуальної власності.

### **1. Актуальність і стан наукових досліджень комерціалізації прав інтелектуальної власності в Україні**

На сучасному етапі розвитку суспільства і поживлення міжнародної торгівлі питання, пов'язані із комерціалізацією результатів інтелектуальної діяльності, набувають все більшої актуальності. Відносна новизна цієї конструкції та відсутність ustalених правових традицій у цій сфері зумовлюють ряд проблемних аспектів у сфері охорони прав на результати інтелектуальної власності.

Сучасний стан наукової розробленості поняття комерціалізації прав інтелектуальної власності зумовлений відсутністю у вітчизняній правовій доктрині системних наукових досліджень з цих питань.

Ряд монографій і наукових публікацій вітчизняних авторів містять переважно фрагментарні положення щодо комерціалізації результатів інтелектуальної власності. Окремі аспекти комерціалізації прав інтелектуальної власності досліджувались правниками: І. І. Дахно, В. Кунцевич, О. П. Орлюк, О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький, І. М. Коросташова [1]; та економістами: В. Д. Базилевич, В. О. Жаров, Ю. М. Кузнецов, М. В. Паладій, В. О. Потехіна, О. Л. Підпригора, П. М. Цибульов [2].

Однак системних економіко-правових досліджень з цих питань, які б гармонійно поєднували висвітлення існуючих на практиці і в теорії актуальних економіч-

них та правових питань, у вітчизняній науці явно бракує.

Наведене зумовлює актуальність проведення наукового дослідження комерціалізації інтелектуальної власності як економіко-правового явища в Україні.

У зв'язку з цим мета цієї наукової публікації полягає у висвітленні поняття, механізму, елементів та етапів комерціалізації інтелектуальної власності за законодавством України.

### **2. Поняття комерціалізації інтелектуальної власності**

Комерціалізація інтелектуальної власності є комплексним економіко-правовим явищем, що сформувалося на стику економіки і права та зумовило поєднання в його змісті економічних і правових механізмів.

В юридичній науці комерціалізацію прав на результати інтелектуальної діяльності розглядають як основний елемент інноваційної економіки та комплексне явище, соціально-економічну передумову якого становить сприйняття цих прав як товару, потреба інших в якому дає можливість праволоділцю отримувати прибуток внаслідок їх введення в оборот [3].

З юридичної точки зору комерціалізацію інтелектуальної власності (прав на результати інтелектуальної діяльності) можна розглядати як систему правовідносин щодо забезпечення умов сприйняття цих прав як товару та отримання

правоволодільцями прибутку від його використання іншими особами (користувачами результатів інтелектуальної діяльності).

Соціально-економічну передумову комерціалізації прав на результати інтелектуальної діяльності становить комплекс позаправових соціальних відносин (переважно економічних) у зв'язку із сприйняттям відповідних прав інтелектуальної власності як товару, оплатне використання якого третіми особами передбачає отримання прибутку правоволодільцями.

У зв'язку з цим юридичне розуміння комерціалізації прав на результати інтелектуальної діяльності повинне враховувати і максимально адекватно відображати істотні умови сприйняття споживачем цих прав як товару та отримання правоволодільцями прибутку від його використання іншими особами.

Питання сприйняття певного блага як товару, в тому числі й інтелектуальної власності, значною мірою є сферою економіки, що зумовлює переважно економічну складову механізмів комерціалізації інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим в економічній науці комерціалізація прав на результати інтелектуальної власності досліджується здебільшого з точки зору економічної теорії, оминаючи правові засади реалізації цього процесу, а також його складові.

Переважно економічне розуміння знайшло відображення в нормативно визначеному понятті комерціалізації інтелектуальної власності як організації руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку (п. 1 Методичних рекомендацій з комерціалізації розробок, створених у результаті науково-технічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13 вересня 2010 р. № 18) [4].

Однак феномен комерціалізації повинен ґрунтуватися на ідеї залучення інтелектуальної власності до майнового обороту за допомогою комплексу засобів регулювання комерціалізації як економіко-правової конструкції.

У цьому зв'язку заслуговує на увагу обґрунтоване І. Ф. Ковальновою поняття комерціалізації прав на об'єкти промислової власності як економіко-правової

категорії, що становить сукупність засобів правового, фінансово-економічного, технічного, організаційно-управлінського характеру тощо, пов'язаних із забезпеченням та організацією дій комерційної спрямованості в сфері здійснення прав на об'єкти промислової власності шляхом використання об'єктів промислової власності та передачі прав на ці об'єкти в процесі господарювання [5].

З огляду на це виникає потреба в аналізі та визначенні основних елементів комерціалізації інтелектуальної власності як комплексного економіко-правового поняття.

З економічної точки зору комерціалізація інтелектуальної власності розглядається як одна з двох основних форм реалізації інтелектуальної власності в ринковій економіці, під якою слід розуміти процес залучення результатів інтелектуальної діяльності в господарський обіг шляхом продажу виключних майнових прав інтелектуальної власності на договірній основі [6].

Слід звернути увагу, що у праві інтелектуальної власності загальноприйнятим вважається підхід непропріетарної теорії, яка в силу особливого нематеріального характеру інтелектуальної власності не допускає використання класичних підходів теорії права власності, як-то тріади повноважень, до об'єктів права інтелектуальної власності.

У зв'язку з чим у законодавчих актах, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, не застосовуються такі поняття як «власник інтелектуальної власності», «купівля» та «продаж». Так, Цивільний кодекс України, зокрема у ст. 1107, передбачає такий вид договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності як договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який за своїм економічним змістом є договором купівлі-продажу майнових прав інтелектуальної власності.

Проведений аналіз дає підстави розглядати комерціалізацію прав на результати інтелектуальної діяльності як загальносоціальне (системне), юридичне та економічне явище.

Як системне явище комерціалізація прав на результати інтелектуальної діяль-

ності являє собою комплекс суспільних відносин (економічних, юридичних тощо), які забезпечують сприйняття цих прав як товару, потреба в якому інших осіб дає можливість правоволодільцю отримувати прибуток унаслідок введення цих прав в оборот.

У юридичному значенні категорію комерціалізації інтелектуальної власності слід розглядати як процес введення об'єктів права інтелектуальної власності у господарську діяльність суб'єкта підприємницької діяльності з метою отримання прибутку шляхом використання у власному виробництві, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу та/або укладання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

### **3. Механізм і завдання комерціалізації інтелектуальної власності**

Специфіка інтелектуальної діяльності і сутність комерціалізації інтелектуальної власності зумовлюють необхідність визначення механізму, його складових і порядку (етапності) здійснення комерціалізації інтелектуальної власності.

Механізм комерціалізації інтелектуальної власності являє собою систему економічних і юридичних засобів (механізмів) перетворення прав на результати інтелектуальної діяльності на прибутковий товар шляхом його введення у цивільний оборот і отримання правоволодільцями прибутку від його використання третіми особами.

Елементами механізму комерціалізації інтелектуальної власності виступають: соціально-економічна комерціалізація, правові форми, об'єкт, суб'єктний склад і зміст відносин комерціалізації.

Соціально-економічну передумову комерціалізації прав на результати інтелектуальної діяльності становить сприйняття цих прав як товару, що передбачає формулювання і здійснення таких основних завдань комерціалізації:

(а) безперервний пошук перспективних форм використання інтелектуальної власності з метою трансформації об'єкта інтелектуальної власності в готову продукцію або види послуг, які можуть бути виведені на ринок;

(б) створення ефективної системи маркетингу і збуту з метою постійного виявлення нових вимог покупців, що висуваються до якості товарів і послуг, які виробляються;

(в) залучення кадрів (маркетолог, економіст, юрист, менеджер), здатних керувати інноваційними процесами і володіти діловими принципами комерціалізації.

### **4. Об'єкт комерціалізації інтелектуальної власності**

Визначальним елементом комерціалізації інтелектуальної власності є об'єкт такої комерціалізації прав на результати інтелектуальної діяльності.

Об'єкт комерціалізації інтелектуальної власності становлять виключні майнові права інтелектуальної власності щодо об'єкта інтелектуальної власності (наприклад, право на використання торговельної марки) в межах строку, на території та у сферах, визначених законом та/або охоронним документом, який видано уповноваженим державним органом.

У цьому зв'язку в юридичній літературі слушно зазначається, що об'єктом комерціалізації, тобто товаром, не можуть бути самі результати, хоча саме в їх використанні і виникає потреба у виробника. Результати інтелектуальної діяльності по суті являють собою інформацію, доступ до якої в більшості випадків відкритий, і кожен має можливість володіти нею (але не у речово-правовому смислі) [7].

Товарний зміст має право використання результатів інтелектуальної діяльності, яке визнається майновим правом і може бути об'єктом угод, у тому числі оплатних, які становлять правову основу комерціалізації цих прав і використання результатів інтелектуальної діяльності в інноваційному процесі [8]. Тому в ст. 427 ЦК України передбачено загальне правило, згідно з яким майнові права на інтелектуальну власність можуть бути передані іншій особі.

За методом забезпечення законодавчої охорони об'єкти комерціалізації можна поділити на такі види: майнові права на об'єкти авторського права і суміжних прав, майнові права на об'єкти права промислової власності, майнові права на

засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту.

### **5. Етапи комерціалізації інтелектуальної власності**

Комерціалізація інтелектуальної власності є комплексом економіко-правових заходів, спрямованих на отримання прибутку від об'єкта інтелектуальної власності, якому притаманна етапність. Наказ Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 р. № 18 «Про затвердження методичних рекомендацій» передбачає наступний механізм комерціалізації наукових розробок: технологічний аудит, маркетингові дослідження, економічний аудит, отримання охоронних документів, просування, укладення договору. Враховуючи, що зазначені етапи застосовуються в першу чергу при комерціалізації об'єктів права промислової власності, вважаємо такий підхід найбільш повним за своїм змістом. У зв'язку з цим при комерціалізації об'єктів майнових авторських і суміжних прав та засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту слід застосовувати усічений склад даного підходу з урахуванням відмінностей кожного з об'єктів комерціалізації.

З урахуванням положень зазначених методичних рекомендацій доцільно виділити такі етапи комерціалізації об'єктів майнових авторських і суміжних прав та засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту:

- маркетинг (ідентифікація товару, аналіз ринку, канали збуту, ціноутворення, реклама);
- оцінка об'єкта інтелектуальної власності (за витратним, порівняльним, доходним методами оцінки) [9];
- просування об'єкта інтелектуальної власності;
- пошук користувачів та укладення з ними договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;
- охорона прав і контроль за виконанням ліцензійних умов щодо об'єкта інтелектуальної власності.

**Маркетинг** об'єкта комерціалізації інтелектуальної власності проводиться з метою вивчення його ринкового потен-

ціалу. Маркетингові дослідження слід здійснювати за такими напрямками:

- визначаються потенційні ринки збуту та їх ємкість, надається характеристика учасників ринку, їх частки на ринку;
- визначається ступінь монополізації ринку;
- проводиться аналіз державного регулювання сфер ринку, пов'язаних із застосуванням об'єкта комерціалізації інтелектуальної власності;
- визначається динаміка потенційних ринків збуту;
- визначається рівень прибутковості потенційних ринків збуту;
- надається інформація про конкурентів.

**Оцінка** об'єкта комерціалізації здійснюється з метою визначення реальної ринкової вартості об'єкта інтелектуальної власності. Оцінка об'єкта інтелектуальної власності проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін. Така оцінка проводиться із залученням сертифікованого оцінювача об'єктів інтелектуальної власності, за результатами якої надається звіт.

Слід звернути увагу, що у випадках встановлених законом оцінка об'єкта інтелектуальної власності є обов'язковою. Так, у випадку внесення як внеску учасника до господарського товариства з державною часткою майнових прав інтелектуальної власності, ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» передбачає проведення обов'язкової оцінки такого об'єкта права інтелектуальної власності.

### **6. Правові форми комерціалізації інтелектуальної власності**

Правовими формами комерціалізації інтелектуальної власності виступають письмові договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Стаття 1107 Цивільного кодексу України визначає основні види договорів, що застосовуються при комерціалізації інтелектуальної власності:

- ліцензія (виключна, одинична, невиключна) (ст. 1108 ЦК України);

— ліцензійний договір (ст. 1109 ЦК України);

— договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України);

— договір комерційної концесії (статті 1115—1129 ЦК України);

— внесення до статутного капіталу господарського товариства (ст. 115 ЦК України; ст. 13 Закону України «Про господарські товариства»);

— інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (зокрема договір про спільну діяльність, статті 1130—1143 ЦК України).

Найпоширенішими правовими формами комерціалізації інтелектуальної власності, як і цивільного обороту в сфері інтелектуальної власності в цілому, є ліцензія та ліцензійний договір і договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності.

Цивільний кодекс України визначає ліцензію як письмове повноваження ліцензіара, яке надає право ліцензіату на використання об'єкта інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері. Згідно зі ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Різниця між цими правовими формами полягає у волевиявленні сторін: при передачі права на користування об'єктом інтелектуальної власності шляхом укладення ліцензійного договору сторони визначають умови користування за взаємною згодою, а при видачі ліцензії ліцензіат не має права змінювати умови користування об'єктом інтелектуальної власності.

Слід визначити такі види ліцензійних платежів за використання об'єкта інтелектуальної власності:

— *роялті* (ліцензіат платить ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензії/ліцензійного договору чи у вигляді відсотка від суми прибутку чи суми обороту від випуску продукції);

— *паушальний* (виплата ліцензіарові визначеної в договорі суми ще до почат-

ку використання ТМ/масового випуску ліцензованої продукції);

— *комбінований* (виплата ліцензіару фіксованого/паушального платежу з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у вигляді роялті).

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації або нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено умовами договору або законом.

Так, ст. 1114 Цивільного кодексу України передбачає, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Отже, договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності щодо корисної моделі, винаходу, торговельної марки, географічного позначення, промислового зразка, сорту рослин, породи тварин.

Крім того, п. 2 ст. 367 Господарського кодексу України визначає, що договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, що вступає за договором як правоволоділець.

Однак на практиці механізм державної реєстрації договору комерційної концесії (договору франчайзингу) не сформований, що ускладнює правозастосування даного виду договору.

## Висновки

Проведена характеристика поняття, механізму та елементів комерціалізації інтелектуальної власності дає підстави для таких висновків.

1. Комерціалізацію прав на результати інтелектуальної діяльності доцільно розглядати як загальносоціальне (системне), юридичне та економічне явище.

Як системне явище комерціалізація прав на результати інтелектуальної діяльності являє собою комплекс суспільних відносин (економічних, юридичних тощо), які забезпечують сприйняття цих прав як товару, потреба в якому інших осіб дає можливість правоволоділець отримувати прибуток внаслідок введення цих прав у оборот.

2. У юридичному значенні категорію комерціалізацію інтелектуальної власності слід розглядати як процес введення об'єктів права інтелектуальної власності у господарську діяльність суб'єкта підприємницької діяльності з метою отримання прибутку шляхом використання у власному виробництві, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу та/або укладання договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

3. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності являє собою систему економічних і юридичних засобів (механізмів) перетворення прав на результати інтелектуальної діяльності на прибутковий товар внаслідок введення його в цивільний оборот і отримання правоволодільцями прибутку від його використання третіми особами.

4. Елементами механізму комерціалізації інтелектуальної власності виступають соціально-економічна комерціалізація, правові форми, об'єкт, суб'єктний склад і зміст відносин комерціалізації.

5. Визначено основні завдання комерціалізації інтелектуальної власності, досягнення яких є соціально-економічною передумовою комерціалізації таких прав:

- безперервний пошук перспективних форм використання інтелектуальної власності з метою трансформації об'єкта інтелектуальної власності в готову продукцію або види послуг, які можуть бути виведені на ринок;

- створення ефективної системи маркетингу і збуту з метою постійного виявлення нових вимог покупців, що висувуються до якості товарів і послуг, які виробляються;

- залучення кадрів (маркетолог, економіст, юрист, менеджер), здатних керувати інноваційними процесами і володіти діловими принципами комерціалізації.

6. Визначальним елементом механізму комерціалізації інтелектуальної власності є об'єкт комерціалізації інтелектуальної власності, під яким слід розуміти виключні майнові права інтелектуальної власності щодо об'єкта інтелектуальної власності в межах строку, на території та у сферах визначених законом та/або охоронним документом, який видано уповноваженим державним органом.

7. Невід'ємною складовою комерціалізації прав на результати інтелектуальної власності є соціально-економічна комерціалізація, що передбачає визначену послідовність основних етапів у вигляді (а) маркетингу, (б) оцінки об'єкта інтелектуальної власності, (в) просування об'єкта інтелектуальної власності, (г) пошуку користувачів та укладення з ними договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, (д) охорони прав і контролю за виконанням ліцензійних умов щодо об'єкта інтелектуальної власності.

#### ПРИМІТКИ

1. Див.: Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і допов. / І. І. Дахно. — К., 2006; Кунцевич В. Про «ноу-хау» / В. Кунцевич // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 4. — С. 32—38; Право інтелектуальної власності. Акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К. : Ін Юре, 2007. — 696 с.; Підпригора О. А. Право інтелектуальної власності України : навч. посіб. для студ. юрид. вузів і фак. / О. А. Підпригора, О. О. Підпригора. — К., 1998; Інтелектуальна власність : словник-довідник / за заг. ред. О. Д. Святоцького : у 2 т. — К., 2000. — Т. 2: Промислова власність / за ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова ; уклад. Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова [та ін.]; Коросташова І. М. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі (Особливості використання ноу-хау. Договори франчайзингу) / І. М. Коросташова // Право і суспільство. — К., 2008. — № 6. — С. 132—138.

2. Див.: Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2006. — 431 с.; Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / П. М. Цибульов. — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. — 112 с.; Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Захист права промислової власності : навч. посіб. / В. О. Жаров. — К. : ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності», 2003. — 64 с.

3. Васильева Е. Н. Сделки, обеспечивающие коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и в Украине (сравнительно-правовой анализ) / Е. Н. Васильева // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф. Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред. Р. А. Майданик и Е. В. Кохановская. — К. : ЧАО «Юридическая практика», 2014. — С. 591.

4. Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених у результаті науково-технічної діяльності : затверджені наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 р. № 18 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [pmi.ua/science/commerc.doc](http://pmi.ua/science/commerc.doc).

5. Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності : монографія / І. Ф. Коваль. — Донецьк : Юго-Восток, 2013. — С. 155.

6. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. — 3-тє вид., перероб. і допов. — К. : Знання, 2014. — С. 262.

7. Васильева Е. Н. Зазнач. праця. — С. 592.

8. Там само. — С. 593.

9. *Витратний підхід* застосовується для оцінки тих об'єктів, які створені самим правочасником і для яких на дату оцінки не існує активного ринку. Порівняльний підхід полягає в тому, що вартість прав інтелектуальної власності визначається шляхом порівняння цін недавніх продажів подібних об'єктів. *Доходний підхід* базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання і очікування, відповідно до яких вартість об'єкта оцінки визначається як поточна вартість очікування доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його майбутнього перепродажу.

**Майданик Любовь. Понятие и механизм коммерциализации интеллектуальной собственности в праве Украины.**

*Рассматриваются вопросы касательно состояния и тенденций нормативного регулирования коммерциализации интеллектуальной собственности, освещаются понятие, механизм и элементы коммерциализации таких прав по законодательству Украины.*

**Ключевые слова:** коммерциализация интеллектуальной собственности, механизм, элементы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности.

**Maidanyk Liubov. Notion and mechanism of intellectual property commercialization in the Law of Ukraine.**

*Questions concerning state and tendency of normative regulation of intellectual property commercialization as complex economic-legal institute are considered according to Ukrainian legislation.*

**Key words:** commercialization of intellectual property, the mechanism, elements and stages of commercialization of intellectual property.