



ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 343

м. Київ

« 05 » \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ 20 23 р.

Про врегулювання питань охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної власності у договорах наукових установ НАН України на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень з національними та іноземними організаціями та підприємствами

Концепцією розвитку Національної академії наук України на 2021–2025 роки визначено завдання щодо збільшення обсягів інноваційної діяльності шляхом розширення трансферу технологій, практики укладання установами ліцензійних договорів на використання наукової продукції та належного їх супроводу, посилення заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Інтеграція України та Європейського Союзу у сфері наукової та інноваційної діяльності передбачає залучення України до Європейського дослідницького простору, а також поступове наближення України до політики та права ЄС у сфері науки і технологій, що визначено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

Європейський Союз та країни Європи приділяють суттєву увагу запровадженню сучасних стандартів врегулювання охорони та використання прав інтелектуальної власності у договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень та договорах на виконання наукових досліджень та розробок (далі – договори ДР) в документах Рамкових програм досліджень та інновацій Горизонт 2020 та Горизонт Європа, політичних документах, таких як Рекомендація Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» 2008 р., модельних договорах ДР, що розроблені в ФРН, Великій Британії, Данії, Австрії, Франції, Швеції, Ірландії тощо.

Основні принципи врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при цьому включають:

– визначення у договорах прав на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау (далі – ОІВ), що створені до укладання договору ДР та використовуються під час його виконання;

- передання замовнику (співвиконавцю) ДР результатів досліджень за договором, які становлять раніше створені ОІВ або є їх адаптацією для потреб замовника, лише на ліцензійних оплатних засадах із збереженням прав інтелектуальної власності на такі ОІВ за науковою установою/університетом;

- набуття прав на нові ОІВ, які створюються під час проведення ДР, як правило, стороною, працівниками якої їх створено, та надання ліцензій на використання нових ОІВ або передання майнових прав на такі ОІВ замовнику (співвиконавцю) за умови виплати окремої винагороди. При цьому ліцензія надається лише в межах певних способів використання, визначеної галузі та певної території;

- врегулювання відносин між сторонами договору ДР, завдяки творчій праці яких нові ОІВ створено спільно;

- залишення за науковою установою/університетом прав на ОІВ, які створено під час виконання договору ДР, в цілях проведення подальших наукових досліджень та викладання у випадку, коли установою надана іншій стороні договору виключна ліцензія на використання ОІВ або передано майнові права на ОІВ.

Вказані принципи, крім забезпечення чіткості у визначенні сторони договору, якій належать майнові права на ОІВ та умов їх використання, надають змогу науковим установам та університетам в ЄС отримувати додатково до оплати виконання договору ДР – винагороду за використання ОІВ, створених раніше за укладання договору ДР, та під час його виконання.

При цьому відповідно до Рекомендації Європейської комісії 2008 р. в державах-членах ЄС розробляються модельні договори ДР, а також інструменти, що допомагають вибрати варіант договору в залежності від умов його укладання.

Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами), визначені питання охорони інтелектуальної власності при здійсненні договірної тематики за рахунок коштів підприємств (суб'єктів господарювання), а також використання раніше отриманих результатів. Вказані питання вимагають вдосконалення відповідно до практики ЄС.

Актуальним є вдосконалення з врахуванням практики ЄС укладання договорів ДР між науковими установами НАН України та національними організаціями та підприємствами, а також організаціями іноземних країн,

зокрема країн Східної Азії. На цей час відповідні рекомендації підготовлені для співробітництва з організаціями КНР (лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8). Проте актуальним є застосування аналогічних рекомендацій й відносно інших країн.

Законами України “Про авторське право і суміжні права” від 01.12.2022 № 2811-IX, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства” від 21.07.2020 № 816-IX уточнено положення законодавчих актів стосовно службових творів, винаходів (корисних моделей), правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, що потребує приведення актів НАН України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до змін законодавства.

Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України на підставі дослідження практики врегулювання охорони та використання ОІВ у договорах ДР, що укладаються науковими установами та закладами вищої освіти в ЄС, державах-членах ЄС, США, Великій Британії розроблено пакет рекомендацій, модельних договорів, а також варіанти застережень з врегулювання прав інтелектуальної власності для різних варіантів відносин наукових установ з українськими та іноземними замовниками (співвиконавцями) наукових досліджень.

Зважаючи на актуальність запровадження у договорах наукових установ на виконання досліджень та розробок і договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень сучасних принципів охорони та використання прав інтелектуальної власності, наближення практики укладання договорів ДР до практики ЄС, збільшення фінансових надходжень наукових установ за договорами ДР, а також беручи до уваги п. 9.4 постанови Президії НАН України від 17.05.2023 № 201 “Про організацію виконання постанови Загальних зборів НАН України від 27 квітня 2023 року”:

1. Внести зміни до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, примірною договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, затверджених розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами) (додаються).

2. Керівникам наукових установ НАН України:

2.1. При укладанні договорів на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і договорів про співробітництво з проведення наукових досліджень, договорів з організаціями-партнерами керуватися Рекомендаціями з охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про

співробітництво з проведення наукових досліджень, що укладаються науковими установами з національними та іноземними організаціями та підприємствами, розробленими Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (далі – Рекомендації) (додаються).

2.2. Довести Рекомендації до працівників установ, які організують та беруть участь у виконанні наукових досліджень за договорами з організаціями та підприємствами, а також до підрозділів установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, юридичних служб установ.

3. Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України:

3.1. Організувати проведення тренінгових семінарів із застосування Рекомендацій для працівників наукових установ НАН України у III та IV кварталах 2023 року у будівлі Президії НАН України (м. Київ, вул. Володимирська 54, к. 124).

3.2. Надавати консультації науковим установам НАН України з питань використання Рекомендацій.

3.3. Узагальнити досвід використання Рекомендацій та до 15.01.2024 подати до Президії НАН України пропозиції щодо їх подальшого вдосконалення.

4. Управлінню справами НАН України сприяти забезпеченню онлайн-зв'язку при проведенні семінарів відповідно до п. 3.1 цього розпорядження.

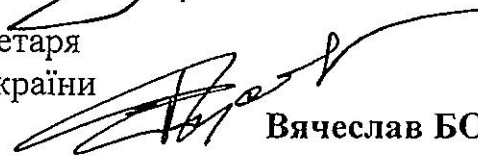
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Президент  
Національної академії наук України  
академік НАН України



Анатолій ЗАГОРОДНІЙ

В.о.головного вченого секретаря  
Національної академії наук України  
академік НАН України



Вячеслав БОГДАНОВ

