

Капіца Ю. М.,
доктор юридичних наук,
директор Центру досліджень інтелектуальної власності та
трансферу технологій НАН України

УДК: 001.891:(347.44+347.77)

**ПАКЕТ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЗАСТЕРЕЖЕНЬ
З ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО /ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК МІЖ
УКРАЇНСЬКИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ**

**A PACKAGE OF RECOMMENDATIONS, CLAUSES AND MODEL CONTRACTS
REGARDING THE IP RIGHTS FOR THE RESEARCH AND DEVELOPMENT
COLLABORATION/CONTRACT AGREEMENTS BETWEEN RESEARCH
ORGANISATIONS, UNIVERSITIES AND FIRMS**

На підставі дослідження законодавства та практики в ЄС, державах-членах ЄС, США, України, здійсненого в НАН України, розроблено пакет рекомендацій, модельних договорів, застережень щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок (ДР), що відображає практику ЄС та держав-членів ЄС з укладання договорів ДР науковими установами та ЗВО. Пакет рекомендацій включає: варіанти застережень до договорів ДР з врегулювання прав ІВ для різних варіантів взаємовідносин наукових установ та підприємств, Посібник з використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ, рекомендації з укладання зовнішньоекономічних договорів ДР, врегулювання збереження результатів ДР у конфіденційності; охорони прав ІВ під час роботи українського дослідника за кордоном тощо.

Ключові слова: *договори на виконання досліджень та розробок, договори про співробітництво, охорона прав інтелектуальної власності, наукові установи наукові установи.*

On the basis of the study of legislation and practice in the EU, EU member states, the US and Ukraine, supported by the National Academy of Sciences of Ukraine, a package of recommendations, model contracts, clauses on the regulation of IP rights in research and development contracts (R&D) was developed, which reflects the practice of the EU and EU member states on the conclusion of R&D contracts by research institutions and universities. The package of recommendations includes: clauses on regulation of IP rights for various options for the relationship of research institutions and companies; a Guide to use of Previously created IP and New IP, recommendations for concluding foreign R&D contract; for keeping the results of R&D in confidentiality; for the protection of IP rights of Ukrainian visiting researcher working abroad, etc.

Keywords: *research and development contracts, collaboration agreements, protection of intellectual property, research organisations.*

З врахуванням інтеграції України в науковий простір Європейського Союзу та наближення законодавства у сфері науки та науково-технічної діяльності до законодавства ЄС Центром досліджень та трансферу технологій НАН України:

- було здійснено дослідження сучасної практики врегулювання питань створення, охорони, використання об'єктів права інтелектуальної власності, розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень (договори ДР) наукових установ, закладів вищої освіти в Європейському Союзі, державах-членах ЄС (ФРН, Ірландія, Австрія, Франція, Данія, Швеція), Великої

Британії, США, Україні, країн ННД, практики Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

- розроблені на підставі проведених досліджень пропозиції до змін законодавства з укладання договорів ДР та врегулювання прав ІВ у договорах;

- розроблено пакет рекомендацій, застережень щодо врегулювання прав інтелектуальної власності (далі - ІВ) для договорів про співробітництво /виконання досліджень та розробок між українськими науковими установами, університетами та національними та іноземними організаціями та підприємствами [1].

Пакет документів враховує Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» [2], принципи охорони прав ІВ у модельних договорах Рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020 та Горизонт Європа; положення модельних договорів, що розробляються міністерствами та агентствами у ФРН, Ірландії, Великій Британії, США, договорів університетів США та інших країн, рекомендацій ВОІВ [3].

У пропозиціях, зокрема, зазначається, що неврахування в Україні європейської сучасної практики охорони прав ІВ у договорах ДР призводить до недоотримання бюджетними науковими установами та ЗВО в Україні коштів за використання Раніше створеної ІВ в той час, коли застосування в державах-членах ЄС стандарту визначення Раніше створеної ІВ, що буде використовувати у дослідженнях, а також при комерціалізації їх результатів, забезпечує додаткове джерело коштів, які отримують наукові установи та університети в ЄС.

Зазначимо, що існуюча практика врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР в наукових установах, ЗВО України переважно не відповідає міжнародній практиці та практиці держав-членів ЄС та США, договорам, які укладаються при реалізації проектів РП ЄС "Горизонт 2020" та "Горизонт Європа".

Пакет рекомендацій, модельних договорів, застережень включає:

1) Рекомендації з охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень, що укладаються науковими установами з національними та іноземними організаціями та підприємствами, що включає примірні договори на виконання ДР з національними підприємствами; іноземними організаціями, 8 варіантів застережень до договорів ДР з врегулювання охорони прав ІВ для різних варіантів взаємовідносин наукових установ та підприємств та організацій.

2) Посібник з використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ у договорах ДР, де розглядаються питання: використання Раніше створеної ІВ; створення та використання Нової ІВ; використання Нової ІВ, права на яку належать сторонам договору спільно; платежів за використання ОІВ; виплати винагороди винахідникам.

3) Рекомендації щодо особливостей укладання зовнішньоекономічних договорів з проведення досліджень та розробок

4) Рекомендації щодо врегулювання збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації у договорах ДР

5) Рекомендації щодо врегулювання у договорах ДР умов відкритого доступу до результатів наукових досліджень

6) Рекомендації щодо охорони прав інтелектуальної власності під час виконання українськими науковими працівниками досліджень та розробок в наукових установах, закладах вищої освіти іноземних країн та іноземними науковими працівниками в наукових установах в Україні

7) Рекомендації з визначення ставок роялті при використанні об'єктів права інтелектуальної власності у договорах з проведення досліджень та розробок

Застереження. Застереження з врегулювання створення ОІВ, охорони прав ІВ, використання ОІВ у договорах ДР розроблені у вигляді додатків до договору ДР. Конкретний вид застереження наукова установа вибирає відповідно до рекомендацій та тих чи інших умов проведення ДР. Застереження включають:

1. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при отриманні контрагентом (далі - Організація) готового виробу, технології «під ключ», розроблених з використанням Раніше створеної ІВ Установи

2. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при адаптації Раніше створеної ІВ Установи в цілях використання Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг.

Варіант 1. Надання ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи. Результати, що передаються, містять Раніше створену ІВ Установи

Варіант 2. Надання ліцензії на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи. Результати, що передаються, містять Раніше створену ІВ та Нову ІВ Установи

Варіант 3. Надання ліцензії на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи та на використання Нової ІВ, створеної спільно

3. Примірні застереження з врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при використанні Нової ІВ Установи Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг. Раніше створена ІВ не використовується.

Варіант 1. Надання ліцензії на використання Нової ІВ Установи. Результати, що передаються, містять Нову ІВ Установи.

Варіант 2. Передання майнових прав інтелектуальної власності на Нову ІВ Установи. Результати, що передаються, містять Нову ІВ Установи.

Примірні договори. З врахуванням практики укладання договорів ДР науковими установами в Україні та помилок при укладанні договорів, а також

відсутності прийнятих форм договорів на виконання ДР/договорів про співробітництво, що враховують сучасну практику охорони прав ІВ в ЄС, розроблено:

1. Примірний договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з національною Організацією.

2. Примірні договори про співробітництво з проведення наукових досліджень (на виконання науково-технічного проекту) між Установою та національною Організацією-партнером

3. Примірний договір співробітництва щодо реалізації науково-технічного проекту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії з наступними варіантами застережень:

Варіант 1. Використання іншою стороною договору Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи

Варіант 2. Використання Раніше створеної ІВ Установи та Організації; Нової ІВ Установи та Організації та Нової ІВ, створеної Сторонами спільно.

4. Примірний договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з іноземною організацією.

Наукові установи можуть використовувати свої варіанти договорів ДР з врахуванням положень зазначених договорів або вказані вище договори.

Впровадження. Передбачається впровадження пакета рекомендацій та застережень в системі наукових установ Національної академії наук України з організацією низки навчальних та тренінгових семінарів. Матеріали рекомендацій передбачається розмістити на сайті Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах НАН України (<https://ipr.nas.gov.ua/>). Зокрема, Рекомендації з охорони прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України листом НАН України від 7.03.2023 № 58/365-8 направлено до наукових установ НАН України з розміщенням на сайті НАН України [4].

Вказані матеріали, як і інші методичні матеріали, розміщені на сайті, можуть використовуватися іншими установами та організаціями.

Список використаних джерел:

1. Капіца Ю.М. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво /виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша: Європейський Союз, США. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2021. № 4. С. 87-98.

Капіца Ю.М. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво /виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина друга: Україна, нові незалежні країни/. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2021. № 5. С.95-106. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=282

2. Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations. 10.04.2008. C(2008)132.

3. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: <https://www.gov.uk>

Sample agreements for research and development cooperation.Guidelines for cooperation between the academics sector and industry. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). January 2019, 3 edition. 68 p.

WIPO IP Policy Template for Academic and Research Institutions. January 29, 2019. 24 p. Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. 91 p.

4. Рекомендації з охорони прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України, направлені листом НАН України від 7.03.2023 № 58/365-8 до наукових установ НАН України. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8772>