

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:  
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,  
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.  
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

УДК 347.77

**НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:  
ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО  
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ**

**К.С. Шахбазян**

к.ю.н., Учений секретар, Центр досліджень інтелектуальної власності та  
трансферу технологій НАН України

ORCID - 0000-0002-2205-374X

**NATIONAL LEGISLATION OF THE UNITED KINGDOM: REGULATING  
THE CONCLUSION OF TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENTS**

**K. Shakhbazan**

PhD., Chief Scientific Officer of the Center of Intellectual Property and Technology  
Transfer of NAS of Ukraine

ORCID- 0000-0002-2205-374X

**Анотація:** В тезах розглянуто питання вироблення і впровадження рекомендацій з укладання договорів про трансфер технологій та модельних договорів на рівні державних органів Великої Британії. Виходячи з практики проведення досліджень і розробок в державах-членах ЄС, США та Великобританії, можна зробити висновок про активну розробку урядовими агентствами ряду провідних країн модельних договорів з трансферу технологій та проведення досліджень з різними варіантами розподілу прав інтелектуальної власності між сторонами (наприклад, угоди Ламберта).

**Ключові слова:** модельні договори, трансфер технологій, угоди Ламберта, ліцензійні договори

**Annotation:** The theses consider the issue of developing and implementing recommendations for concluding technology transfer agreements and model contracts at the level of government agencies in the United Kingdom. Based on the practice of conducting research and development in the EU Member States, the United States,

and the United Kingdom, it can be concluded that government agencies in a number of leading countries are actively developing model technology transfer agreements and agreements on conducting researches with various options for distributing intellectual property rights among their parties (for example, Lambert agreements).

*Keywords:* model contracts, technology transfer, Lambert agreements, licensing agreements

Суттєва увага на рівні державних органів Великої Британії приділяється виробленню і впровадженню не лише рекомендацій з укладання договорів про трансфер технологій, а й самих модельних договорів. Аналіз практики проведення досліджень і розробок (далі - ДР) в державах-членах ЄС свідчить про розробку урядовими агентствами ряду провідних країн модельних договорів з трансферу технологій та проведення ДР з різними варіантами розподілу прав інтелектуальної власності між сторонами. Зокрема, це стосується країн ЄС [1] - ФРН [2], Данії, Австрії, Франції, а також - Великої Британії, США тощо. Також, політика стосовно загальних принципів розподілу прав інтелектуальної власності у договорах з організаціями та фірмами міститься у документах провідних університетів та наукових установ цих країн (на прикладі США [3], Великої Британії [4]).

Так, у Великій Британії у 2014 р. Офісом з питань інтелектуальної власності прийняті «Рекомендації для університетів з управління інтелектуальними активами» [5], де окремий розділ «Контракти у сфері інтелектуальної власності – майнові права, права доступу та переваги спільних досліджень» присвячено аспектам охорони прав інтелектуальної власності. Розглядаються питання застосування модельних контрактів з проведення досліджень (на основі групи договорів Ламберта); охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР; проведення переговорів стосовно прав на ОІВ з іноземними організаціями; права доступу, ліцензування та

передання майнових прав; утворення «spin-out» компаній; розподіл доходів від використання ОІВ.

У Великій Британії такими, що застосовуються найбільше в трансфері технологій, є договори, розроблені комісією Ламберта (договори Ламберта)<sup>1</sup>.

В 2005 р. за ініціативою Казначейства Великої Британії у 2003 р. для посилення співпраці університетів та промислових компаній було розроблено і впроваджено так званий «Інструментарій Ламберта» [6]: сім Модельних угод про проведення наукових досліджень з різними варіантами розподілу прав ІВ між науковою установою/університетом та промисловим/бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму, в якому беруть участь більше двох сторін. Також розроблені детальні рекомендації з укладання договорів, керівництво з вибору певного договору. Загальний обсяг договорів та рекомендацій становить більш 600 стор.

Для всіх угод права на Раніше створені ОІВ залишаються у сторони, що їх створила. Інші сторони можуть отримати невиключну безоплатну ліцензію на використання таких ОІВ для здійснення проекту та оплатну ліцензію при комерціалізації Раніше створених результатів.

Пакет договорів було адаптовано Офісом інтелектуальної власності Великої Британії для укладання міжнародних договорів британських університетів з організаціями Китаю, Кореї та Індії<sup>2</sup>. Інструментарій включає зміни модельних договорів Ламберта з ДР з адаптацією до законодавства відповідних іноземних країн. Крім того, у прийнятих Офісом «Рекомендації для університетів з управління інтелектуальними активами» 2014 р. розглянуто документи, які доцільно вивчити перед тим, як укладати контракти з

---

<sup>1</sup> У 2002 р. у Офісі з питань інтелектуальної власності було створено Робочу групу під керівництвом Р. Ламберта для уніфікації договорів ДР з метою вдосконалення співпраці між університетами, науковими установами та підприємствами. Lambert toolkit. [Electronic resource]. URL: <http://www.ipo.gov.uk/lambert>

<sup>2</sup> Model agreements for collaborative research. [Electronic resource]. URL: <https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research#european-commission-cross-border-decision-guide>

організаціями з третіх країн – це вищезгадані Угоди Ламберта (відповідний тип), Звіт і Керівництво CREST, Керівництво Єврокомісії «Вдосконалення трансферу знань між науково-дослідними установами та промисловістю в Європі: відкриті інновації» [7].

Також, окремий розділ цих Рекомендацій присвячено формам міжнародних угод з наукового співробітництва. Наведені адаптовані модельні угоди з отримання патенту, надання ліцензій, передавання ноу-хау, надання консультативних послуг, передачі матеріалів тощо.

Офісом інтелектуальної власності Великої Британії розроблено окремі варіанти договорів із збереження конфіденційності, положення щодо конфіденційності також містять договори Ламберта у сфері досліджень і розробок [8] Національним інститутом досліджень у сфері здоров'я з залученням фармацевтичних та біотехнологічних компаній підготовлено пакет договорів у сфері медицини для комерційної та некомерційної співпраці наукових установ та промисловості.

Політика університетів у сфері комерціалізації ІВ та трансферу технологій співпадає з принципами галузевих документів ЄС.

Для прикладу, в Кембриджському університеті розроблено деталізовану політику у сфері ІВ [9], де визначено, що комерціалізація результатів наукової діяльності співробітників Університету можлива по всіх об'єктах ОПІВ; стандартні договори [10] включають варіант загального договору, який стосується будь-якого об'єкту ІВ і адаптується до конкретного проекту, договору про надання ліцензії на програмне забезпечення, договору про конфіденційну інформацію, договору про передачу матеріалу, договори про співробітництво ДР, а також – договори консорціуму, які укладають при виконанні проектів, що фінансуються ЄС.

Главою XIII актів університету «Права інтелектуальної власності»

визначені питання, пов'язані з комерціалізацією ОІВ.[11] В документі «Огляд політики у сфері ІВ» зазначено два підходи щодо ОІВ в залежності від того, чи створені ОІВ під час проведення проєктів за угодами з третіми сторонами, або ОІВ, що створюються безпосередньо в університеті [12] (підготовлені Офісом з проведення досліджень Кембриджу [13]).

Свобода оприлюднювати дослідження. Співробітники Університету мають право вирішувати, що результати будь-яких досліджень, проведених ними під час роботи в Університеті, будуть опубліковані або розповсюджені іншим особам для використання чи розкриття за їхнім бажанням відповідно до звичайної академічної практики. Якщо співробітники університету вирішать - результати їх досліджень повинні бути комерціалізовані (щодо патентів і аналогічних прав на винаходи та нові технології). Так само, і лондонський університет «City University» визначив договірні відносини у «Політиці з питань інтелектуальної власності» [14].

*Університет Оксфорду.* Охорона прав ІВ в Оксфорді регламентується «Статутом № XVI: Майно, контракти та трасти», в якому викладені основні принципи поводження з ІВ. Університетом розроблено окремий Договір про конфіденційність. Також, положення щодо конфіденційності включені у модельні договори ДР університету.

У модельних договорах ДР (standard research agreements) зазначається, що сторони можуть побажати розкрити приватну інформацію одна одній у зв'язку з проєктом, і що необхідні механізми збереження конфіденційності такої інформації. Важливо зазначити, що ці положення не повинні поширюватися на публікацію результатів проєкту, про що йдеться в окремому пункті угоди.

Університетом також рекомендується використовувати модельний Договір про конфіденційність, що розроблена, щоб дозволити відкриті дискусії та обмін інформацією, захищаючи конфіденційну інформацію як університету

(його дослідників), так і іншої сторони.

У Великобританії *поняття ліцензії та особливості укладання ліцензійних договорів* визначається в основному судовою практикою. Так, у справі *Hear проти Heartley*[15] патентна ліцензія визначається як «це не що інше, як дозвіл патентовласника ліцензіату здійснювати дії у відношенні патенту, які без його згоди склали б порушення патенту».

Закон про патенти 1977 р. не дає вичерпного визначення терміну «ліцензія», однак у статті 130 «Виключна ліцензія» наголошує, що «виключна ліцензія» означає ліцензію, надану патентовласником чи заявником патентної заявки, що надає ліцензіату або йому та особам, ним уповноваженим, за виключенням всіх інших осіб (включно з патентовласником або заявником), будь-яке право у відношенні винаходу, до якого відноситься патент чи заявка.

Під «одиначною ліцензією» у Великобританії розуміють ліцензію, що не забороняє ліцензіару використання запатентованого винаходу на території дії ліцензії, однак зобов'язує його не надавати нових ліцензій третім особам [16].

За відсутності у договорі обмежень ліцензія відноситься до всіх способів використання запатентованого винаходу на всій території, на яку поширюється виданий патент та протягом строку дії патенту [17]. Ліцензія може обмежуватися лише певними способами застосування винаходу, як наприклад виготовлення [18] або певним районом території дії патенту [19], або певною частиною строку дії патенту [20].

## Література

1. Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. Work Package 2 Interim Results. Service Contract No. 2013/SI2.645215. Work Package 2: D2.1 Overview of existing model agreements; D2.2 Report on existing model agreements; D2.4 Final EU model agreements. [Electronic resource]. URL: [https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt-study\\_interim-results\\_model-agreements.pdf](https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt-study_interim-results_model-agreements.pdf)
2. Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation - Guidelines for cooperation between the academics sector and industry,

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:  
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,  
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.  
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

second edition, April 2010. [Electronic resource]. URL:  
[https://artsandculture.google.com/entity/federal-ministry-of-economics-and-technology-germany/m02w9rs\\_?hl=en](https://artsandculture.google.com/entity/federal-ministry-of-economics-and-technology-germany/m02w9rs_?hl=en)

3. In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology. Association of American Medical Colleges, 3/6/07. [Electronic resource]. URL:  
<https://news.stanford.edu/news/2007/march7/gifs/whitepaper.pdf>

4. Licensing intellectual property - GOV.UK (www.gov.uk)  
<https://www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property>

5. Intellectual asset management for universities. [Electronic resource]. URL:  
<https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities>

6. Огляд Інструментарію Ламберта: [Electronic resource]. URL:  
<https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#overview>

7. EU Commission practice guidance on “Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation”(2007). [Electronic resource]. URL: [http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download\\_en/knowledge\\_transfe\\_07.pdf](http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf).

8. UK Office Non-disclosure agreements - GOV.UK, 2015. URL:  
<https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements>

9. Ordinances Chapter XIII - Statutes and Ordinances of the University of Cambridge - November 2020 edition CHAPTER XIII FINANCE AND PROPERTY. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, p. 1072 <https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/pdfs/2020/nov2020/ordinance13.pdf>

10. Research Operations Office. Types of contracts <https://www.research-operations.admin.cam.ac.uk/research-contracts/types-contracts>

11. Intellectual property rights. Amended by Grace 4 of 4 July 2018. Chapter XIII of the University's Statutes and Ordinances. [Electronic resource]. URL:  
<https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/2018/chapter13-section2.html>

12. Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice – how it works, who to approach and when? (approved by the Research Policy Committee 24 June 2010). [Electronic resource]. URL: <https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/IP-Policy-in-Practice-Guidance-Note-25May10-FINAL-CLEAN-Updated-links-August-2015.pdf>

13. Types of Contracts. [Electronic resource]. URL: <https://www.research-operations.admin.cam.ac.uk/research-contracts/types-contracts>

14. City university Intellectual Property Policy. Approved by Council on 10 October 2014. [Electronic resource]. URL:  
<https://www.london.ac.uk/sites/default/files/governance/intellectualpropertypolicy.pdf>

15. Heap v Heartley (1889) RPC 495, 500.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:  
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,  
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.  
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

16. Cornish, W.R., on "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights", 2nd ed., London 1989, p. 185, fn. 68; Melville, W.R., on "Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing. Patents for Inventions", 3rd ed., New York 1984, § 3.13; p. 3-22.
17. Dunlop Pneumatic Tyre v North British Rubber (1904) RPC 161.
18. Basset v Graydon (1897) RPC 701.
19. S.A. des Manufactures de Glaces v Tilghman's Patent Sand Blast (1883) L.R. 25 Ch.D. 11; National Phonograph of Australia v Menck (1911) RPC 229,247.
20. Frost, Robert, on "Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions", vol. II, 4th ed., London 1912, p. 190.