

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України

(із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України
від 30.10.2008 № 622, від 01.03.2013 № 142, від 15.06.2015 № 430, від 17.05.2016 № 293,
від 30.01.2020 № 69, від 05.07.2023 № 343, від 13.06.2024 № 352)

1. Визначення¹

Об'єкти права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) – твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), карти, плани, креслення, комп'ютерні програми, бази даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці, ноу-хау тощо (ст. 420 ЦК України, ст. 6 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Установа (НУ) – наукова установа НАН України.

Організація - підприємство, організація, з якою Установою укладається договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок або договір про співробітництво з проведення наукових досліджень.

Працівник - особа, що працює в Установі за трудовим договором (контрактом).

Службовий об'єкт права промислової власності (службовий ОПВ) – винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин, комерційна таємниця, що створюється працівником у зв'язку з виконанням трудового договору (виконанням службових обов'язків чи дорученням Установи) за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше; з використанням досвіду, виробничих знань, комерційної таємниці і обладнання Установи.

Службовий твір - твір, створений працівником у зв'язку з виконанням обов'язків за трудовим договором (контрактом).

Службові об'єкти права інтелектуальної власності (службові ОІВ) – службові об'єкти права промислової власності та службові твори.

Службові обов'язки – зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення ОІВ, у тому числі обов'язки працівника з виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, відомчої тематики (відомчого замовлення НАН України), пошукової та договірної тематики відповідно до перспективних та щорічних планів наукових досліджень, робочих планів з виконання теми наукових досліджень Установи.

Доручення Установи – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності Установи і може привести до створення ОІВ.

Суб'єкти відносин стосовно службових ОІВ – працівник, творчою працею якого створено ОІВ, Установа, орган центральної виконавчої влади, підприємство, що здійснює

¹ Пункт 1 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

фінансування наукових та науково-технічних досліджень, які проводяться Установою (далі - Замовник), інші особи відповідно до закону або договору.

Творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності – автор, винахідник тощо (ст. 421 ЦК України).

Майнові права інтелектуальної власності (майнові права ІВ) - право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, інші майнові права інтелектуальної власності, визначені законом (ст.424 ЦК України).

Особисті немайнові права інтелектуальної власності - право на визнання людини творцем (автором, винахідником тощо), інші права, визначені ст. 423 ЦК України, що належать творцеві ОІВ.

Дослідження та розробки (ДР) – наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки.

Договір ДР – договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договір про співробітництво з проведення наукових досліджень.

Договір про співробітництво з проведення наукових досліджень – договір, в рамках якого Установа та одна або більше установ та організацій проводять наукові дослідження за рахунок коштів кожної із сторін або за рахунок фінансування, наданого національними та міжнародними фондами та організаціями.

Раніше створена інтелектуальна власність Установи (Раніше створена ІВ Установи) – об'єкти права інтелектуальної власності:

- створені до укладання договору ДР між Установою й Організацією та
- майнові права на які належать Установі.

Нова інтелектуальна власність (Нова ІВ) – об'єкти права інтелектуальної власності:

- створені працівниками однієї із сторін договору ДР або працівниками сторін договору спільно під час виконання договору ДР;
- що не містять Раніше створену ІВ,
- майнові права на які належать стороні, працівниками якої її створено, або належить сторонам спільно при створенні ІВ спільною творчою працею працівників Установи та Організації;

Нова інтелектуальна власність Установи (Нова ІВ Установи) – об'єкти права інтелектуальної власності:

- створені працівниками Установи під час виконання договору ДР;
- що не містять Раніше створену ІВ,
- майнові права на які належать Установі.

Винахідницька робота – науково-дослідна діяльність зі створення пристроїв, речовин, штамів мікроорганізму, культур клітин рослини і тварини, процесів (технологій, способів) тощо, що відповідають умовам патентоздатності, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється в установах щодо стимулювання створення та використання таких об'єктів з урахуванням досягнень науки і техніки.

Патентно-ліцензійна робота – діяльність, спрямована на виявлення об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, забезпечення їх правової охорони та використання, укладання правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної

власності. Патентно-ліцензійна робота є невід'ємною частиною виконання науково-дослідних робіт.

Раціоналізаторська робота - діяльність із створення технологічних (технічних) рішень, що є новими та корисними, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється в установах стосовно створення та стимулювання освоєння раціоналізаторських пропозицій та захисту прав раціоналізаторів під час використання їх пропозицій.

Підрозділ - структурний підрозділ Установи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.

Складова технології - частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.

Ноу-хау – технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»).

Комерційна таємниця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 ЦК України).

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов з врахуванням обмежень щодо віднесення інформації до конфіденційної інформації, визначених законом (ст. 21 Закону України “Про інформацію”, ст. 7 Закону України “Про доступ до публічної інформації”).

Договір про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди – договір між науковою установою НАН України та працівником – творцем об'єкту права інтелектуальної власності, що визначає порядок набуття майнових прав на службові об'єкти права інтелектуальної власності та умови та порядок виплати винагороди творцю цих об'єктів.

Додаткова угода до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди – угода між науковою установою НАН України та працівником – творцем об'єкту права інтелектуальної власності, що закріплює передачу Установі права на подання заявки на реєстрацію об'єкта права промислової власності та права на отримання охоронного документа; передачу Установі виключних майнових прав на комерційну таємницю; а також визначає особливості виплати винагороди працівнику за використання службових об'єктів права інтелектуальної власності.

Договір між творцями об'єкта права інтелектуальної власності – договір, що визначає розподіл винагороди між творцями об'єкта права інтелектуальної власності, створеного творцями спільно.

Правочини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності –

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передання майнових прав інтелектуальної власності;
- інший правочин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (ст. 1107, 1113 ЦК України).

Платежі за використання Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи, платежі за передання майнових прав на Нову ІВ Установи – періодичні платежі або разові платежі, або разові і періодичні платежі.

Роялті – будь-який платіж (періодичні або разові, або разові і періодичні платежі) за використання Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи, у тому числі отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");

за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права інтелектуальної власності, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем (з врахуванням положень пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України)

ЦК України – Цивільний кодекс України.

Вебресурс видання — ідентифікована у мережі Інтернет сукупність інтегрованих засобів технічного і програмно-апаратного характеру, а також інформації, призначеної для мережевого

оприлюднення і закріплених за одним доменом; може містити інформацію в текстовій, графічній і мультимедійній формі та має унікальну електронну адресу.²

Відкритий доступ — надання онлайн-доступу до наукових публікацій, препринтів, дослідницьких даних користувачам із можливістю їх використання згідно з умовами ліцензій відкритого доступу.

Договір приєднання — договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору (ст. 634 ЦК України).

Дослідницькі дані — в цілях цього Положення — інформація на матеріальних носіях або в електронному вигляді (текстові записи, таблиці, графіки тощо), необхідна для підтвердження висновків і результатів досліджень у наукових публікаціях.

Інформація з обмеженим доступом — конфіденційна інформація, таємна та службова інформація (ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), що включає державну таємницю, комерційну таємницю, ноу-хау тощо.

Інтерактивне надання доступу — поширення твору, дослідницьких даних у мережі Інтернет або інших інтерактивних мережах таким чином, щоб користувачі мали змогу отримати доступ до зазначених об'єктів з місця та у час, обрані ними індивідуально (з урахуванням ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 8 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право).

Ліцензія — в значенні цього Положення — односторонній правочин — дозвіл на використання певного об'єкта цивільних прав (інформація, твір тощо).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності — вид правочину щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності — дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (зокрема, наукової публікації), що надається іншій особі (ліцензіату) в певній обмеженій сфері.

Публічна ліцензія на використання твору — ліцензія на використання твору, що надається суб'єктом авторського права на визначених ним умовах. Особа, яка використовує твір на основі публічної ліцензії, зобов'язана дотримуватись визначених суб'єктом авторського права умов, на яких її було видано (ст. 444 ЦК України, ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). У цілях цього Положення така ліцензія може мати також назву Ліцензія відкритого доступу на використання твору.

Ліцензія відкритого доступу на використання дослідницьких даних — односторонній правочин — дозвіл на використання дослідницьких даних. Односторонній правочин може створювати обов'язки для особи, яка його вчинила, та для інших осіб у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами (ст. 202 ЦК України).

Ліцензії Creative Commons — ліцензії відкритого доступу, розроблені міжнародною некомерційною організацією Creative Commons, що застосовуються у міжнародній практиці для надання доступу до наукових публікацій, препринтів, дослідницьких даних, метаданих.³

² Пункт 1 доповнено нижченаведеними визначеннями згідно із розпорядженням Президії НАН України від 13.06.2024 № 352.

³ About CC Licenses. Creative Commons. URL: <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>

Наукова публікація — в цілях цього Положення — твір (стаття, тези, доповіді, матеріали наукових заходів) наукового характеру, затверджений до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи або закладу вищої освіти, що пройшов процедуру наукового рецензування та редакційно-видавничого опрацювання, містить результати наукової, науково-технічної діяльності.

Похідний твір — результат творчої переробки іншого твору без завдання шкоди його охороні чи його творчий переклад на іншу мову (ст. 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Рукопис твору — в цілях цього Положення — рукопис наукового характеру у письмовій, електронній (цифровій) формі, який у вигляді наукової публікації передбачено подати для оприлюднення у науковому виданні, інформаційному ресурсі відкритого доступу, що не пройшов процедури наукового рецензування та редакційно-видавничого опрацювання і не оприлюднений.

2. Організація діяльності зі створення, охорони та використання права інтелектуальної власності в НАН України

2.1. Організація діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ в НАН України здійснюється:

- науковими установами, організаціями, підприємствами дослідно-виробничої бази НАН України;
- Комісією Президії НАН України з питань охорони та використання інтелектуальної власності при Президії НАН України;
- організаціями інфраструктури НАН України з охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності.

2.2. Установи організують діяльність із забезпечення охорони ОІВ, створених в Установі, проведення патентних, маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, використання результатів ДР; створюють Підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, які діють відповідно до Положення про Підрозділ, що затверджується Президією НАН України.

Основними завданнями Підрозділу є:

- проведення та організація досліджень з метою виявлення об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Установи, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп'ютерні програми, бази даних, сорти рослин та інші об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються в Установі;
- проведення та організація маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;
- здійснення заходів з використання результатів ДР, об'єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

2.3. Комісія з питань охорони та використання інтелектуальної власності при Президії НАН України:

- аналізує досвід діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ в НАН України;
- надає Президії НАН України пропозиції з прийняття актів НАН України стосовно питань інтелектуальної власності;

- розглядає результати конкурсу НАН України на кращі показники винахідницької роботи.

Комісія складається з представників Установ, підрозділів апарату Президії НАН України. Склад Комісії затверджується Президією НАН України.

2.4. Організації інфраструктури НАН України включають наукові установи НАН України, на які покладені завдання сприяння діяльності з охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій, інноваційної діяльності; організації та підприємства, що уклали угоди з НАН України щодо надання послуг у зазначених галузях; організації та підприємства, утворені науковими установами НАН України або які діють за договорами з установами та здійснюють діяльність з впровадження результатів наукових досліджень установ.

3. Питання охорони інтелектуальної власності, які необхідно узгоджувати при проведенні досліджень державної тематики, програмно-цільової, конкурсної тематики, що фінансується НАН України, а також відомчої та пошукової тематики⁴

3.1. При проведенні досліджень, що фінансуються НАН України, за державною тематикою, програмно-цільовою, конкурсною тематикою, а також в рамках відомчої, пошукової тематики та при створенні працівником-виконавцем службових ОІВ:

- право на подачу заявки на одержання охоронних документів на ОІВ, майнові права на які засвідчуються охоронним документом,

- право на одержання охоронних документів на такі об'єкти,

- майнові права на інші ОІВ та технології та/або її складові набуваються Установою на підставі законів України, положень НАН України щодо проведення відповідних досліджень та договору з працівником (ами), якщо інше не передбачено договором із Замовником та договором з працівником.

3.2. Особливості передачі майнових прав на технологію та/або її складові, створені за рахунок бюджетних коштів, визначаються статтею 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон). Статтею 64 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зазначені положення поширено на всі об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. Положення наведених далі підпунктів 3.2.1–3.2.5 відносяться до всіх об'єктів права інтелектуальної власності, створених за рахунок бюджетних коштів⁵.

3.2.1. У випадку, якщо технологія та/або її складові створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, майнові права на технологію та/або її складові належать установам, організаціям та підприємствам - виконавцям цих робіт (далі - виконавці) відповідно до ЦК України, крім випадків, якщо створену технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, визначених законом.

3.2.2. Набуття науковою установою прав на технологію та/або її складові відповідно до ЦК України здійснюється на підставі прямої вказівки частини 1 статті 11 Закону, Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та Додаткової угоди до цього договору.

3.2.3. Технології та/або їх складові, створені або придбані за бюджетні кошти, використовуються переважно на території України.

⁴ Розділ 3 у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 01.03.2013 № 142.

⁵ Пункт 3.3 у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69.

Майнові права на технології, створені за бюджетні кошти, можуть передаватися для використання на території іноземних держав у порядку, визначеному Законом.

3.2.4. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України та галузеві академії наук (замовники створення технології) мають право безоплатно використовувати технологію та/або її складові з метою виконання робіт або постачання для державних потреб продукції, необхідної для виконання державних функцій, що обов'язково передбачається в

договорі на створення технології та/або її складових.

3.2.5. Якщо при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються НАН України, створено технологію та/або її складові та їх віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, визначених законом, Установа направляє до Президії НАН України (далі – Замовник) повідомлення про створену під час виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи технологію та/або її складові протягом одного місяця з дня одержання повідомлення від автора технології та/або її складових.

Замовник протягом двох місяців з дня одержання від Установи повідомлення вирішує питання щодо набуття прав на вказану технологію та/або складові у порядку, визначеному частиною третьою статті 11 Закону.

4. Права інтелектуальної власності у договорах на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень між науковими установами та організаціями, підприємствами⁶

4.1. Перед підписанням договору на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договору про співробітництво з проведення наукових досліджень (далі – договір ДР) з Організацією підрозділи Установи, що беруть участь у ДР, та Підрозділ визначають з врахуванням підпунктів 4.2.3, 4.3.4:

- Раніше створену ІВ НУ, що передбачається використовувати при проведенні ДР та/або при комерціалізації Організацією результатів ДР;

- Нову ІВ, що може бути створена при проведенні ДР.

4.2. Раніше створена ІВ Установи

4.2.1. Раніше створена ІВ Установи, вказана у п. 4.1. Положення, зазначається Установою у договорі ДР та звітній документації за договором.

4.2.2. Право використання Раніше створеної ІВ Установи надається Організації на підставі ліцензійного договору відповідно до вимог ст. 1108-1110 Цивільного кодексу України у наступних випадках:

(а) використання *Раніше створеної ІВ Установи в цілях проведення досліджень за договором ДР*. У випадку співробітництва з проведення ДР та при необхідності використання Організацією Раніше створеної ІВ Установи для проведення спільних досліджень НУ надає Організації за ліцензійним договором невиключну зазвичай безоплатну ліцензію на використання зазначеної ІВ в цілях проведення спільних ДР на термін їх здійснення;

(б) використання *Раніше створеної ІВ Установи в цілях проведення досліджень після завершення договору ДР*. При зацікавленості Організації у використанні Раніше створеної ІВ Установи для проведення ДР після завершення досліджень за договором ДР Установа

⁶ Пункт 4 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

може надати право використання такої ІВ за ліцензійним договором з наданням оплатної (або безоплатної) невиключної ліцензії на використання;

(в) використання Раніше створеної ІВ Установи в цілях комерціалізації. Право використання Раніше створеної ІВ в цілях комерціалізації надається Організації за ліцензійним договором з наданням оплатної, як правило, невиключної ліцензії або оплатної одиничної ліцензії.

4.2.3. Виконання договору ДР без використання Раніше створеної ІВ Установи є можливим у таких випадках:

(а) використання при виконанні ДР лише відомостей, опублікованих у відкритому друку;

(б) відсутності використання службових об'єктів права промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин тощо), які:

- зареєстровано або заявки на реєстрацію яких подано або готуються до подання до уповноваженої державної організації,

- інформація про створення яких розглядається Установою,

- які створено працівником та про такі ОІВ повідомлено або ще не повідомлено Установу у встановленому порядку),

- службових творів та комерційних таємниць, у тому числі ноу-хау;

(в) відсутності використання технічних рішень, які становлять ноу-хау, документації, креслень, що містяться у неопублікованих звітах про виконання наукової тематики Установи.

4.3. Нова ІВ Установи

4.3.1. Права інтелектуальної власності на Нову ІВ, створену під час досліджень за договором ДР, належать стороні, яка її створила.

Адаптація Установою її Раніше створеної промислової власності, комерційної таємниці, ноу-хау до потреб Організації без створення нових патентоздатних технічних рішень або нових ноу-хау не може визначатися як Нова ІВ.

Права ІВ на Нову ІВ, що створена спільною творчою працею працівників НУ та Організації, належать зазначеним сторонам спільно.

4.3.2. У випадку, якщо Організація передбачає комерціалізацію або інше використання Нової ІВ Установи, у договорі ДР можуть визначатися умови:

- надання Установою оплатної невиключної (одиничної, виключної) ліцензії Організації на використання Нової ІВ Установи, а також на використання частки прав Установи у Новій ІВ, права на яку належать сторонам спільно з врахуванням положень п. 4.5.8;
- передання Організації майнових прав на Нову ІВ Установи з передбаченням виплати разового та періодичних платежів або разового платежу за передання та використання Нової ІВ з врахуванням положень п. 4.5.7.

4.3.3. Виплати Установі з боку Організації за надання ліцензії на використання Нової ІВ Установи та за передання майнових прав на Нову ІВ Установи сплачуються додатково до коштів, що передбачені за виконання договору ДР/договору про співробітництво з проведення досліджень.

4.3.4. При створенні під час виконання договору ДР Нової ІВ Установи, що не була визначена згідно з п. 4.1 Положення, її використання здійснюється згідно з положеннями п. 4 та договору ДР.

4.4. Нова ІВ, створена працівниками сторін договору ДР спільно

4.4.1. Якщо Нову ІВ створено сторонами спільно, у договорі ДР передбачається, що сторони мають укласти договір щодо охорони прав на Нову ІВ та її використання.

4.4.2. У випадку спільних майнових прав на винахід (корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин) такий договір має визначати:

(а) частки сторін у спільних правах на винахід. Такі частки мають відповідати творчому вкладу сторін у створення винаходу;

(б) взаємовідносини сторін з підготовки та подання заявки на реєстрацію винаходу та сторону, яка подає заявку;

(в) сторону(и), яка сплачує витрати за дії, пов'язані з охороною прав ІВ, у тому числі за подання заявки, підтримання патенту у чинності;

(г) порядок прийняття сторонами рішень про укладання ліцензійних договорів, надання ліцензій, передання майнових прав на винахід;

(д) порядок отримання, розподілу та перерахування роялті, інших платежів за використання винаходу та передання майнових прав;

(е) у випадку створення стартапів з метою використання винаходу – порядок прийняття рішень щодо його створення;

(ж) порядок та розміри виплати винагороди винахідникам.

4.4.3. У випадку спільних майнових прав на комп'ютерну програму, базу даних, ноу-хау такий договір має визначати положення, зазначені у пп. (а), (г), (д), (е), (ж), а також умови захисту ноу-хау від розголошення відповідно до законодавства про захист комерційної таємниці та через віднесення ноу-хау до комерційної таємниці.

4.5. Забезпечення Установою можливості використання Нової ІВ Установи для подальших наукових досліджень та викладання

4.5.1. Установа забезпечує можливість використання Нової ІВ, що створена за договором ДР, в цілях проведення Установою подальших наукових досліджень та викладання.

4.5.2. У випадку, якщо Установою надана виключна ліцензія на використання Нової ІВ Установи або передані майнові права на Нову ІВ Установи, у договорі ДР з Організацією може бути визначено, що Нова ІВ може використовуватися Установою в цілях проведення досліджень та викладання.

4.5.3. *Надання виключної ліцензії.* Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері (ст. 1108 ЦК України).

Для забезпечення прав Установи на використання Нової ІВ Установи, на яку надано виключну ліцензію, в цілях подальших наукових досліджень та викладання у договорі ДР передбачається, що Установа має право використання Нової ІВ Установи, на яку надано Організації виключну ліцензію:

(а) у сферах інших, ніж та, в якій надано ліцензію (з врахуванням визначення виключної ліцензії у ст. 1108 ЦК України);

(б) у сфері, в якій надано виключну ліцензію, стосовно використання винаходів та корисних моделей без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту відповідно до ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

(в) у сфері, в якій надано виключну ліцензію, стосовно:

- виконання фундаментальних наукових досліджень та пошукової тематики за рахунок власних коштів або коштів Державного бюджету;
- використання Нової ІВ Установи у наукових публікаціях працівників Установи;
- використання Нової ІВ Установи у викладацькій діяльності працівників Установи,
- використання Нової ІВ Установи при клінічних наукових дослідженнях.

4.5.4. *Надання одиначної ліцензії.* Одиначна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері (ст. 1108 ЦК України).

Таким чином, при наданні одиначної ліцензії Установа може виконувати дії, зазначені у п. 4.5.3, а також:

(а) надавати ліцензії на використання Нової ІВ Установи установам та організаціям у сферах інших, ніж ті, на які надано ліцензію Організації,

(є) використовувати Нову ІВ Установи безпосередньо Установою (випуск продукції, виконання робіт, послуг) у сфері, на яку надано ліцензію Організації, та інших сферах ліцензії.

4.5.5. *Передача майнових прав.* У випадку, якщо Установою передані Організації майнові права на Нову ІВ Установи, договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності укладається відповідно до ст. 1113 Цивільного кодексу України та може передбачати, що Організація надає невиключну (одиначну) ліцензію Установі на використання Нової ІВ Установи в цілях наукових досліджень та викладання.

4.5.6. Якщо певні об'єкти Нової ІВ Установи, стосовно якої надано ліцензії або передані майнові права, віднесено до комерційної таємниці/конфіденційної інформації, у договорі ДР передбачається, що використання такої Нової ІВ Установи в цілях проведення наукових досліджень та викладання має здійснюватися з дотриманням законодавства щодо охорони конфіденційної інформації/комерційної таємниці.

4.5.7. У випадку передачі Установою виключних майнових прав на Нову ІВ Установи Організації та її невикористанні Організацією у договорі ДР може зазначитися, що при невикористанні Організацією зазначеної Нової ІВ - Організація має повернути такі майнові права Установі за її запитом у встановлений термін. При цьому Установа може надати Організації невиключну оплатну ліцензію щодо їх використання.

4.5.8. У випадку надання виключної або одиначної ліцензії та невикористання Організацією Нової ІВ Установи чи відсутності належних кроків з комерціалізації, або недотримання встановлених договором показників випуску продукції за ліцензією, договором ДР можуть передбачатися наступні варіанти:

(і) зміна умов договору з наданням невиключної ліцензії замість надання виключної або одиначної ліцензії;

(іі) передбачення виплати мінімальних паушальних ліцензійних платежів протягом терміну, коли Організація не досягла встановлених договором показників випуску продукції за ліцензією;

(ііі) розірвання договору щодо надання ліцензії.

4.6. Загальні положення щодо Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи

4.6.1. Умови надання Установою ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи або передання майнових прав на Нову ІВ Установи мають передбачати використання ІВ лише способами, необхідними для комерціалізації ІВ, та на території, де буде використовуватися ІВ.

Права на Нову ІВ Установи, що залишаються в Установі, можуть бути використані для надання ліцензій, передання майнових прав з метою комерціалізації ІВ іншим особам.

4.6.2. Надання права використання Організації Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи здійснюється за ліцензійним договором, положення якого наводяться у додатку до договору ДР або складають окремий розділ у договорі ДР.

Зазначені умови відповідно до вимог ст. 1108, 1109 ЦК України включають зазначення виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

4.7. Раніше створена ІВ Організації та Нова ІВ Організації

4.7.1. Якщо при виконанні договору ДР передбачається, що Установа має використовувати Раніше створену ІВ Організації чи Нову ІВ Організації в цілях виконання досліджень за договором ДР, Організація та Установа визначають умови використання такої ІВ у договорі ДР або додатку до договору ДР.

За звичай використання такої ІВ здійснюється на підставі ліцензійного договору з надання невиключної або одиничної безоплатної ліцензії.

4.8. Реалізація положень, зазначених у п. 4 Положення, здійснюється через їх наведення у договорах ДР, а також використання примірних договорів та застережень Рекомендацій 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 підприємствам.

4.9. Під час підготовки проекту договору ДР та перед його підписанням проект договору передається керівнику Підрозділу з метою отримання рекомендацій щодо його укладання та погодження. У випадку відсутності в Установі Підрозділу Установа визначає порядок погодження проекту договору ДР, що передбачає перевірку уповноваженою особою умов врегулювання охорони та використання прав інтелектуальної власності у проекті договору ДР.

4.10. Положення пункту 4 цього Положення до 15 лютого 2024 р. носять рекомендаційний характер.

5. Правовідносини з приводу створених службових об'єктів права інтелектуальної власності⁷

5.1. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), визначаються відповідно до ст. 429 ЦК України.⁸

⁷ Пункт 5 доповнено підпунктом 5.14 згідно із розпорядженням Президії НАН України від 30.10.2008 № 622.

⁸ Підпункт 5.1 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту) відповідно до ст. 440 ЦК України переходять до Установи, де працює автор, з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено договором чи законом. Згідно зі ст. 14 Закону України “Про авторське право і суміжні права” Установа має право доручити іншій особі завершити незавершений службовий твір, вносити зміни у завершений службовий твір, супроводжувати службовий твір ілюстраціями, передмовами, післямовами тощо, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір.

5.2. Установа укладає з працівниками – творцями ОІВ Договір про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, примірні форми якого затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами) для

винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин; комп'ютерних програм, баз даних, інших об'єктів авторського права, комерційної таємниці.⁹

5.3. При створенні службового об'єкта права інтелектуальної власності працівник у 10 денний строк з дати завершення роботи над створенням ОІВ надає директору Установи письмове повідомлення про створений службовий ОІВ з описом, що розкриває суть ОІВ достатньо ясно і повно.¹⁰

Повідомлення розглядається підрозділом Установи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у строк, що встановлюється Установою, проте не більше 2 місяців з дня подання повідомлення про створений ОІВ, для сортів рослин - у строк до 1 місяця.

За результатами розгляду керівник Підрозділу надає керівнику Установи пропозиції щодо набуття охорони на створений ОІВ.

5.4. Установа протягом 4 місяців від дати одержання від працівника повідомлення про створений винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральних мікросхем, а щодо сортів рослин – протягом 60 днів:

– подає до уповноважених організацій, що здійснюють реєстрацію ОІВ, заявку на реєстрацію ОІВ або¹¹

– передає право на його одержання іншій особі (у випадку, якщо можливість передачі прав іншій особі визначена законом, або здійснюється відповідно до договору чи нормативного акту НАН України) чи

– приймає рішення щодо збереження винаходу, корисної моделі, сорту рослин, топографії інтегральної мікросхеми як конфіденційної інформації та письмово повідомляє про це Працівника.

5.5. Установа у строк, зазначений у п. 5.4, укладає з працівником Додаткову угоду до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, - то Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою.

5.6. Строк збереження Установою винаходу, корисної моделі, сортів рослин як

⁹ Підпункт 5.2 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

¹⁰ Підпункт 5.3 доповнено реченням перед словами “Повідомлення розглядається”, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

¹¹ Абзац другий підпункт 5.4 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

конфіденційної інформації у разі невикористання не повинен перевищувати чотирьох років, якщо менший строк не встановлено Договором чи Додатковою угодою. У протилежному випадку право на одержання патенту на винахід, корисну модель, сорт рослин переходить до Працівника чи його правонаступника.

Строк збереження Установою конфіденційності промислових зразків, компоновання інтегральних мікросхем, інших службових ОІВ, за виключенням комерційних таємниць, у разі невикористання визначається Додатковою угодою до Договору.

5.7. Письмові повідомлення про створені службові ОІВ подаються працівником директору Установи або, якщо це визначено Установою, керівнику Підрозділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Повідомлення працівнику відповідно до п. 5.4 цього Положення надаються керівником Установи або, якщо це визначено Установою, керівником Підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності чи іншою уповноваженою особою.

5.8. Для ОІВ, які не зазначені у п. 5.4 (зокрема, комп'ютерних програм, баз даних, комерційних таємниць), Установа протягом 4 місяців від дати одержання від Працівника повідомлення про створення цих об'єктів укладає з Працівником Додаткову угоду до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, - то Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою.

5.9. Заявки на отримання охоронних документів готуються Підрозділом разом з творцем ОІВ та подаються до уповноважених організацій у порядку, що встановлено положенням про Підрозділ.

5.10. Установа передбачає в договорах про службові ОІВ та виплату винагороди, посадових інструкціях обов'язки Працівника:

- сприяти одержанню Установою охоронних документів на ОІВ в Україні та іноземних державах, що включає участь у підготовці матеріалів заявки, зокрема, у складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, промислового зразку, сорту рослин, компоновання (топографії) інтегральних мікросхем, а також участь у патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензування прав на ОІВ;

- готувати необхідні матеріали для подання заявки на отримання охоронного документу для винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших ОІВ.

5.11. При прийнятті рішення про припинення дій, пов'язаних з отриманням охоронного документу, Установа своєчасно пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) права на отримання охоронного документа на ОІВ.

5.12. При припиненні дій, пов'язаних з підтриманням чинності охоронного документу, Установа не пізніше, ніж за три місяці до чергового внесення збору, пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) виключного майнового права на цей об'єкт.

5.13. У випадку, якщо Установа не передбачає отримання охоронного документу на винахід в іноземних країнах, а творець(ці) службового ОІВ пропонують здійснити іноземне патентування за їх кошти або кошти інших організацій, Установа може надати право отримання вказаних охоронних документів творцям ОІВ. При цьому Установа підписує з творцями ОІВ угоду, за якою Установа отримує певну частку ліцензійних платежів від використання ОІВ, а також має право експорту в певну країну наукоємної продукції, виготовленої з використанням ОІВ.

5.14. Особливості створення та використання технологій¹²

У випадку створення в Установі технології здійснюється її розукомплектування на складові технології - об'єкти права інтелектуальної власності - або визначається, що технологію втілено у певному ОІВ.

Врегулювання правовідносин стосовно створених службових ОІВ - складових технологій або ОІВ, в якому технологію втілено, здійснюється відповідно до пунктів 3, 5 та 7 цього Положення.

При цьому у Договорі про службові ОІВ та виплату винагороди, Додатковій угоді (п. 5.5 цього Положення), Договорі між творцями ОІВ наводиться назва технології та зазначається, що створений ОІВ є складовою технології (в ОІВ відображено окремі елементи технології) або технологію втілено у певному ОІВ (певних ОІВ).

У випадку створення ноу-хау – захист ноу-хау від розголошення здійснюється через віднесення його Установою до комерційної таємниці.

6. Використання об'єктів права інтелектуальної власності¹³

6.1. Укладання правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

6.1.1. Виходячи із Закону України „Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», Установи можуть укладати ліцензійні договори (надавати ліцензії) на використання ОІВ.

Передавання майнових прав інтелектуальної власності на зареєстровані винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, засвідчені охоронним документом, майнових прав на комерційну таємницю, об'єкти авторського права, що створені під час ДР, які фінансуються НАН України, здійснюється, якщо можливість цього передбачена законодавством.

Передавання майнових прав на Нову ІВ НУ, створену під час виконання досліджень за договором ДР, що фінансуються організаціями та підприємствами, здійснюється, якщо вказане передбачено зазначеним договором з врахуванням положень п. 4 Положення.

6.1.2. При укладанні правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Установи керуються статтями 1108 -1110, 1113 Цивільного кодексу України.

При цьому слід врахувати, що в ліцензійному договорі зазначається: вид ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. Права на використання ОІВ та способи використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ст. 1109 ЦК України).

¹² Абзац другий підпункту 5.14 пункту 5 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 01.03.2013 № 142.

Абзац третій підпункту 5.14 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343.

¹³ Підпункт 6.1 викладено у новій редакції.

Підпункт 6.2 виключено. Пункти 6.4, 6.5 позначено 6.3, 6.4.

Підпункт 6.3 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343.

6.1.3. Під час передачі (трансферу) технологій відповідно до ст. 20 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (далі – Закон) укладаються правочини, визначені статтею 1107 ЦК України (ліцензійний договір на використання об’єкта права інтелектуальної власності тощо), з урахуваннями підпункту 6.1.1 цього Положення.

При укладанні вказаних договорів крім істотних умов, визначених для ліцензійних договорів ст. 1109 ЦК України, у договорах мають бути враховані істотні умови та умови, які повинні бути включені до таких договорів, визначені статтею 19 Закону, а також взято до уваги перелік обмежень щодо укладання договорів, встановлених статтею 21 Закону.

Ліцензійний договір відноситься до договорів про трансфер технологій, якщо предметом договору є надання права використання ОІВ, які є технологією у значенні Закону.

6.2. Особливості використання об’єктів права інтелектуальної власності при виконанні конкурсних науково-технічних проєктів установ НАН України

6.2.1. При укладанні договору з організацією-партнером необхідно взяти до уваги, що надання Установою організації - партнеру права використання Раніше створеної ІВ Установи, а також права використання ОІВ, створених в рамках договору на виконання науково-технічного проєкту між Установою та НАН України, здійснюється на підставі ліцензійних договорів, укладених відповідно до статей 1107-1114 Цивільного кодексу України, п. 4 цього Положення.

Зазначені договори мають передбачати виплату Установі роялті (періодичні платежі або разові і періодичні платежі або разові платежі), що встановлюється за домовленістю сторін. При цьому слід враховувати, що звичайна ставка роялті у вигляді періодичних платежів становить не менше 3-5 відсотків валового доходу від реалізації продукції за ліцензією або не менше 20 відсотків чистого прибутку, який отримується від реалізації продукції за ліцензією. При отриманні доходу від використання ОІВ Установа зобов’язана виплачувати творцям ОІВ винагороду згідно з п. 7 цього Положення.

6.2.2. За умови часткового фінансування науково-технічного проєкту організацією-партнером та у випадку спрямованості фінансування на проведення конструкторсько-технологічних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються Установою або організацією-партнером, або сторонами договору спільно, договір з організацією-партнером має передбачати врегулювання відносин сторін стосовно Нової ІВ, що може бути створена під час виконання зазначених робіт, відповідно до п. 4 цього Положення. Зокрема, у договорі визначається, що:

- права інтелектуальної власності на Нову ІВ, створену під час досліджень за договором ДР, належать стороні, яка її створила;

- умови надання Установою організації-партнеру ліцензії на використання зазначеної ІВ або передання майнових прав на таку ІВ;

- зобов’язання сторони (сторін) договору з забезпечення охорони прав на ОІВ, підтримки чинності охоронних документів;

- сторона (сторони), що сплачує винагороду творцям ОІВ за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ;

- умови сплати Установі роялті, інших платежів організацією-партнером;

- умови захисту від розголошення комерційної таємниці, конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом.”

6.3. Особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності при формуванні статутного капіталу господарського товариства

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Установи мають право бути засновниками або співзасновниками господарських товариств та беруть участь у формуванні статутного капіталу такого господарського товариства виключно шляхом внесення до нього майнового права інтелектуальної власності на використання об'єкту(ів) права інтелектуальної власності, виключні майнові права на який(і) зберігаються за науковою установою.

Визначення вартості майнового права на використання ОІВ, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, здійснюється на підставі його незалежної оцінки.

Установа для здійснення внеску до статутного капіталу господарського товариства майнового права інтелектуальної власності на використання ОІВ має укласти з господарським товариством (після його реєстрації) договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, що передбачає:

— внесення до статутного капіталу ТОВ майнового права інтелектуальної власності на використання ОІВ, а також:

— надання дозволу (ліцензії) ТОВ на використання об'єкту права інтелектуальної власності на умовах, викладених у договорі.

При укладанні такого договору слід врахувати істотні умови щодо ліцензійного договору, визначені ст. 1109 ЦК України.

6.4. Здійснення заходів з використання об'єктів права інтелектуальної власності

Установи здійснюють заходи з використання об'єктів права інтелектуальної власності, що, за звичай, включає:

— ідентифікацію технічних рішень, відносно яких доцільно здійснити заходи з забезпечення правової охорони та комерціалізації;

— вибір способу охорони ОІВ (авторським правом, правом промислової власності, інститутом комерційної таємниці, ноу-хау або їх поєднанням). Відносно технологій - розукомплектування технологій на складові - об'єкти права інтелектуальної власності, в яких втілено окремі елементи технології;

здійснення заходів з забезпечення правової охорони (укладання договорів з творцями ОІВ, подання заявок на отримання охоронних документів тощо);

— проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, зокрема, дослідження інформації про ринок, компаній, що виробляють продукцію - аналоги, техніко-економічних характеристик продукції - аналогів, способів її використання, тенденцій науково-технічного розвитку, ліцензійної практики, патентної ситуації. Підготовка для кожного виду продукції списку виробів - аналогів, способів виробництва з зазначенням частки ринку, технічних характеристик, цін. Для різних ліцензійних сценаріїв - оцінка кількості потенційних ліцензіатів, можливого обсягу продукції, що має виготовлятися, суми разових та періодичних платежів (роялті);

— визначення патентної чистоти об'єкта, в якому використаний ОІВ та підготовку патентного формуляру у відповідності до ДСТУ 3575-97;- вибір способу комерціалізації, що включає можливість надання ліцензій; створення венчурного підприємства; придбання компанії; створення спільного підприємства (господарського товариства); укладання договорів про спільну діяльність або утворення асоціацій, концернів або інших об'єднань; надання технічного сприяння, укладання договорів типу інжинірингу, будівництво підприємства "під ключ" тощо;

- оцінка мінімальної та ринкової вартості надання прав використання ОІВ;
- здійснення рекламної діяльності, маркетингу ОІВ;
- пошук, оцінка потенційного ліцензіату, споживача продукції Установи;
- здійснення аналізу податкової ефективності можливих угод;
- проведення переговорів, підписання угоди про конфіденційність у випадку обміну конфіденційною інформацією.

– підготовка договорів з використання ОІВ, зокрема, ліцензійних, про передачу ноу-хау, поставки продукції, науково-технічної та виробничої кооперації, інжинірингу, утворення спільних підприємств (господарських товариств), технічного сприяння, інвестиційні, про будівництво підприємства “під ключ” тощо.

Під час переговорів, за звичай, Установа та Замовник узгоджують такі питання:

- уточнення обсягу майнових прав, право використання на які передбачається передати;
- визначення умов доступу до вдосконалень ОІВ, що отримується сторонами під час реалізації угоди;
- визначення ставок періодичних та розміру разових платежів (роялті), а також мінімальних сум виплати роялті у випадку недосягнення ліцензіатом запланованих показників виробництва чи неосвоєння предмету ліцензії;
- визначення умов розірвання угоди, зокрема, при недостатньому обсязі використання предмету ліцензії чи її невикористанні;

6.5. Відкритий доступ до наукових публікацій та охорона прав інтелектуальної власності

6.5.1. Загальні положення

6.5.1.1. Особливості відкритого доступу до наукових публікацій та дослідницьких даних, метаданих в наукових установах НАН України, використання на умовах відкритого доступу об’єктів права інтелектуальної власності та інформації з обмеженим доступом, визначення видів ліцензій відкритого доступу, що застосовуються на умовах відкритого доступу до наукових публікацій, дослідницьких даних, метаданих, здійснюється відповідно до законодавства, Положення про відкриту науку в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 12.06.2024 №350, (далі – Положення про ВН) та інших актів НАН України.

6.5.1.2. У додатках до цього Положення наведено:

- Примірні форми ліцензійного договору на використання твору на умовах відкритого доступу (додаток 1);
- Примірні форми електронного ліцензійного договору приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу (додаток 2);
- Правила щодо зазначення ліцензій Creative Commons та знака авторського права (додаток 3);
- Рекомендації з зазначення ліцензій Creative Commons у ліцензійному договорі на використання твору на умовах відкритого доступу та електронному ліцензійному договорі приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу (додаток 4);
- Рекомендації з використання користувачами копій наукових публікацій, які опубліковано або до яких забезпечено інтерактивне надання доступу на умовах ліцензій Creative Commons (додаток 5);

— Рекомендації щодо порядку укладання електронного ліцензійного договору приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу (додаток 6).

6.5.1.3. Електронний ліцензійний договір приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу укладається з урахуванням положень глави 75 ЦК України, ст. 205, 207, 634, 639, 641, 642 ЦК України, ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та інших законодавчих актів.

6.5.2. Особливості застосування ліцензій відкритого доступу

6.5.2.1. Надання відкритого доступу до наукових публікацій здійснюється за ліцензіями Creative Commons (далі CC), вид і порядок використання яких визначено Положенням про ВН та цим Положенням.

6.5.2.2. Тексти ліцензій CC українською та англійською мовами розміщено на сайті Creative Commons: <https://creativecommons.org/about/ccllicenses/>

6.5.2.3. Відповідно до ст.ст. 1107, 1108 ЦК України щодо ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності та ст. 444 ЦК України щодо публічної ліцензії на використання твору особа, яка використовує твір на основі ліцензії, зобов'язана дотримуватись визначених суб'єктом авторського права умов, на яких її було видано.

Згідно з наведеним вище положенням законодавства особи, які використовують наукові публікації (оприлюднені у періодичних наукових виданнях НАН України та установ НАН України), відносно яких забезпечено інтерактивне надання доступу на умовах ліцензій Creative Commons (далі — користувачі), зобов'язані здійснювати використання зазначених об'єктів відповідно до вимог відповідних ліцензій Creative Commons.

6.5.2.4. У науковій публікації вказується вид ліцензії відкритого доступу відповідно до Правил щодо зазначення ліцензій CC та знака авторського права для наукових публікацій згідно з Додатком 3 до цього Положення.»

6.6. Застосування знака авторського права

6.6.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація авторського права чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Суб'єкт авторського права для повідомлення про свої майнові права може використовувати знак охорони авторського права, що складається з латинської літери "C", обведеної колом — ©, поряд з яким зазначаються ім'я (найменування) суб'єкта майнових прав на твір, рік першого опублікування твору.

Знак авторського права не повідомляє про немайнові права автора твору. Відповідно до ст. 15 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, ст. 9 Закону за відсутності доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, ім'я якої як автора зазначено у оригіналі або копії твору (презумпція авторства).

6.6.2. Застосування знака авторського права для службової наукової монографії

Згідно зі ст. 14 Закону, майнові права на службовий твір переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено цим Законом, трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем.

У службовій науковій монографії після знака авторського права треба зазначити назву наукової установи НАН України — роботодавця. Якщо авторами наукової монографії є також особи, які працюють в інших організаціях та з якими установою НАН України не було укладено трудового договору, рекомендовано укладати з вказаними

особами ліцензійний договір на використання твору у монографії, де також зазначати, що після знака авторського права у монографії вказується установа НАН України.

6.6.3. Застосування знака авторського права для статей у наукових періодичних виданнях НАН України та установ НАН України

Авторами статей у наукових періодичних виданнях НАН України та наукових установ НАН України можуть бути особи, які працюють в різних організаціях, рукопис статті яких є службовим твором з належністю майнових прав на твір їх роботодавцю. Також статтю може бути створено за власною ініціативою автора з набуттям майнових прав інтелектуальної власності на статтю автором.

Відповідно до примірною ліцензійного договору на використання твору або примірною електронного ліцензійного договору приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу, затвердженого Президією НАН України, автор надає дозвіл на виготовлення та опублікування примірника твору та зазначає, що ним не надано та не буде надано дозвіл на виготовлення та опублікування примірника Твору іншому видавцю; іншим особам не передані майнові права на Твір та не надано іншим особам ліцензії на використання Твору. Таким чином, автор надає установі НАН України — видавцю виключну ліцензію на виготовлення та опублікування твору.

Договорами визначено, які відомості треба вказати після знака авторського права у опублікованій статті. З урахуванням викладеного рекомендується в опублікованому творі після знака авторського права зазначити установу НАН України як видавця твору.

6.6.4. Застосування знака авторського права стосовно періодичного видання як складеного твору

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про авторське право і суміжні права», упоряднику енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних та інших збірників, газет, журналів, інших періодичних видань як складених творів належать майнові права на використання таких видань у цілому. Упорядник має право за будь-якого використання таких видань зазначити в них своє ім'я (найменування) або вимагати такого зазначення. Упорядник є автором складеного твору.

У випадку, коли упорядник працює за трудовим договором в установі НАН України і здійснення діяльності з упорядкування складених творів є його функціональним обов'язком, складений твір є службовим твором та згідно зі ст. 14 Закону майнові права на службовий твір переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі.

З урахуванням наведеного рекомендується у складеному творі після знака авторського права зазначити назву наукової установи НАН України — роботодавця.

7. Стимулювання створення, використання об'єктів права інтелектуальної власності.

7.1 Виплата винагороди творцям службових об'єктів права інтелектуальної власності¹⁴

7.1.1. У випадку створення працівниками Установи - творцями ОІВ під час виконання наукової тематики, що фінансується НАН України, службових об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовою технології, та їх наступному використанні Установою через випуск продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг чи надання ліцензій,

¹⁴ Підпункт 7.1 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343.

Установа виплачує творцям винагороду за використання службового ОІВ згідно із законами України, рішеннями Президії НАН України, колективними договорами та договором з Творцем ОІВ.

Працівнику має виплачуватися:

– при власному випуску продукції Установою з використанням ОІВ в сумі не менше 2 відсотків валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням ОІВ;

- при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій в сумі не менше 30% від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором;

– при зменшенні внаслідок використання ОІВ вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, – на умовах, визначених колективним договором.

– при використанні службового ОІВ, право на використання якого є внеском до статутного капіталу господарського товариства, – на умовах, визначених колективним договором.

7.1.2. При збереженні службового ОІВ у конфіденційності Установа відповідно до законодавства має виплачувати винахідникам та авторам винагороду відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі, промислового зразку, сорту рослин тощо) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою.

Виплата винагороди здійснюється за рахунок економії коштів фонду оплати праці загального фонду Державного бюджету або за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету. Замість виплати винагороди може виплачуватися премія.

7.1.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 та розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69 Установи виплачують винагороду особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотків доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно–правовими договорами з зазначеними особами.

7.1.4. Розмір винагороди визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок використання ОІВ, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами.

7.1.5. Винагорода має виплачуватися не рідше одного разу на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а в разі надання ліцензії – протягом місяця після одержання ліцензійних платежів.

7.1.6. У договорах про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання, що укладаються з працівниками - творцями ОІВ, у договорах з особами, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складові, визначаються умови та порядок виплати винагороди з урахуванням вимог цього Положення та колективних договорів, що укладаються між трудовим колективом та адміністрацією Установи (далі - колективні договори).

У колективних договорах визначаються:

(а) загальні розміри виплати винагороди творцям службового ОІВ, строки її виплати з урахуванням вимог цього Положення;

(б) розмір премій творцям ОІВ при одержанні охоронного документа та інших заохочень;

(в) принципи розподілу коштів, що отримує Установа від використання ОІВ, між:

- Творцем (ми) ОІВ,
- підрозділом, в якому працює Творець (ці),
- а також Установою;

(г) загальні розміри виплати винагороди працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, з врахуванням положень п. 7.1¹ цього Положення, а також інші заохочення, у тому числі умови преміювання таких працівників;

(д) інші питання, пов'язані з роботою зі створення, охорони та використання ОІВ.

7.1.7. Працівники, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, включають працівників, які:

- сприяли створенню службового ОІВ;
- здійснювали роботи з доведення службового ОІВ до комерційного продукту;
- здійснювали трансфер технологій та/або їх складових.

Вказані дії, зокрема, можуть включати проведення патентних, маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, досліджень на патенту чистоту; розробку конструкторсько-технологічної та іншої документації; виготовлення дослідних зразків або макетів; підготовку пропозицій та матеріалів щодо комерціалізації результатів досліджень та розробок; участь у розробці, реалізації бізнес-планів, інвестиційних, впроваджувальних проєктів з використання результатів досліджень та розробок; підготовку проєктів ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій, участь у переговорах з їх укладання, контролі за їх реалізацією; участь у виконанні ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій тощо.

7.1.8. Частка коштів, що надходить підрозділу, де працює Творець (ці), зокрема, використовується на придбання обладнання чи приладів, виплату винагороди (премій) особам, що сприяли створенню службового ОІВ, комерціалізації ОІВ та інші витрати.

Частка коштів, що надходять Установі, зокрема, використовується на придбання патентно-інформаційних видань, проведення патентних, кон'юнктурних та маркетингових досліджень, витрати на розробку конструкторської документації, дослідні роботи і випробування, розроблення дослідно-технологічного, дослідно-промислового регламенту, технології серійного виробництва створених зразків виробів, виплату винагороди особам, що сприяли комерціалізації ОІВ та інші витрати, передбачені Установою.

7.1.9. Особливості виплати винагороди за використання службових ОІВ визначаються Додатковою угодою до Договору про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання, форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами).

Особливості виплати винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових, визначаються Додатковою угодою до Договору про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових, форма якої затверджена розпорядженням Президії НАН України від 30.01.2020 № 69.

7.1.10. Якщо службовий ОІВ створено кількома творцями ОІВ, то сума винагороди розподіляється між усіма творцями ОІВ відповідно до угоди між ними.

Якщо трансфер технологій та /або їх складових здійснюється кількома особами, то сума винагороди розподіляється між усіма такими особами відповідно до угоди між ними.

7.1.11. Творець ОІВ, а також особа, що здійснює трансфер технологій та /або їх складових, має право знайомитись з розрахунком винагороди за використання ОІВ, що їм створено, та умовами договорів, якими передбачається використання зазначених ОІВ.

7.1.12. Установа має надавати Творцю ОІВ, а також особі, що здійснює трансфер технологій та /або їх складових, відомості про отримані платежі за використання службових ОІВ разом з виплатою винагороди за їх використання.

7.1¹ Особливості виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер.

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»:

а) Підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автор (автори) технології та/або її складових передав майнові права на технологію та/або її складові, виплачують такому авторові (авторам) винагороду у розмірі (мінімальна ставка винагороди авторам технологій):

у разі укладення ліцензійного договору на використання технології, її складових - не менш як 20 відсотків паушальних та періодичних платежів (роялті), що отримані за договором;

у разі укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на технологію, її складові - не менш як 20 відсотків отриманого доходу;

у разі укладення договору про трансфер технології, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), - не менш як 20 відсотків передбачених у договорі ліцензійних платежів за використання технології, її складових.

б) Підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автори технології та/або її складових передали майнові права на технологію та/або її складові, виплачують винагороду особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій (мінімальна ставка винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій).

Особами, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, є:

працівники підприємств, наукових установ, організацій або закладів вищої освіти, на яких покладено функції із здійснення трансферу технологій та/або їх складових;

суб'єкти господарювання, які уклали договір про інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій та/або їх складових.

в) У разі коли технологія містить кілька складових, порядок розподілу винагороди визначається на підставі договору пропорційно до внеску кожного з авторів у створення окремих складових технології, а у разі його відсутності - на підставі колективного договору, що укладається в організаціях, які є розробниками технологій та/або їх складових, з урахуванням творчого вкладу авторів у їх створення. Якщо в колективному договорі відсутнє положення про розподіл винагороди між авторами складових технологій, отримана винагорода розподіляється між ними порівну.

2. При застосуванні наведених у пп. 1 підпункту 7.11 положень наукові установи НАН України:

– виплачують винагороду працівникам – авторам технологій та/або її складових в

сумі не менше 30 відсотків від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій;

– виплачують працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно–правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України¹⁵.

7.2 Конкурс НАН України з результатів діяльності установ зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року НАН України”

Національна академія наук України відповідно до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 щорічно проводить конкурс за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні, використанні ОІВ з визначенням установ, що мають кращі показники винахідницької діяльності та присвоєнням десяти винахідникам звання “Винахідник року НАН України”, а також з виплатою відповідних премій установам та винахідникам.

7.3. Здійснення інших заходів

НАН України у встановленому порядку може подавати кандидатури для присвоєння звання “Заслужений винахідник України”.

8. Проведення патентних досліджень

Патентні дослідження в Установах проводяться відповідно до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». Вимоги цих стандартів є обов'язковими для організацій, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету.

Метою патентних досліджень є визначення патентної ситуації щодо об'єктів господарської діяльності, а саме: продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура рослин і тварин), способу, позначення товарів і послуг тощо).

Патентні дослідження провадяться у зв'язку із здійсненням:

- фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату;
- фундаментальних досліджень, що проводяться з використанням даних про винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- прикладних досліджень.

Патентні дослідження та документи, які складаються на їх основі (звіт і патентний формуляр) є складовою частиною науково-дослідної і дослідно-конструкторської документації на різних етапах проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Патентні дослідження виконуються на всіх етапах життєвого циклу об'єкту господарської діяльності. Виходячи з вимог ДСТУ, патентні дослідження проводяться для ДР, що передбачають створення об'єктів господарської діяльності, включаючи роботи, що виконуються за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств. Патентні та інформаційні дослідження можуть проводитися також при виконанні фундаментальних

¹⁵ Підпункт 7.1¹ у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69.

досліджень, якщо вони створюють результат прикладного характеру.

Мета складання та оформлення патентного формуляра - засвідчення стану об'єкта господарської діяльності, виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності і правової охорони об'єкта господарської діяльності для використання його шляхом продажу, видачі ліцензій, показу на виставках та ярмарках.

Стандарт ДСТУ 3575-97 надає перелік робіт, при проведенні яких необхідно здійснення патентних досліджень, та документів, які приймаються до розгляду і затвердження тільки за наявності звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження здійснюються працівниками наукових підрозділів Установи за методичною допомогою працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності або спільно з працівниками Підрозділу, якщо це встановлено положенням про Підрозділ.

Результатом патентних досліджень є Звіт про патентні дослідження та Патентний формуляр, які є складовою частиною науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та свідчать про відсутність або наявності фактів порушень патентних прав третіх осіб на результати ДР Установи, а також визначають рівень розробки (*світовий, створено вперше в Україні тощо*).

Нормативи трудових витрат на проведення патентних досліджень визначаються обсягом робіт, регламентом на патентні дослідження.

Відповідно до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 з метою підвищення рівня виконуваних ДР, створення конкурентноздатних і охороноздатних розробок в установах і організаціях НАН України визначено, що установи та організації НАН України мають:

- приймати і затверджувати документацію щодо ДР, які фінансуються з держбюджету, за наявності звіту про патентні дослідження;
- проводити патентні дослідження на стадії включення розробок у план ДР з метою уникнення дублювання тематики;
- проводити патентні дослідження з метою перевірки на патентну чистоту закінчених ДР і включати патентний формуляр до складу технічної документації.
- витрати на проведення робіт з патентних досліджень передбачати в складі витрат на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

9. Захист комерційної таємниці, конфіденційної інформації від розголошення¹⁶

9.1. Комерційна таємниця

9.1.1. За наявності інформації, що потребує захисту від розголошення, Установа може прийняти Положення про захист комерційної таємниці від розголошення, яке розробляється з урахуванням вимог глави 46 ЦК України, Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 231 Кримінального кодексу України, а також визначити наказом Установи Перелік інформації, що складає комерційну таємницю.

Запровадження заходів із захисту комерційної таємниці здійснюється Установою при:

- збереженні, використанні ОІВ як інформації, віднесеної до комерційної таємниці;

¹⁶ У пункті 9: назву пункту та підпункти 9.1 – 9.2 викладено у новій редакції, підпункти 9.3 – 9.6 виключено, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

- віднесенні інформації, створеної працівниками Установи, у тому числі ноу-хау, до комерційної таємниці згідно статті 505 ЦК України;

- отриманні ноу-хау, іншої конфіденційної інформації від третіх організацій;

- а також, якщо зобов'язання з захисту комерційної таємниці передбачені договорами ДР, договорами про трансфер технологій та іншими договорами.

9.1.2. Установа зазначає у посадових інструкціях працівника, у Договорах про службові об'єкти інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання з Працівником, інших договорах з працівником:

(а) обов'язки Працівника з нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю:

– щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, компонувань інтегральних мікросхем протягом терміну до подачі заявки на отримання охоронного документа;

– щодо патентоздатних та непатентоздатних ноу-хау та іншої інформації, що віднесені Установою до інформації, яка складає комерційну таємницю;

(б) відповідальність працівника за розголошення комерційної таємниці, а також її зберігання та розміщення з порушенням Положення про захист комерційної таємниці від розголошення, договорів з працівником.

9.1.4. Установа здійснює заходи, що запобігають розголошенню інформації, яку віднесено до комерційної таємниці.

9.1.5. При прийнятті в Установі Положення про захист комерційної таємниці від розголошення та затвердженні Переліку інформації, що складає комерційну таємницю, Установа в установленому порядку ознайомлює з вказаними документами Працівників, діяльність яких має відношення до зазначеної інформації.

9.1.6. Інформація, що складає комерційну таємницю, у друкованому та електронному вигляді має містити маркування "Комерційна таємниця".

9.1.7. У випадку віднесення інформації, створеної працівниками Установи, до комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності, та подальшої комерціалізації цієї інформації у ліцензійних договорах та договорах про передачу технологій передбачається:

– надання підприємствам та організаціям ліцензії на використання інформації, що є комерційною таємницею, яка надається з врахуванням вимог статей 1107-1110 Цивільного кодексу України або

– надання підприємствам та організаціям ліцензії на використання інформації, що становить ноу-хау, яка в Установі охороняється як комерційна таємниця, з врахуванням вимог статей 1107-1110 Цивільного кодексу України.

9.1.8. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю, особи несуть відповідальність згідно з законодавством.

9.2. Конфіденційна інформація

9.2.1. При укладанні договорів ДР, договорів про трансфер технологій, інших договорів з організаціями та підприємствами та передачі інформації, що не має розголошуватися, Установа визначає таку інформацію як конфіденційну та передбачає у договорах положення щодо її захисту від розголошення.

9.2.2. При віднесенні технічних рішень, створених працівниками Установи, у тому числі ноу-хау, до комерційної таємниці та якщо передбачається надати іншій стороні

договору ДР (договору про трансфер технологій) ліцензію на їх використання, у таких договорах, виходячи з міжнародної практики їх укладання, вказані технічні рішення зазвичай визначаються як ноу-хау та передбачаються положення щодо захисту інформації, що становить ноу-хау, від розголошення.

9.2.2. До конфіденційної інформації може бути віднесено інформацію:

(а) яка не є загальновідомою та легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації;

(б) відносно якої запроваджені заходи з забезпечення її конфіденційності особою, яка законно контролює таку інформацію;

(в) яка є невідомою одержувачу;

(г) яка не належить до видів інформації, що не можуть бути віднесені до конфіденційної згідно з законами України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та інших законів.

9.2.3. Установи беруть до уваги вимоги статей 862 та 895 ЦК України, якими передбачено обов’язки сторін з забезпечення конфіденційності при виконання договору підряду, договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, а також ст. 19 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, якою передбачено, що до обов’язкових умов договору віднесено зазначення обмежень щодо використання технологій та їх складових, пов’язаних з умовами збереження конфіденційності інформації.

9.2.4. При укладанні договорів ДР, договорів про трансфер технологій, а також окремих договорів щодо нерозголошення конфіденційної інформації рекомендується у таких договорах наводити:

(а) визначення та вичерпний перелік конфіденційної інформації, що передбачається використовувати під час виконання договору, що може включати інформацію, створену до укладання договору та під час його виконання;

(б) визначення, яка інформація не відноситься до конфіденційної інформації;

(в) порядок передачі конфіденційної інформації від однієї сторони іншій;

(г) порядок доступу до конфіденційної інформації працівників;

(д) зобов’язання сторін забезпечити захист конфіденційної інформації від розголошення в своїх організаціях через віднесення її до комерційної таємниці;

(е) строки збереження інформації у конфіденційності;

(ж) відповідальність за неправомірне розголошення конфіденційної інформації;

(з) вимогу щодо маркування інформації, яка передається як конфіденційна «Конфіденційна інформація»;

(і) порядок повернення інформації стороні – власнику інформації після закінчення терміну зберігання інформації у конфіденційності або розірвання, закінчення дії договору між сторонами.

9.2.5. Для захисту конфіденційної інформації від розголошення працівниками Установа відносить таку інформацію до переліку інформації, що складає комерційну таємницю. Також Установа може передбачити у договорі ДР, договорі про трансфер технологій, що інша сторона договору здійснює захист конфіденційної інформації через віднесення її до комерційної таємниці.

9.2.6. При розголошенні комерційної таємниці фізичні особи несуть адміністративну, кримінальну відповідальність, відповідальність відповідно до законодавства про працю та, якщо це встановлено у договорі з особою, - цивільно-правову відповідальність.

При розголошенні конфіденційної інформації юридичні особи – сторони договору ДР, договору про трансфер технологій, інших договорів несуть відповідальність, визначену договором. У таких договорах рекомендується визначати відповідальність сторін за неправомірне розголошення конфіденційної інформації, у тому числі передбачати зобов'язання припинити порушення та відшкодувати іншій стороні будь-які збитки та упущену вигоду, що понесена стороною внаслідок порушення умов про конфіденційність. Зазвичай сторони фіксують у договорі суму штрафу, який має бути сплачений у випадку розголошення конфіденційної інформації.

Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 164-3) передбачена відповідальність за неправомірне отримання, використання, розголошення конфіденційної інформації.

Фізична особа – працівник несе відповідальність за неправомірне розголошення конфіденційної таємниці, якщо вказане передбачено у договорі з працівником.

10. Фінансування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності

10.1. При підготовці планової калькуляції кошторисної вартості робіт за темами наукових досліджень у кошторисах тем мають бути передбачені витрати на винахідництво, що, зокрема, включає:

- проведення патентних досліджень (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що проводяться з використанням даних про винаходи, корисні моделі, промислові зразки, прикладних досліджень);

- оформлення прав на ОІВ, сплату державного мита та зборів при поданні заявок на одержання охоронних документів, їх видачу, підтримання охоронних документів у силі та інші

витрати, пов'язані з набуттям прав інтелектуальної власності Установою та наданням ліцензій на використання ОІВ;

- виплату винагороди творцям службових ОІВ (разової винагороди при отриманні охоронного документу, винагороди при збереженні ОІВ у конфіденційності);

- витрати, пов'язані з придбанням, добором та вивченням науково-технічної, в тому числі патентної літератури,

10.2. При підготовці річного кошторису видатків Установ (діяльність яких пов'язана з проведенням фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, які проводяться з використанням даних про винаходи та інші ОІВ, проведенням прикладних досліджень) до кошторису видатків включаються видатки, передбачені п. 10.1 цього положення.

До річного кошторису видатків, а також кошторисів тем наукових досліджень можуть включатися видатки, зокрема, на:

- винахідництво та раціоналізацію,

- проведення досліджень на патентну чистоту;

- проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів з використання ОІВ;
- розроблення робочої документації, виготовлення із застосуванням винаходів та інших ОІВ дослідних зразків або макетів, засобів для їх випробування, монтаж та налагодження;
- проведення дослідних робіт і випробувань;
- узагальнення і аналіз результатів досліджень і розроблення пропозицій про впровадження у виробництво результатів виконаної роботи або обґрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення робіт;
- розроблення дослідно-технологічного регламенту, дослідно-промислового регламенту, положень технології серійного виробництва створених зразків виробів, на здійснення авторського нагляду;
- видання матеріалів з патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;
- оплату робіт, пов'язаних з проведенням експертизи, консультацій і складанням висновків щодо винаходів та інших ОІВ;
- організацію та проведення виставок, конкурсів, оглядів та інших заходів зі створення, охорони та використання ОІВ.

10.3. При утворенні Структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Установи як підрозділу, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу, витрати на оплату праці працівників Підрозділу, матеріальні та інші витрати на забезпечення його діяльності передбачаються за рахунок накладних витрат, що плануються по кожній ДР наукової установи за рахунок загального та спеціального фонду Державного бюджету.¹⁷

При утворенні Підрозділу як науково-дослідного (підрозділ з досліджень питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в галузі спеціалізації установи) витрати на оплату праці працівників Підрозділу, матеріальні та інші витрати на забезпечення його діяльності включаються до прямих витрат, пов'язаних з проведенням наукової тематики цього Підрозділу, що відкривається відповідно до „Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України” (постанова Президії НАН України від 19.12.2018 № 339).

10.4. При укладанні договорів з міністерствами, іншими органами державної влади про проведення наукових досліджень з урахуванням вимог ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» до планової калькуляції кошторисної вартості робіт мають включатися витрати на проведення патентних досліджень.

10.5. При здійсненні договірної наукової тематики за рахунок коштів підприємств, організацій витрати на винахідництво, зокрема проведення патентних досліджень, здійснюються за домовленістю між Установою та Замовником.

10.6 При підготовці річного кошторису видатків Установи у випадку очікуваних надходжень коштів за використання ОІВ у кошторисах передбачаються відповідні видатки спеціального фонду бюджетних коштів на виплату винагороди творцям ОІВ, а також інші витрати.

¹⁷ Підпункт 10.3 із змінами, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

11. Бухгалтерський облік нематеріальних активів¹⁸

11.1. Бухгалтерський облік нематеріальних активів у наукових установах, організаціях та підприємствах НАН України (далі – Установи) здійснюється у відповідності до: Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» (далі – Національне положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 (із змінами); Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів від 23.01.2015 № 11; Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами); наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (із змінами), Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами).¹⁹

11.2. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» обов'язковим є проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності при заснуванні підприємств (господарських товариств) на базі державного майна.

При одержанні дозволу Президії НАН України на передачу прав користування об'єктами права інтелектуальної власності як внесків при заснуванні та діяльності наукових парків до Президії НАН України надається звіт про оцінку відповідних майнових прав на об'єкт (об'єкти) інтелектуальної власності, складений суб'єктом оціночної діяльності.

У випадку, якщо наукова установа виступає засновником (співзасновником) господарського товариства з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до статті 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», визначення вартості права на використання об'єкту права інтелектуальної власності, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, здійснюється на підставі його незалежної оцінки у відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».²⁰

12. Звітність з питань охорони об'єктів права інтелектуальної власності, врахування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації цих об'єктів при відкритті наукових тем та прийнятті результатів наукових та науково-технічних досліджень

12.1. Відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України, затвердженому постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 із змінами, внесеними постановою Президії НАН України від 03.07.2019 №196, при відкритті наукових тем у запиті на відкриття теми наукових досліджень за відомчою тематикою зазначається та враховуються при оцінці запиту: очікувані наукові та науково-практичні результати, об'єкти права інтелектуальної власності, які плануються до впровадження після завершення теми, потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності та об'єкти права інтелектуальної власності, використання яких передбачається під час проведення досліджень (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень,

¹⁸ Розділ 11 надано у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 15.06.2015 р. № 430.

¹⁹ Підпункт 11.1 із змінами, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

²⁰ Пункт 11.2. із змінами, розпорядження Президії НАН України від 17.05.2016 р. № 293.

що здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші ОІВ, для прикладних досліджень).²¹

При прийманні завершеної теми наукових досліджень до Ученої (науково-технічної) ради Установи подаються та враховуються при розгляді та оцінці виконання наукових досліджень:

- перелік об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні теми наукових досліджень з пропозиціями щодо їх використання;

- звіт про патентні дослідження, підготовлений відповідно до вимог цього Положення (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші ОІВ, для прикладних досліджень), підготовлений відповідно до Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319, ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення»

Оцінка результатів робіт за темою Ученою радою Установи має враховувати:

- для прикладних досліджень і розробок – отримання результатів, спрямованих на наукове і науково-технічне забезпечення вирішення завдань, що впливають з потреб практики, розроблення і створення нової техніки і технології, винаходів, корисних моделей, комп'ютерних програм та інших об'єктів права інтелектуальної власності, методик та нормативної документації. При цьому враховуються також патентоспроможність і конкурентоспроможність розроблених технічних рішень, економічна ефективність науково-технічних розробок.

При прийманні завершених тем відомчого замовлення НАН України Бюро відділеннями НАН України та завершених тем програмно-цільової та конкурсної тематики особами, уповноваженими Президією НАН України, до протоколу приймання та оцінки науково-дослідної роботи додається Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання теми наукових досліджень та проведені патентні дослідження (форма довідки наведена у додатку 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи).

12.2. Установи надають статистичну звітність щодо створених об'єктів інтелектуальної власності та ліцензійної діяльності згідно законодавства.

12.3. При підготовці річного звіту про діяльність Установи надають інформацію щодо діяльності у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій відповідно до вимог до підготовки звіту.

12.4. Підрозділ веде первісний облік службових ОІВ у реєстрі об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України у порядку, встановленому наказом Держкомстату

України від 10.08.2004 № 469 (із змінами) та Президією НАН України.

12.5. Реєстр об'єктів права інтелектуальної власності та автоматизоване робоче місце співробітника відділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності установи НАН України²²

²¹ Підпункт 12.1 із змінами, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

²² Доповнено підпунктом 12.5, Підпункт 12.1, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

12.5.1. Згідно з розпорядженням Президії НАН України від 23.04.2019 № 272 в НАН України запроваджено ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (далі – Реєстр), а також автоматизованого робочого місця співробітника відділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності установи НАН України.

Підсистема дозволяє ведення в науковій установі НАН України: бази даних створених в установі винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, сортів рослин, баз даних, комп'ютерних програм та інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау; ведення в електронному вигляді нормативно визначеної документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності; супроводжувати процес створення об'єктів права інтелектуальної власності, подання заявок та отримання охоронних документів, діяльність з укладання договорів з винахідниками та авторами та договорів щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності, облік нематеріальних активів.

У Реєстрі реалізовано ведення в електронній формі первісного обліку службових ОІВ відповідно до наказу Деркомстату України від 10.08.2004 № 469 (із змінами) з урахуванням змін законів України у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до зазначеного розпорядження установи НАН України мають забезпечити: починаючи з 2019 року введення повної інформації про об'єкти права інтелектуальної власності установи та її оперативне корегування у Реєстрі; формування таблиць щорічного звіту з питань інтелектуальної власності про діяльність наукової установи виключно засобами РІТ НОД НАН України.”

13. Підвищення кваліфікації працівників

13.1. З метою забезпечення кваліфікованими кадрами Установа організує та забезпечує отримання працівниками післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготовка) за спеціальностями «Інтелектуальна власність», «Інноваційних менеджмент».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) від 20.01.1998 № 65 (із змінами) може здійснюватися:

- перепідготовка з видачею диплома встановленого зразка з присвоєнням кваліфікації;
- перепідготовка з видачею диплома встановленого зразка без присвоєння кваліфікації;
- підвищення кваліфікації.

14. Планування проведення патентних, маркетингових досліджень

14.1. Установа здійснює патентні, маркетингові дослідження відповідно до річних планів проведення досліджень, що затверджуються директором Установи.

Додаток:

1. Форма Журналу первісного обліку об'єктів авторського права та комерційних таємниць.

Перший заступник головного
вченого секретаря НАН України

В.Л. Богданов