

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу
технологій

Нормативні акти
з питань охорони інтелектуальної
власності та трансферу технологій

Частина 3. Врегулювання прав інтелектуальної власності у
договорах на виконання наукових досліджень та розробок
та договорах про співробітництво з проведення наукових
досліджень

УДК 347.77 (477)(094.9)

Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій. Частина 3. Врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання наукових досліджень та розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень Ю.М. Капіца, І.І. Хоменко (упорядкування). Київ: Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2023. 215 с.

Збірник містить акти Національної академії наук України з питань 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, а також охорни прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України

ЗМІСТ

Розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343 “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”	4
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) (затверджено розпорядженням від 05.07.2023 № 343)	7
Зміни до Примірних договорів 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) (затверджено розпорядженням від 05.07.2023 № 343)	25
Рекомендації з охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень, що укладаються науковими установами з національними та іноземними організаціями та підприємствами (додаток до розпорядження від 05.07.2023 № 343)	29
Розділ 1 “Визначення“ та розділ 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, підприємствами“ Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України (із змінами відповідно до розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343)	184
Рекомендації з охорони прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України, лист Президії НАН України від 7.03.2023 № 58/365-8	193



ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 343

м. Київ

“ 05 ” 07 2023 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;

- передавання 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, примірного 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 онлайнового 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

Зміни

до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, примірного 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)

Внести зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами) (далі – Положення):

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Визначення

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 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.

2. Підпункт 3.2 пункту 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3.3 вважати підпунктом 3.2.

3. У тексті Положення замінити аббревіатуру НДДКР на ДР.

4. Пункт 4 викласти у такій редакції:

“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, підприємствами

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 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;

(є) 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), (є), (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 зазначатися, 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 платну 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 передачі 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.

Як правило 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 проєкту договору ДР та перед його підписанням проєкт договору передається керівнику Підрозділу з метою отримання рекомендацій щодо його укладання та погодження. У випадку відсутності в Установі Підрозділу Установа визначає порядок погодження проєкту договору ДР, що передбачає перевірку уповноваженою особою умов врегулювання охорони та використання прав інтелектуальної власності у проєкті договору ДР.

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

5. У пункті 5:

5.1. Підпункт 5.1 викласти в такій редакції:

“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.

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. Підпункт 5.2 викласти у такій редакції:

“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.”;

5.3. Підпункт 5.3 перед словами “Повідомлення розглядається підрозділом” доповнити таким реченням:

“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.”;

5.4. абзац другий підпункту 5.4 викласти у такій редакції:

“– подає до уповноважених організацій, що здійснюють реєстрацію ОІВ, заявку на реєстрацію ОІВ або”;

5.5. абзац третій підпункту 5.14 викласти у такій редакції:

“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. У пункті 6:

6.1. Підпункт 6.1 викласти у такій редакції:

“6.1. Укладання правочинів щодо розпоряджання 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.

Передання 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 розпоряджання 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).

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. Підпункт 6.2 виключити. Пункти 6.4, 6.5 позначити 6.3, 6.4.

6.3. Підпункт 6.3 викласти у такій редакції:

“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.”

7. У пункті 7 підпункт 7.1 викласти у такій редакції:

“7.1 Виплата винагороди творцям службових об’єктів права інтелектуальної власності

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, 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.

8. Абзаци чотирнадцятий-двадцятий пункту 8 викласти у такій редакції:

“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. У пункті 9:

9.1. Назву пункту та підпункти 9.1 – 9.2 викласти у такій редакції:

“9. Захист комерційної таємниці, конфіденційної інформації від розголошення

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;
- 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;

(є) 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.

9.2. Підпункти 9.3 – 9.6 виключити.

10. В абзаці другому підпункту 10.3 пункту 10 слова “постанова Президії НАН України № 24 від 28.01.2005” замінити словами “постанова Президії НАН України від 19.12.2018 № 339”.

11. У підпункті 11.1 пункту 11 після слів “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” доповнити словами “(із змінами)”.

12. У пункті 12:

12.1. у підпункті 12.1 слова та цифри “затвердженому постановою Президії НАН України від 13.04.2011 № 111” замінити словами та цифрами “затвердженому постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 із змінами, внесеними постановою Президії НАН України від 03.07.2019 №196”;

12.2. в абзаці сьомому підпункту 12.1 слова та цифри “у додатку 6 до Порядку формування тематики” замінити словами “у додатку 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи”;

12.3. підпункт 12.4 викласти у такій редакції:

“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.”

12.4. доповнити підпунктом 12.5 такого змісту:

“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 України

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 Держкомстату 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.”

Зміни

до Примірних договорів 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)

1. Зміни до Договору про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин).

1.1. У преамбулі:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

“- службовий об'єкт права інтелектуальної власності – винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин, 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.”

абзац шостий викласти у такій редакції:

“- 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.”

абзац восьмий викласти у такій редакції:

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

1.3. Підпункт 4.3 пункту 4 викласти у такій редакції:

“Не розголошує інформацію:

– щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, компонувань інтегральних мікросхем протягом терміну до подачі заявки на отримання охоронного документа, яка зберігаються Установою як комерційна таємниця;

Особливості охорони комерційної таємниці можуть бути визначено окремою Додатковою угодою до цього Договору.”

1.4. Пункт 5 доповнити новим підпунктом 5.2 такого змісту:

“5.2. У випадку розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, у порушення Положення Установи про захист комерційної таємниці від розголошення,

цього Договору, інших договорів з працівником працівник несе адміністративно-правову, кримінально-правову, цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.”

2. Зміни до Додаткової угоди до Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин).

2.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Працівник передає Установі право на подання заявки на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності та права на отримання охоронного документа (патента, свідоцтва).”

3. Зміни до Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання (комп’ютерні програми, бази даних, інші об’єкти авторського права, комерційні таємниці).

3.1. У преамбулі:

абзац п’ятий викласти у такому вигляді:

“- *службовий твір* - твір, створений працівником у зв’язку з виконанням обов’язків за трудовим договором (контрактом).

- *службова комерційна таємниця* – інформація технічного, організаційного та іншого характеру, що становить комерційну таємницю, створена (отримана) 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, обладнання Установи, іншої комерційної таємниці Установи, ”;

абзац шостий викласти у такому вигляді:

“- *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,”;

абзац сьомий викласти у такому вигляді:

“- *доручення Установи* – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності Установи і може привести до створення ОІВ.”.

3.2. Пункт 2.1 пункту 2 викласти у такій редакції:

Варіант 1. (застосовується для комп’ютерних програм, баз даних, інших об’єктів авторського права)

“2.1. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), з врахуванням положень ст. 440 ЦК України переходять до Установи, де працює автор, з моменту створення службового твору у повному складі. Відповідно до 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.”

Варіант 2. (застосовується для комерційної таємниці)

“2.1. Установа та Працівник визначають майнові права на комерційну таємницю, що передаються Установі, Додатковою угодою до цього договору, яка укладається при отриманні технічних рішень, інформації, що передбачається віднести до комерційної таємниці. Майнові права передаються на умовах, визначених цим Договором та Додатковою угодою до цього договору.”.

3.3. Пункт 3 доповнити підпунктом 3.1¹ такого змісту:

“3.1¹. Якщо посадові обов’язки працівника прямо передбачають створення службових творів відповідних видів авторська винагорода за створення і використання таких творів, а також за перехід прав на них, з врахуванням положень ст. 14 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, включається до заробітної плати Працівника.

Вказане не розповсюджується на види винагороди за використання службових ОІВ, визначених п. 3.2 цього Договору.”.

3.4. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти у такій редакції:

“4.2. Не розголошує створену (отриману) ним інформацію, що передбачається віднести або віднесено до комерційної таємниці, у тому числі патентоздатні та непатентоздатні ноу-хау.

Особливості захисту від розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації може бути визначено окремою Додатковою угодою до цього Договору.”.

3.5. Пункт 5 доповнити новим підпунктом 5.2 такого змісту:

“5.2. У випадку розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, конфіденційну інформацію у порушенні Положення Установи про захист комерційної таємниці від розголошення, цього Договору, інших договорів з працівником, працівник несе адміністративно-правову, кримінально-правову, цивільно-правову відповідальність згідно законодавства.”.

4. Зміни до Додаткової угоди до Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання (комп’ютерні програми, бази даних, інші об’єкти авторського права, комерційні таємниці).

4.1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

“1. Для об’єктів авторського права

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про авторське право і суміжні права” та Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання з працівником майнові права на _____ (наводиться назва комп’ютерної програми, бази даних, іншого об’єкта авторського права), що

становить службовий ОІВ, переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі.”.

Рекомендації

з охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної
власності у договорах на виконання наукових досліджень та науково-технічних
(експериментальних) розробок та договорах про співробітництво з проведення
наукових досліджень, що укладаються науковими установами з національними
та іноземними організаціями та підприємствам

Зміст

Вступ

1. Визначення
2. Основні кроки укладання договору на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок/ договору про співробітництво з проведення наукових досліджень та посилення на рекомендаційні матеріали, примірні договори та застереження
3. Вибір варіанту взаємовідносин з національною/ іноземною організацією та примірного застереження щодо розподілу прав інтелектуальної власності для договору ДР

Додатки

Частина А. Документи загального змісту

Додаток 1. *Посібник з використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ у договорах ДР*

Визначення

1.1. Використання Раніше створеної ІВ

1.1.1. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору для проведення ДР

1.1.2. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору для проведення подальших власних досліджень після завершення ДР за договором ДР

1.1.3. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР

1.1.4. Надання права використання іншій стороні договору у комерційних цілях Раніше створеної ІВ, без якої неможливим застосування Нової ІВ

1.2. Використання Нової ІВ

1.2.1. Визначення належності прав на Нову ІВ між сторонами договору ДР

1.2.2. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні для проведення досліджень під час здійснення договору ДР

1.2.3. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні для проведення досліджень після закінчення ДР за договором ДР

1.2.4. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР

1.2.5. Передання майнових прав на Нову ІВ іншій стороні договору для використання у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР

1.2.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР

1.2.7. Повернення Установі майнових прав на Нову ІВ при її невикористанні іншою стороною договору ДР або зміна ліцензійних умов

1.2.8. Визначення прав Установи з використання Раніше створеної та Нової ІВ у наукових та освітніх цілях при наданні Організації ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ

1.3. Використання Нової ІВ, права на яку належать сторонам договору ДР спільно

1.3.1. Набуття спільних прав ІВ та їх обсяг

1.3.2. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору для проведення ДР (якщо таке використання потрібно іншій стороні для проведення спільних досліджень);

1.3.3. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору для проведення власних досліджень після закінчення ДР за договором ДР

1.3.4. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР

1.3.5. Передання виключних майнових прав на частку майнових прав на Нову ІВ іншій стороні договору для використання у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР

1.3.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР

1.3.7. Повернення майнових прав на Нову ІВ Установі при її невикористанні іншою стороною договору ДР або зміна ліцензійних умов

1.3.8. Визначення прав Установи з використання Нової ІВ у наукових та освітніх цілях при наданні Організації ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ в межах частки майнових прав на спільну ІВ, що належить Установі

1.3.9. Загальні положення щодо спільних прав на ІВ

1.3.10. Порядок повідомлення про ОІВ, ноу-хау, створені фахівцями Сторін спільно та умови їх використання

1.4. Платежі за використання ОІВ

1.5. Виплата винагороди винахідникам

Додаток 2. *Визначення предмету та назви договору ДР, результатів, що передбачається отримати, форми передавання результатів*

Додаток 3. *Правові підстави встановлення в договорах ДР меж та умов використання Результатів робіт, що передаються Організації, як у вигляді речових об'єктів, так і у вигляді прав на використання ОІВ, ноу-хау, які складають такі результати*

Додаток 4. *Фактори, що можуть впливати на вибір примірною застереження*

Частина Б. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР та примірні договори ДР з національними Організаціями

Додаток 5. *Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання ДР*

Додаток 5.1. *Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при отриманні Організацією готового виробу, технології «під ключ», розроблених з використанням Раніше створеної ІВ Установи*

Додаток 5.2. *Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при адаптації Раніше створеної ІВ Установи в цілях використання Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг.*

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

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

створену ІВ та Нову ІВ Установи

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

Додаток 5.3. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при використанні Нової ІВ Установи Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг. Раніше створена ІВ не використовується.

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

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

Додаток 6. ***Примірні договори ДР з національною Організацією***

Додаток 6.1. Примірний договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з національною Організацією (для договору можуть застосовуватися застереження, визначені у Додатку 6)

Частина В. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності та примірні договори ДР з іноземними Організаціями

Додаток 7. ***Примірні договори про співробітництво/виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з іноземними організаціями, примірні застереження щодо умов використання результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау в таких договорах***

Додаток 7.1. Примірний договір співробітництва щодо реалізації науково-технічного проекту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії

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

Додаток 1. Технічне завдання

Додаток 2. Календарний план

Додаток 3. Умови використання Результатів робіт, що передаються Організації Установою, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

Додаток 4. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками Установи, які виконують роботи в Організації

Додаток 5. План використання результатів досліджень

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

Додаток 1. Технічне завдання

Додаток 2. Календарний план

Додаток 3. Умови використання Результатів робіт, що передаються

Організації Установою, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

Додаток 4. Умови використання Результатів робіт, що передаються Установі Організацією, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

Додаток 5. Взаємовідносини Сторін стосовно Нової ІВ, створеної Сторонами спільно. Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), ноу-хау, створені працівниками двох Сторін спільно

Додаток 6. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками однієї із Сторони договору, що виконують роботи в організації іншої Сторони договору

Додаток 7. План використання результатів досліджень

Додаток 7.2. Примірний договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з іноземною організацією

Додаток 7.3. Особливості застосування застережень у договорах про співробітництво/виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з іноземними Організаціями щодо використання Результатів робіт, що передаються Організації, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ

Частина Г. Оглядові матеріали

Додаток 8. Огляд практики врегулювання охорони та використання прав інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок в ЄС, державах-членах ЄС, США, Великій Британії та Україні

Вступ

Рекомендації *розроблені з метою:*

- надання методичної допомоги науковим установам (далі – Установа) з питань врегулювання 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 (далі – договори ДР), що укладаються з національними та іноземними організаціями та підприємствами (далі – Організація), залежно від конкретної ситуації взаємовідносин сторін договору

- наближення врегулювання охорони, розподілу та використання прав інтелектуальної власності у договорах ДР до практики у державах-членах ЄС¹, інших європейських країнах², США³; врахування Рекомендації Європейською комісією «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодексу практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» від 10.04.2008⁴, правил укладання договорів Рамкових програм Рамкових програм ЄС, у тому числі програми «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа»⁵, а також законодавства та практики укладання договорів ДР науковими установами в Україні;

- спрощення ведення переговорів та можливості залучення бізнесу до інноваційної діяльності шляхом: визначення умов та способів розподілу та використання об'єктів інтелектуальної власності (далі-ОІВ); отримання додаткових до фінансування робіт за договором роялті за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установ; збільшення прозорості відносин між сторонами щодо використання ОІВ.

Розробка Рекомендацій має на меті також посилити гармонізацію практики укладання договорів ДР в Україні та ЄС та врахувати Рекомендації Європейської комісії від 10.04.2008 стосовно розробки керівництв для державних наукових установ з управління інтелектуальною власністю та укладання договорів з досліджень та розробок, а також вибору належного виду договору для певних відносин наукових установ та організацій.

Основними принципами, яких необхідно дотримуватися при врегулюванні прав інтелектуальної власності у договорах ДР, є:

– визначення ОІВ, ноу-хау, які були створені до початку проекту (Раніше створена ІВ) та ОІВ, ноу-хау, які створюються під час виконання проекту (Нова ІВ);

- використання Організацією базових технологій, пристроїв, речовин, штамів

¹ Sample agreements for research and development cooperation. Guidelines for cooperation between the academics sector and industry. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). January 2019, 3 edition. 68 p. KTI Practical Guide to Collaborative Research Agreements. Knowledge Transfer Ireland. 2020. 72 p. URL: <https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Practical-Guides/> тощо.

² University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Great Britain. Last updated 3 April 2019. URL: <https://www.gov.uk>

³ Harvard. Sample Agreements. Office of Technology Development. 2022. URL: <https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/>

Stanford. Agreement Types. Industrial Contracts Office. Office of Technology Licensing. 2022. URL: <https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types> тощо.

⁴ Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations. 10.04.2008. C(2008)132.

⁵ Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013.

мікроорганізму, культур клітин Установи, які адаптуються для потреб Організації, на ліцензійних засадах зі збереженням прав інтелектуальної власності на такі об'єкти за Установою;

- визначення умов використання Організацією результатів виконання договору ДР, що передаються у речовому вигляді (звіт, дослідний зразок тощо), а також об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться у таких результатах;

- забезпечення залишення прав Установи на використання результатів досліджень, отриманих під час виконання договору, - для проведення подальших досліджень та викладання.

Рекомендації містять:

- вказівки з вибору певного застереження з охорони прав інтелектуальної власності для договору ДР для різних умов проведення досліджень з Організацією;

- посібник з використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ у договорах ДР;

- примірні застереження з питань охорони прав інтелектуальної власності для різних умов проведення досліджень між Установою та Організацією;

- примірний договір на виконання ДР з національною Організацією;

- примірний договір співробітництва з реалізації науково-технічного проєкту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії;

- примірний договір на виконання ДР з іноземною Організацією;

- інші документи.

Основні поняття та пояснення до договорів:

Слід вказати на *два основних види взаємовідносин наукових установ з організаціями та підприємствами* при проведенні ДР.

Перший – виконання Установою як підрядником досліджень та розробок за завданням (замовленням) Організації, яка оплачує виконані дослідження на умовах, визначених у договорі. Найбільш розповсюджений варіант укладення таких договорів – адаптація раніше створених результатів досліджень Установи для умов Організації – Замовника. Використання Організацією результатів досліджень за договором ДР, таким чином, можливо лише при використанні раніше створених технічних рішень Установи (ноу-хау, винаходів, корисних моделей) або об'єктів авторського права (зокрема, звіти про виконання ДР, документація, креслення; комп'ютерні програми, бази даних тощо), що адаптовані під вимоги Організації.

Відносини сторін включають передання Організації речових результатів ДР (звіт, дослідний зразок тощо) та визначення правового режиму використання таких речових результатів, а також надання ліцензії на використання раніше створених технічних рішень, об'єктів авторського права, що необхідно для забезпечення можливості використання Організацією результатів ДР.

Другий варіант взаємовідносин – співробітництво з проведення ДР. Він застосовується широко в Рамкових програмах досліджень та інновацій ЄС, а також при реалізації спільних проєктів, у діяльності спільних лабораторій та центрів. Європейською та американською практикою вироблені підходи до використання ОІВ, як раніше створених, так і таких, що створюються під час проведення досліджень, що дозволяє максимально захистити інтереси сторін. Також, характер співробітництва мають відносини наукової установи та організації-партнера при реалізації конкурсних науково-технічних проєктів, порядок відбору яких визначається Президією НАН.

Поряд з тим, для ряду організацій країн Південної, Південно-Східної Азії – така форма співробітництва використовується, щоб під виглядом спільних досліджень відбувалось безоплатне передання результатів, які створювалися національними науковими установами раніше. Для запобігання цього в ЄС, Великій Британії та США рекомендується застосування сучасних модельних договорів співробітництва, зокрема договорів Ламберта, Велика Британія, адаптованих під умови окремих іноземних країн (дивись Додаток 8).

В Рекомендаціях розробники виходили з того, що договори ДР, які укладають національні Установи та Організації між собою, є переважно договорами на виконання ДР. Для таких договорів, виходячи з практики Великої Британії, ФРН, США, інших країн, Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), а також досвіду укладання договорів ДР в Україні, розроблені варіанти примірних застережень розподілу прав ІВ між Установою та Організацією. Вказані застереження можливо зазначати як додаток до договорів ДР, які опрацьовуються Установою та Організацією.

Також, з врахуванням відсутності певного примірного договору на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок між науковими установами та організаціями, підприємствами в Україні, який був би рекомендовано органами державної влади, а також помилок у практиці укладання договорів ДР (наприклад, відсутності визначення, які речові результати робіт передаються Організації, як здійснюється захист конфіденційної інформації, які умови використання ОІВ) розроблено примірний договір на виконання досліджень та розробок.

Договір розроблено на підставі положень глави 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» ЦК України, статей 1, 64, 66 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», практики укладання договорів ДР науковими установами. Вказаний договір або його елементи можливо взяти до уваги при проведенні переговорів з Організацією – потенційним замовником ДР.

Стосовно іноземних Організацій, примірні застереження, вироблені для національних організацій, – доповнені положеннями, що відображають особливості надання ліцензій в іноземних країнах. Також розроблені зразки двох видів примірних договорів ДР з іноземною організацією:

а) договір співробітництва з реалізації науково-технічного проєкту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії. При його розробці використовувалась практика укладання договорів ДР організаціями США з організаціями КНР. Основним при цьому є конкретизація договору в цілях реалізації одного чи декількох науково-технічних проєктів. При цьому для кожного з проєктів детально визначаються умови використання ОІВ, реалізована система моніторингу за використанням результатів проєкту та отриманням ліцензійних, інших платежів Сторонами договору.

Для зазначеного договору наведено два варіанти взаємовідносин, щодо створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау: 1) використання лише Раніше створеної та Нової ІВ Установи під час реалізації договору; 2) використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Раніше створеної ІВ Організації, Нової ІВ Організації та Нової ІВ, створеної Сторонами спільно.

б) договір на виконання ДР з іноземною організацією. Такий договір можливо застосовувати для країн всіх регіонів. Його основу складає договір на виконання ДР між Установою та національною Організацією з доповненням положень, що відображають специфіку укладання зовнішньоторговельного договору та охорони прав ІВ у таких договорах. Також наведено рекомендації застосування у таких договорах застережень щодо використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

У випадку укладання договорів співробітництва з проведення ДР з організаціями держав-членів ЄС, виходячи з більш високого рівня договорів, що пропонуються до укладання такими організаціями, у Рекомендаціях не наводиться модельний договір ДР з організаціями держав-членів ЄС. Одночасно рекомендується при опрацюванні договору перевірити, наскільки положення з охорони та використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ відповідають застереженням щодо розподілу прав ІВ для іноземних країн (див. додатки 7.1, 7.2, 7.3).

1. Визначення

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.
Договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок	договори на виконання ДР, що виконуються Установою (підрядником) за завданням Організації (замовником) та підлягають оплаті за домовленістю сторін.
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.
Договір ДР	договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та договір про співробітництво з проведення наукових досліджень.
Об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ)	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 тощо (ст. 420 ЦК України, ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”). ⁶
Нова інтелектуальна власність (Нова ІВ)	ОІВ, ноу-хау: -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.
Раніше створена інтелектуальна власність	ОІВ, ноу-хау: - створені до укладання Договору ДР та - майнові права на які належать певній стороні договору ДР.

⁶ Зазначимо, що у Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами), до ОІВ включено ноу-хау згідно визначенню ноу-хау як об'єкта права інтелектуальної власності пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України та з врахуванням творчого характеру ноу-хау та положень ст. 420 ЦК України, за якими перелік ОІВ є відкритим. При укладанні договорів з організаціями іноземних країн зазвичай ноу-хау виділяється як окремий об'єкт цивільних правовідносин. З цим пов'язано зазначення у цих Рекомендаціях окремо ОІВ та окремо ноу-хау.

<i>Раніше створена інтелектуальна власність Установи (Раніше створена ІВ Установи)</i>	ОІВ, ноу-хау: - створені до укладання Договору ДР та - майнові права на які належать Установі.
<i>Раніше створена ІВ третіх осіб</i>	ОІВ, ноу-хау, – створені до укладання Договору ДР та – майнові права на які належать особам іншим ніж сторони договору ДР.
<i>Раніше створена ІВ Організації</i>	ОІВ, ноу-хау, – створені до укладання Договору ДР та – майнові права на які належать Організації.
<i>Результати, що передаються Організації</i>	речові об'єкти , що передаються Організації, зокрема: звіт про виконання ДР, конструкторська або технологічна документація, креслення, дослідний зразок, прилад, апаратура, машина, система, комплекс, речовина, примірник комп'ютерної програми, бази даних, записані на матеріальному носії, визначені Технічним завданням. ⁷
<i>Ноу-хау</i>	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»).
<i>Виріб</i>	дослідний зразок, техніка, прилад, обладнання, апаратура, машина, система, комплекс, речовина, екземпляр комп'ютерної програми, бази даних на певному носії тощо.

⁷Зокрема, такими результатами у речовому вигляді може бути:

(а) виготовлені екземпляри виробів:

прилад, апаратура, технологічний засіб, машина, система, комплекс, речовина, нові матеріали та обладнання для їх виробництва; модернізовані техніка, прилади і апаратура тощо, що можуть містити технічні рішення:

- які становлять ноу-хау;
- на які подані заявки на отримання охоронних документів;
- на які видано охоронні документи.

(б) примірник комп'ютерної програми, автоматизованої системи, бази даних, записані на окремому носії, у тому числі носії, що є складовою виробу:

– охороняються авторським правом;

(в) документація – ескізний проєкт, технічний проєкт, робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва, технології (способу):

- форма представлення якої охороняється авторським правом;
- що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи;

(г) інша документація, у тому числі звіт про виконання ДР,

- форма представлення якої охороняється авторським правом;
- що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи.

Дивись також: перелік робіт, що відносяться до дослідно-конструкторських робіт, п. 5.1.2 ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво».

Роялті	будь-який платіж, 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, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, 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) (п. 14.1.225 Податкового кодексу України).
Цілі наукових досліджень	Цілі наукових досліджень, що проводяться Установою. Наукові дослідження проводяться: (а) з будь-якою метою або; (б) з будь-якою метою, крім комерціалізації результатів досліджень або виконання робіт на замовлення третіх осіб, що передбачають комерціалізацію результатів досліджень; (в) для отримання дозволу на застосування будь-якого генертичного або нового лікарського засобу, включаючи будь-яке клінічне випробування.
Цілі викладання	Викладання працівників Установи у закладах освіти; під час навчальних курсів, семінарів.
Наукові публікації	Публікації статей, матеріалів у науковому журналі та/або електронному репозитарії, або здійснення презентацій на конференції, семінарі.
Клінічна допомога пацієнтам	Клінічна допомога пацієнтам включає будь-яке з наступного: діагностування, лікування особи лікарем.

2. Основні кроки укладання договору на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок/ договору про співробітництво з проведення наукових досліджень та посилення на рекомендаційні матеріали, примірні договори та застереження

Наведені нижче рекомендації можуть використовуватися для визначення, які розділи Рекомендацій та додатки цих Рекомендацій використовуються для певних кроків укладання договору ДР.

- | | | |
|----|---|---|
| а) | вибір варіанту взаємовідносин з національною чи іноземною Організацією (підприємством, фірмою) при проведенні ДР | Розділ 3
Рекомендацій,
Додатки 1, 4, 6, 8 |
| б) | з'ясування, які речові об'єкти будуть створені під час ДР та передані Організації (Результати, що передаються Організації, зокрема, звіт про виконання ДР, конструкторська документація, дослідний зразок тощо) | Додаток 3 |
| в) | з'ясування, яка Раніше створена ІВ Установи буде використовуватися при проведенні ДР та використанні результатів ДР | Додаток 1 |
| г) | з'ясування, яка Нова ІВ може бути створена під час ДР, або Нова ІВ не створюється | Додаток 1 |
| д) | з'ясування, якій стороні договору належать права на Нову ІВ та на яких умовах інша сторона договору може використовувати Раніше створену ІВ та Нову ІВ | Додатки 1, 3, 5, 8 |

- є) з'ясування, в яких випадках під час ДР може створюватися Нова ІВ, майнові права на які належать сторонам Договору спільно, а також правового режиму використання такої ІВ

Додаток 1
- ж) з'ясування, який обсяг використання Нової ІВ залишається в Установі для проведення подальших досліджень, викладання, наукових публікацій, якщо Установою надана іншій стороні Договору ліцензія на використання такої ІВ або передані майнові права на таку ІВ

Додаток 1
- з) уточнення:

 - назви договору ДР, що відповідає предмету договору;
 - речових результатів, що передбачається отримати під час виконання ДР;
 - форми передавання речових результатів;
 - форми охорони речових результатів правом інтелектуальної власності.

Додаток 2
- і) з'ясування сучасних підходів до розподілу прав ІВ у договорах ДР в наукових установах, університетах ЄС та США та їх використання при проведенні переговорів з потенційним замовником ДР або організацією, з якою передбачається співробітництво, а також стану врегулювання питань охорони прав ІВ у договорах ДР в Україні

Додаток 8
- к) вибір примірною застереження щодо розподілу прав інтелектуальної власності для певного варіанту взаємовідносин з національною (іноземною) Організацією

Додатки 1, 5, 6, 7
- л) включення вказаного примірною застереження у договір ДР, який Установою та Організацією, або вибір одного з примірних договорів ДР, що додається до цих Рекомендацій

Додаток 5

3. Вибір варіанту взаємовідносин з національною/ іноземною організацією та примірного застереження щодо розподілу прав інтелектуальної власності для договору ДР

Наступна таблиця використовується для визначення варіанту взаємовідносин Установи з Організацією – замовником ДР та застереження щодо використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ. Після вибору відповідного застереження – його форму можливо знайти у Додатку 6. Застереження надаються у договорі ДР у вигляді Додатку. Застереження можуть використовуватися спільно з примірним договором на виконання ДР з національною Організацією (додаток 7.1). Також застереження можуть застосовуватися Установами в якості додатку для власних договорів на виконання ДР.

№/№	Умови	Належність майнових прав на Нову ІВ
Дивись додаток 5.	Договори з національною Організацією	
Варіант 5.1.	<i>Договір на виконання ДР. Використання Раніше створеної ІВ Установи.</i> Мета – на основі Раніше створеної ІВ Установи та її використання, адаптації до потреб Організації здійснити: (а) виготовлення виробу (пристрій, прилад, апаратура, техніка, речовина тощо); Організація отримує готовий екземпляр виробу з використанням для внутрішніх потреб. Кошти, що сплачує Організація Установі, включає витрати на виготовлення виробу, документації з обслуговування виробу, навчання персоналу Організації та інші витрати.	<i>Відсутнє надання ліцензії /передання виключних майнових прав ІВ.</i> Не передбачається отримання нових патентоздатних технічних рішень чи нових ноу-хау. Документація, що передається, стосується лише обслуговування та застосування виробу. Якщо документація містить опис Раніше створеної ІВ Установи, її зміст відносять до конфіденційної інформації з заборотою Організації розголошувати ноу-хау, подавати патентні заявки на технічні рішення, що складають ноу-хау. У випадку отримання Установою під час виконання договору Нової ІВ – права на такі об'єкти належать Установі.
Варіант 5.2.	<i>Договір на виконання ДР. Використання Раніше створеної ІВ Установи</i> Мета: на основі Раніше створеної ІВ Установи та її використання, адаптації до потреб Організації здійснити: (а)(1) виготовлення виробу, впровадження технології «під ключ»; або (а)(2) передання Організації екземпляру Раніше створеної документації, документації, що містить ноу-хау або Раніше створеної документації, ноу-хау, адаптованих для потреб Організації, для впровадження Організацією або Організацією	<i>Варіант 1. Надання ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи</i> Документація, що передається, стосується: (а) лише обслуговування та застосування виробу, технології або також (б) робіт з впровадження на підприємстві виробництва виробу, технології. Використання документації та інших Результатів, що передаються Організації, можливо лише за умови використання Раніше створеної ІВ Установи.

	разом з Установою виробництва виробу, технології на підприємстві; (б) надання Установою послуг з впровадження виробництва виробу, технології. Організація здійснює виробництво виробів, використання технології з метою отримання доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії. Кошти, що сплачує Організація Установі, включає: – витрати на: проведення ДР, адаптацію Раніше створеної ІВ до потреб Організації, виготовлення виробу, документації, навчання персоналу Організації тощо; – ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Раніше створеної ІВ, Нової ІВ.	Установа та Організація мають до підписання Договору або у визначений Договором період опціону провести переговори щодо надання Організації невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи із сплатою Установі ліцензійних платежів Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, – її зміст відносять до конфіденційної інформації з заборобою Організації розголошувати ноу-хау, подавати патентні заявки на технічні рішення, що складають ноу-хау. <i>Варіант 2. Надання ліцензії на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи</i> Те ж, що і в варіанті 1 Додатку 5.2, проте під час виконання Договору Установою створена Нова ІВ. Права на Нову ІВ належать Установі. Установа та Організація мають до підписання Договору або у визначений Договором період опціону провести переговори щодо надання Організації: – невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи із сплатою ліцензійних платежів; – невиключної (одиночної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи, із сплатою ліцензійних платежів. У випадку невикористання Нової ІВ Установи Організацією протягом терміну, що встановлено Договором, або недосягнення запланованих виробничих результатів з виробництва виробу, застосування технології протягом встановленого терміну – договір щодо надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.
		<i>Варіант 3. Надання ліцензії на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи та на використання Нової ІВ, створеної спільно</i> Те ж, що і в варіантах 6.2.1, 6.2.2 Додатку 5.2, проте під час виконання Договору спільною творчою працею працівників Установи та Організації створено Нову ІВ, права на яку належать сторонам спільно. Установа та Організація мають до підписання Договору або у визначений Договором період опціону провести переговори щодо

		надання Організації: – невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи із сплатою ліцензійних платежів; – невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи, із сплатою ліцензійних платежів; – в межах частки спільних майнових прав на Нову ІВ Установи та Організації – невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ. У випадку невикористання Нової ІВ Установи Організацією протягом терміну, що встановлено Договором, або недосягнення запланованих виробничих результатів з виробництва виробу, застосування технології протягом встановленого терміну – договір щодо надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.
Варіант 5.3.	<i>Договір на виконання ДР. Відсутнє використання Раніше створеної ІВ Установи.</i> Кошти, що сплачує Організація Установі, включає: – витрати на розробку технологій, виробу, документації, виготовлення дослідного зразку виробу, навчання працівників Організації, надання послуг з впровадження виробу, технології в Організації тощо; – ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Нової ІВ або при переданні Організації виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ – сплата Організацією разових платежів за кожний об'єкт Нової ІВ та періодичних платежів за використання Нової ІВ.	<i>Варіант 1. Надання ліцензії на використання Нової ІВ</i> Документація, що передається, містить Нову ІВ, що створена фахівцями Установи. Права на Нову ІВ належать Установі. Установа та Організація мають до підписання Договору або у визначений Договором період опціону провести переговори про надання Організації ліцензії (невиключна або одиначна) на використання Нової ІВ із сплатою ліцензійних платежів. У випадку невикористання Нової ІВ Установи Організацією протягом терміну, що встановлено Договором, або недосягнення запланованих виробничих результатів з виробництва виробу, застосування технології протягом встановленого терміну - договір щодо надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

		<i>Варіант 2. Передання виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ Установи</i> Те ж, що і в варіанті 1 Додатку 5.3, проте Установа та Організація мають до підписання Договору або у визначений Договором період опціону провести переговори про передання Організації виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ на умовах сплати Організацією разових платежів за кожний об'єкт Нової ІВ та зобов'язань сплачувати Установі періодичні платежі від використання Нової ІВ. Установа отримує від Організації ліцензію на використання Нової ІВ: – в цілях досліджень (крім комерціалізації або виконання робіт на замовлення третіх осіб, що передбачають комерціалізацію результатів досліджень); – в цілях викладання без права розголошувати ноу-хау, конфіденційну інформацію, якщо вона міститься у Новій ІВ. У випадку невикористання Нової ІВ Установи Організацією протягом терміну, що встановлено Договором, або недосягнення запланованих виробничих результатів з виробництва виробу, застосування технології протягом встановленого термін, Установа та Організація мають укласти договір про повернення Установі виключних майнових прав на ІВ або заміна зазначеного договору на надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.
Договори з іноземною Організацією		
Додаток 7.1	Договір співробітництва з реалізації науково-технічного проекту з Організацією Південної та Південно-Східної Азії.	Варіант 1. Використання лише Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи, Додатки 1-5 до договору Варіант 2. Використання Раніше створеної ІВ Установи та Організації, Нової ІВ Установи та Організації та Нової ІВ, створеної Сторонами спільно, Додатки 1-7 до договору.
Додаток 7.2.	Договір на виконання ДР з іноземною Організацією	Можуть використовуватися варіанти застережень для Установи з національною Організацією (Додаток 5) з деякими змінами, наведеними у Додатку 7.3.

Посібник з використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ у договорах ДР

Зміст

1.1. Використання Раніше створеної ІВ

- 1.1.1. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору для проведення ДР
- 1.1.2. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору для проведення подальших власних досліджень після завершення ДР за договором ДР
- 1.1.3. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР
- 1.1.4. Надання права використання іншій стороні договору у комерційних цілях Раніше створеної ІВ, без якої неможливим застосування Нової ІВ.

1.2. Використання Нової ІВ

- 1.2.1. Визначення належності прав на Нову ІВ між сторонами договору ДР
- 1.2.2. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні для проведення досліджень під час здійснення договору ДР
- 1.2.3. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні для проведення досліджень після закінчення ДР за договором ДР
- 1.2.4. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР
- 1.2.5. Передання майнових прав на Нову ІВ іншій стороні договору для використання у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР
- 1.2.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР
- 1.2.7. Повернення Установі майнових прав на Нову ІВ при її невикористанні іншою стороною договору ДР або зміна ліцензійних умов
- 1.2.8. Визначення прав Установи з використання Раніше створеної та Нової ІВ у наукових та освітніх цілях при наданні Організації ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ

1.3. Використання Нової ІВ, права на яку належать сторонам договору ДР спільно

- 1.3.1. Набуття спільних прав ІВ та їх обсяг
- 1.3.2. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору для проведення ДР (якщо таке використання потрібно іншій стороні для проведення спільних досліджень)
- 1.3.3. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору для проведення власних досліджень після закінчення ДР за договором ДР
- 1.3.4. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР
- 1.3.5. Передання виключних майнових прав на частку майнових прав на Нову ІВ іншій стороні договору для використання у комерційних цілях (випуск продукції,

надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР

1.3.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР

1.3.7. Повернення Установі майнових прав на Нову ІВ при її невикористанні іншою стороною договору ДР або зміна ліцензійних умов

1.3.8. Визначення прав Установи з використання Нової ІВ у наукових та освітніх цілях при наданні Організації ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ в межах частки майнових прав на спільну ІВ, що належить Установі

1.3.9. Загальні положення щодо спільних прав на ІВ

1.3.10. Порядок повідомлення про ОІВ, ноу-хау, створені фахівцями Сторін спільно та умови їх використання

1.4. Платежі за використання ОІВ

1.5. Виплата винагороди винахідникам

1.1. Використання Раніше створеної ІВ

Обов'язковим для модельних договорів Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, у тому числі програм Горизонт 2020, Горизонт Європа, договорів ДР Ламберта (Велика Британія), університетів США є визначення у договорах з досліджень та розробок Раніше створеної ІВ, яка використовується:

–для виконання договору ДР, а також

–використання якої потрібно при застосуванні результатів договору ДР, що передаються або замовнику робіт (договори на виконання робіт), або співвиконавцю (договори про співробітництво) (далі - Результати, що передаються Організації).

Варіанти надання прав Організації з використання Раніше створеної ІВ Установи включають надання прав для:

1.1.1. Проведення Організацією досліджень, необхідних для реалізації договору ДР.

1.1.2. Проведення Організацією подальших власних досліджень після завершення ДР за договором ДР (договір про співробітництво. Для договорів на виконання не застосовується).

1.1.3. Використання у комерційних цілях (випуск Організацією продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР;

1.1.4. Використання Організацією у комерційних цілях Раніше створеної ІВ, без якої неможливим застосування Нової ІВ.

Відповідно до практики університетів та наукових установ держав-членів ЄС та США на використання Раніше створеної ІВ надається лише невиключна ліцензія. Звичайно Раніше створена ІВ являє собою результати, отримані Установою в рамках багаторічного державного фінансування. Обмеження використання таких результатів лише однією Організацією – споживачем (при наданні одиначної ліцензії) або взагалі заборона навіть самій Установі використовувати такі результати, у тому числі при проведенні досліджень (при наданні виключної ліцензії або передачі майнових прав) не є можливим з врахуванням цілей проведення досліджень за рахунок державних коштів, провідної мети наукової установи – здійснення досліджень.

1.1.1. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору для проведення ДР

Якщо для проведення дослідження є необхідність використання Раніше створеної ІВ

іншої сторони договору, в цьому випадку:

- така ІВ (винаходи, ноу-хау, об'єкти авторського права (конструкторська документація тощо) зазначається у договорі;

- надається ліцензія з її використання іншою стороною лише в цілях проведення досліджень за договором з наведенням зобов'язань із збереження конфіденційної інформації, що передається, та невикористання з комерційною метою. Ліцензія оформлюються як додаток до договору ДР;

- після проведення дослідження – документація, що містить результати, які віднесено до конфіденційної інформації, має бути повернена Установі, якщо інше не визначено у договорі.

Такі положення вказуються у договорах про співробітництво з проведення ДР, якщо Раніше створена ІВ однієї сторони потрібна для проведення досліджень іншою стороною чи спільно. У договорах на виконання вказане вказується у поодиноких випадках, якщо фахівці Організації беруть творчу участь у виконання робіт. В цьому випадку участь фахівців Організації у виконанні ДР має зазначатися у Календарному плані та Технічному завданні.

1.1.2. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору для проведення подальших власних досліджень після завершення ДР за договором ДР (договір про співробітництво).

Вказаний варіант може передбачати використання Організацією Раніше створеної ІВ з некомерційною метою або з комерційною метою звичайно у договорах про співробітництво. Для договорів на виконання, як правило, не застосовується.

Некомерційна мета

Якщо Організація зацікавлена в отриманні права використання Раніше створеної ІВ для проведення власних досліджень з некомерційною метою, у ліцензії на надання права використання Раніше створеної ІВ зазначається, що:

- такі результати мають застосовувати лише для проведення досліджень, що не передбачають отримання прикладних результатів, чи результатів, які можуть бути комерціалізовані; реалізація таких зобов'язань має бути здійснена через прийняття внутрішніх актів або доповнень до договорів (контрактів) з працівниками;

- Організація має посилається у публікаціях та звітах, що дослідження Організації здійснювалися з використанням Раніше створеної ІВ, отриманої від Установи.

- зобов'язання із збереження Організацією конфіденційної інформації, що передається, у конфіденційності.

Ліцензія може бути безоплатною або оплатною з передбаченням виплати Установі паушальних платежів.

Також можливий варіант взаємного ліцензування Раніше створеної ІВ одною стороною – інший. В цьому випадку, при рівнозначності Раніше створеної ІВ кожною із сторін, сторони можуть погодити надання безоплатних ліцензій іншій стороні.

Комерційна мета

У випадку проведення Організацією досліджень, що передбачають отримання прикладного результату, чи/або результатів, які можуть бути комерціалізовані, у ліцензії зазначаються умови використання Раніше створеної ІВ при застосування таких

результатів. Вказане може включати:

- входження Установи у співзаявники з отримання патентів на винаходи та отримання спільних патентів;

- передбачення надання Установою оплатної невиключної ліцензії на застосування Раніше створеної ІВ з метою комерційного використання (випуску продукції, надання послуг, проведення робіт);

У ліцензії зазначаються зобов'язання із збереження Організацією конфіденційної інформації, що передається, у конфіденційності.

1.1.3. Надання права використання Раніше створеної ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР

Вказаний випадок є одним з найбільш розповсюджених.

Раніше створена ІВ, включаючи ноу-хау, надається Організації за ліцензією. Інформація, інша ніж ноу-хау, що становить конфіденційну інформацію, передається на умовах збереження конфіденційності.

Стосовно передачі майнових прав на Раніше створену ІВ слід взяти до уваги, що для бюджетних наукових установ права на передання виключних майнових прав є обмеженими та відповідно до Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» встановлено компетенцію НАН України на надання дозволу на продаж майна організацій, що перебувають у віданні НАН України (ст. 3).

При наданні ліцензії на використання Раніше створеної ІВ можливі такі варіанти, відповідають варіантам застережень щодо ІВ у договорах ДР (Додаток 5)

Варіант 1. Результатом договору є виготовлення виробу (наприклад, парової турбіни), що був розроблений Установою раніше, певні параметри якого були адаптовані до технічних вимог Організації. Або результатом договору є адаптація раніше розробленої технології Установи до потреб Організації та її впровадження на підприємстві Організації «під ключ».

В цьому випадку Організації надається лише документація з застосування виробу, технології та *не надається* документація, де описуються технічні рішення, що є в основі виробу або технології. Якщо виріб або технологія містять винаходи, корисні моделі промислові зразки, ноу-хау – надається невиключна безоплатна (оплатна) ліцензія на їх застосування.

У випадку, якщо виготовлення та передання Організації виробу здійснюється не за договором ДР, а за договором купівлі-продажу – Організація разом з виробом отримує комплект експлуатаційної документації, в якій також зазначаються охоронні документи на винаходи, інші ОІВ, якими охороняються технічні рішення, застосовані у виробі.

Варіант 2. Установа адаптує для потреб Організації Раніше створену ІВ (документацію, дослідний зразок) для впровадження Організацією або Організацією разом з Установою виробництва виробу, технології, що здійснюється з метою отримання Організацією доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії.

Організація отримує невиключну оплатну ліцензію на право використання Раніше створеної ІВ без права надання субліцензій для:

- виготовлення Виробу, надання послуг, проведення робіт;

– застосування Технології для випуску продукції (надання послуг, виконання робіт).

У випадку, якщо Організація передбачає комерціалізацію Виробу, Технології через налагодження виробництва, впровадження технології на інших підприємствах або з залученням інших організацій, вказане може бути зроблено лише на умовах надання Установою невиключної оплатної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ безпосередньо зазначеними підприємствами.⁸

1.1.4. Надання права використання іншій стороні договору у комерційних цілях Раніше створеної ІВ, без якої неможливим застосування Нової ІВ

Організації надаються ліцензії на використання Раніше створеної ІВ (звичайно оплатна невиключна ліцензія) та ліцензія на використання Нової ІВ (оплатна одинична, стосовно виду ліцензії - дивись далі).

1.2. Використання Нової ІВ

Врегулювання використання Нової ІВ у договорах ДР включає:

1.2.1. Визначення належності прав на Нову ІВ між сторонами договору ДР.

1.2.2. Надання права використання іншій стороні договору для проведення ДР під час здійснення договору ДР;

1.2.3. Надання права використання іншій стороні для проведення власних досліджень після закінчення ДР за договором ДР;

1.2.4. Надання права використання іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР;

1.2.5. Передання виключних майнових прав на Нову ІВ іншій стороні для використання у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР;

1.2.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР;

1.2.7. Повернення прав на Нову ІВ Установі при її невикористанні іншою стороною або зміна ліцензійних умов;

1.2.8. Визначення прав Установи з використання Нової ІВ при наданні Організації виключної ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ.

На відміну від Раніше створеної ІВ, на використання якої звичайно може надаватися невиключна ліцензія – право на використання Нової ІВ може надаватися на підставі невиключної ліцензії (для використання під час проведення ДР), оплатної одиничної або виключної ліцензії. Також майнові права на Нову ІВ можуть передаватися Організації, якщо відсутні можливості у договорі передбачити збереження прав на Нову ІВ за Установою. Особливості надання зазначених видів ліцензії та передання майнових прав зазначені нижче.

⁸Зауважимо, що за законодавством України субліцензійний договір може укладатися лише, якщо це передбачено ліцензійним договором (ст. 1109 ЦК України). Національною та міжнародною практикою не передбачено надання ліцензіату права укладати субліцензійні договори при невиключній ліцензії, що може істотно ускоаднити або обумовити ризики отримання Установою роялті та звітності від субліцензіатів.

1.2.1. Визначення належності прав на Нову ІВ між сторонами договору

Договір на виконання ДР

Варіант 1. Нова ІВ, що стосується нових технічних рішень, під час проведення ДР не створюється.

Якщо результатом ДР є адаптація для потреб Організації Виробу, Технології, що створено Установою раніше, - під час виготовлення виробу (обладнання), впровадження технологічної лінії «під ключ», Організації надається лише документація з застосування виробу, технології та не надається документація, яка описує технічні рішення з виробництва виробу або рішення, що є в основі технології.

Якщо виріб або технологія містять Раніше створену ІВ (винаходи, корисні моделі промислові зразки, ноу-хау) – надається невиключна оплатна (безоплатна) ліцензія на їх застосування (дивись вище).

Варіант 2. Під час проведення ДР створюється Нова ІВ.

Вказане стосується:

- створення нових патентоздатних технічних рішень, нового ноу-хау, чи нової документації (що не повторює Раніше створену ІВ), які базуються, є розвитком Раніше створеної ІВ. Така Нова ІВ є доповненням Раніше створеної ІВ. Організації для застосування Результатів, що передаються, звичайно потрібні права на використання спільно як Раніше створеної ІВ, так і Нової ІВ;

- створення Нової ІВ при невикористанні Раніше створеної ІВ. В цьому випадку для використання Результатів, що передаються, Організації потрібні права на використання лише Нової ІВ.

Метою договору є впровадження Організацією або Організацією разом з Установою у виробництво Виробу, Технології з отриманням Організацією доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії;

Права на Нову ІВ належать Установі.

Організації при закінченні робіт передається звіт про проведені роботи як речовий об'єкт, на який Організація набуває право власності, проте при переданні звіту Організація не набуває права на Нову ІВ (винаходи, корисні моделі, ноу-хау тощо), створені під час виконання договору.

Виходячи із практики укладання договорів ДР науковими установами та університетами в ЄС, США, якщо Організація зацікавлена у використанні Нової ІВ, Установа надає Організації оплатну ліцензію або передає виключні майнові права ІВ з передбаченням додатково до ціни договору виплати Установі ліцензійних платежів (при наданні ліцензії на використання Нової ІВ) або платежів за передання прав на ОІВ (при переданні прав на підставі договору про передання виключних майнових прав ІВ).

Договір про співробітництво

Варіанти:

Варіант 1. Кожна сторона, що здійснює фінансування проведення ДР, отримує права на створену цією стороною Нову ІВ.

Варіант 2. У випадку фінансування виконання спільних досліджень третьою стороною (фондом, міжнародною організацією, державним органом тощо) можуть застосовуватися правила сторони, що фінансує.

Відповідно до практики фінансування проєктів Рамкових програм досліджень та розробок ЄС, фінансування проєктів переважної частини національних програм досліджень державами-членами ЄС – права на Нову ІВ належать виконавцям досліджень.⁹ Уточнення розподілу прав та їх використання визначається договором, що укладається між співвиконавцями (договір консорціуму тощо).

Звичайним є закріплення прав на Нову ІВ за стороною, яка їх отримала.

У випадку, якщо Нова ІВ отримана в результаті творчої спільної співпраці фахівців різних сторін договору, вказані сторони можуть набувати спільні права на таку ІВ. Вказане звичайно застосовується, якщо важко розрізнити і виділити окремо внесок кожної із сторін. Правовий режим використання спільної ІВ визначається договором між сторонами.

При цьому можуть бути рівні творчі вклади сторін у створення ІВ та сторони мають рівні права з використання спільної ІВ. Або вклади сторін на відповідно майнові права сторін на ІВ можуть бути нерівними, наприклад, 30% на 70%.

1.2.2. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні для проведення досліджень під час здійснення договору ДР

Вказаний випадок як правило, застосовується, як правило, при співробітництві з проведення ДР. Для договорів на виконання ДР – не є характерним його застосування.

Якщо Нова ІВ, створена Установою, потрібна іншій стороні договору для проведення досліджень під час здійснення договору ДР, у договорі передбачається надання безоплатної ліцензії іншій стороні на таке використання. За ліцензією Нова ІВ має використовуватися лише в цілях проведення досліджень за договором ДР, не використовуватися з комерційною метою. Також конфіденційна інформація, що передається Установою Організації, має зберігатися Організацією у конфіденційності.

1.2.3. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні для проведення досліджень після закінчення ДР за договором

Вказаний випадок також застосовується, як правило, у договорах про співробітництво.

У випадку співробітництва з проведення ДР сторони на умовах паритетності можуть домовитися, що вони будуть мати право використання Нової ІВ для подальших власних досліджень після завершення досліджень за договором, якщо власні дослідження не передбачають отримання прикладних результатів чи комерціалізацію. У цьому випадку може надаватися безоплатна невиключна ліцензія на використання Нової ІВ.

Також зазначаються зобов'язання іншої сторони вказувати у публікаціях, звітах, що наукові дослідження були проведені з використанням Нової ІВ, отриманої від Установи. У таких публікаціях забороняється наведення інформації про Нову ІВ Установи, що є конфіденційною інформацією.

Якщо Нову ІВ передбачається використовувати для проведення прикладних досліджень, досліджень, результати яких передбачається комерціалізувати, надається оплатна невиключна ліцензія на їх використання.

⁹ Умови розподілу прав на Нову ІВ в дослідженнях, що фінансуються комерційними організаціями, можуть відрізнятися від зазначеного підходу.

Конфіденційна інформація, що передається Установою Організації, має зберігатися Організацією у конфіденційності.

1.2.4. Надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР

Договір на виконання ДР

У випадку зацікавленості Організації отримати права на створену під час договору Нову ІВ використовуються підходи університетів та наукових установ США та держав-членів ЄС.

(а) модель американських університетів. Права на Нову ІВ набуває університет. Організація отримує лише звіт з результатами ДР. Організація та університет у визначений термін мають провести переговори про надання Організації ліцензії на використання Нової ІВ. У випадку, якщо сторони не погодили ліцензійні умови, права на Нову ІВ залишаються за університетом.

(б) модель Федерального міністерства економіки та технологій (BMWі). Права на Нову ІВ набуває Установа. Проте, якщо Організація зацікавлена у використанні ІВ, Установа та Організація мають укласти або оплату ліцензійну угоду або оплатну угоду про передання виключних майнових прав ІВ з передбаченням додатково до ціни договору виплати Установи за використання/набуття прав ІВ. Розмір ліцензійних платежів або виплат за передання прав визначається з врахуванням звичайно застосовних розмірів для певної галузі промисловості. Якщо встановлені договором роялті або платежі за передання Нової ІВ очевидно не відповідають прямим надходженням та вигодам Організації від їх використання, Установа та Організація мають укласти додаток до договору щодо змін умов платежів, якщо інше не передбачено договором.

У примірних застереженнях (Додаток 6) реалізована модель ФРН з передбаченням укладання оплатного ліцензійного договору з надання одиничної ліцензії або договору про передання виключних майнових прав ІВ,

Договір про співробітництво

Виділяють дві основні моделі.

При зацікавленості однієї із сторін договору здійснювати комерціалізацію Нової ІВ іншої сторони, договором передбачається у визначений термін проведення переговорів щодо укладання ліцензійного договору та розміру ліцензійних платежів. Ліцензія надається зазвичай невиключна або одинична.

Інший варіант – у договорі про співробітництво відразу визначається, що одна із сторін буде здійснювати комерціалізацією Нової ІВ. В цьому випадку сторони договору надають вказаний стороні ліцензію (одиничну, виключну) на використання Нової ІВ з передбаченням отримання ліцензійних платежів від комерціалізації.

1.2.5. Передання майнових прав на Нову ІВ іншій стороні для використання у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР

Договір на виконання ДР

Під час укладання договору ДР з Організацією-замовником доцільно передбачити, що, при зацікавленості Організації у використанні Нової ІВ, сторони передбачають

укладання ліцензійного договору з визначенням додатково до ціни договору ДР сплату ліцензійних платежів за використання ІВ. При цьому право використання Нової ІВ надається звичайно на підставі невиключної або одиначної ліцензії.

Проте, якщо Організація - замовник зацікавлена в отриманні майнових прав інтелектуальної власності на Нову ІВ, слід з'ясувати, наскільки Організація готова нести підвищені витрати на патентування та підтримку охоронного документу у силі у порівнянні з умовами ліцензійного договору, коли відповідні витрати здійснює Установа.

При зацікавленості Організації набути майнові права на Нову ІВ вказане здійснюється на підставі договору про передання виключних майнових прав ІВ зі сплатою разового платежу за передання прав та періодичних платежів. Періодичні платежі виплачуються як частка виручки (доходу) від продажу продукції з використанням Нової ІВ. Зазначені платежі не є ліцензійними та базуються на угоді сторін. Застосуванню вказаного механізму може сприяти визначення зобов'язань Установи інформувати Організацію про удосконалення Нової ІВ (дивись нижче).

При цьому слід взяти до уваги практику договорів Федерального міністерства економіки та технологій ФРН. Для модельного договору, що передбачає передання майнових прав, компанія може отримати ліцензію на використання Нової ІВ або отримати майнові права на Нову ІВ. Проте, якщо Організацію було повідомлено про створений винахід та протягом 2 місяців була відсутня відповідь стосовно намірів патентування, – права на подання заявки та отримання патенту залишаються за Установою.

Договір про співробітництво

Зазвичай у договорах про співробітництво надаються одиначні (виключні) ліцензії стороні, яка здійснює комерціалізацію результатів досліджень.

1.2.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР

При наданні права використання Нової ІВ Організації на підставі ліцензії та наступному вдосконаленні такої ІВ Установою або Організацією можуть застосовуватися підходи, нароблені при реалізації договорів про трансфер технологій.

Так у договорі можуть бути передбачені положення, що ліцензіар (Установа) зобов'язується повідомляти ліцензіата (Організація) про всі здійснені покращення (удосконалення) предмету ліцензії, які були зроблені протягом дії ліцензійного договору, та надавати їх для використання ліцензіату без збільшення вартості ліцензії. У випадку, коли покращення предмету ліцензії складає винахід та передбачається отримання патенту, передання покращень здійснюється умовах сплати ліцензійних платежів або збільшення раніше встановленої суми ліцензійних платежів.

Дії та зобов'язання ліцензіата у зв'язку із покращенням предмету ліцензії залежать від конкретних умов та цілей договору та в різних договорах вони мають відмінний характер та обсяг. Загалом зобов'язання ліцензіата включають:

- обов'язок повідомляти ліцензіара про здійснення покращення предмету ліцензії;
- передавати ліцензіару інформацію щодо покращення предмету ліцензії без додаткової оплати або за окрему плату у випадку, якщо таке покращення становить винахід.¹⁰

У випадку зацікавленості Організації в удосконаленнях можливо застосування

¹⁰ Більш повну інформацію дивись: Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія/За ред. Ю.М. Капіці. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. С. 69–70. https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606

наступних підходів:

- удосконалення, що не становлять патентоздатного винаходу, корисної моделі, промислового зразку, передаються на підставі безоплатної (оплатної) невиключної ліцензії. Удосконалення, що становлять потенційний винахід, корисну модель, промисловий зразок, передаються на підставі оплатної невиключної (одиничної) ліцензії;
- всі удосконалення передаються на підставі оплатної невиключної (одиничної) ліцензії. Проте Організація є першою особою, якій Установа пропонує такі нові результати.

1.2.7. Повернення майнових прав на Нову ІВ Установі при її невикористанні іншою стороною або зміна ліцензійних умов

У випадку передання виключних майнових прав на Нову ІВ Організації та її невикористанні Організацією у договорі ДР передбачається, що Організація має повернути такі майнові права Установі у встановлений термін. Вказане враховує досвід договорів з співробітництва з проведення ДР, що частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів (договори Ламберта, Велика Британія). Так, при відсутності комерціалізації Організацією Нової ІВ протягом прийнятого терміну або відсутності належних кроків щодо здійснення комерціалізації Організація за запитом Установи має повернути Установі майнові права на Нову ІВ. Або разом з поверненням прав – Організації може надатися невиключна оплатна ліцензії щодо їх використання.

У випадку надання одиничної ліцензії та невикористанні Організацією Нової ІВ або відсутності належних кроків з комерціалізації, або недосягнення встановлених договором показників випуску продукції за ліцензією, договором ДР можуть передбачатися наступні варіанти:

- (i) зміна умов договору щодо надання одиничної ліцензії на надання невиключної ліцензії;
- (ii) передбачення виплати мінімальних паушальних ліцензійних платежів протягом часу, коли Організація недосягла встановлених договором показників випуску продукції за ліцензією;
- (iii) розірвання договору щодо надання ліцензії.

1.2.8. Визначення прав Установи з використання Раніше створеної та Нової ІВ в наукових та освітянських цілях при наданні Організації ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ

Одним з ключових принципів політик інтелектуальної власності університетів та наукових установ США та держав-членів ЄС є залишення права використовувати ІВ в університетах, наукових установах в цілях викладання, проведення наукових досліджень, наукових публікацій, відкритого доступу до результатів наукових досліджень (в частині, що не є конфіденційною інформацією) навіть при наданні виключної ліцензії на використання ІВ компаніям або передання виключних майнових прав ІВ.

При цьому на використання Раніше створеної ІВ компаніям з метою проведення досліджень або комерціалізації, звичайно, надається невиключна ліцензія. Стосовно Нової ІВ може надаватися невиключна, одинична ліцензія та в обмежених, фінансово обґрунтованих та обґрунтованих з наукової точки зору випадках – виключна ліцензія або передаватися майнові права ІВ.

В Україні згідно ст. 896 «Права сторін на результати робіт» глави 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» ЦК України: «Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе....». У статті не зазначаються межі використання результатів робіт «для себе»: для себе з метою лише здійснення подальших досліджень, або для себе з можливістю використання результатів ДР при наданні послуг іншим організаціям, виготовленні дослідної продукції тощо? Вказані положення, згідно практики укладання договорів науковими установами та університетами у державах-членах ЄС, США, визначаються у договорі.

Розглянемо підходи до відповідного врегулювання стосовно Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

Випадок надання невиключної ліцензії (Раніше створена ІВ, Нова ІВ)

У будь-якому випадку не повинні обмежуватися права Установи з використання Раніше створеної ІВ, що створена в Установі.

Права використання Раніше створеної ІВ можуть надаватися Організації для:

- (а) виконання досліджень в межах спільних досліджень на підставі, як правило, безоплатної невиключної ліцензії;
- (б) виконання досліджень після завершення спільних досліджень за договором ДР на підставі оплатної/безоплатної невиключної ліцензії;
- (в) комерційного застосування на підставі оплатної невиключної ліцензії.

Надання саме *невиключної ліцензії* обумовлює, що *весь комплекс прав відносно Раніше створеної ІВ залишається у науковій установі, у тому числі з використання ІВ в цілях подальших наукових досліджень та викладанні*.

Стосовно Нової ІВ слід розрізняти випадки проведення фундаментальних наукових досліджень з отриманням результатами, що далекі від комерціалізації. А також досліджень, спрямованих на отримання знань для практичних цілей чи науково-технічних розробок, спрямованих на доведення знань до практичного використання. В першому випадку партнерам за науковим проєктом, при необхідності, може надаватися невиключна ліцензія на використання Нової ІВ в їх подальших дослідженнях. А також мати місце положення у договорі, що у випадку, якщо таке використання призведе до створення на підставі ліцензованої Нової ІВ комерційно орієнтованих результатів, Сторони укладуть договір щодо умов використання Нової ІВ у комерційних цілях.

У другому випадку партнеру (підприємству) може бути достатньо невиключної ліцензії на використання Нової ІВ. Якщо мова йде про надання одиничної, чи виключної ліцензії, чи передачі прав – відповідні випадки описані нижче.

Випадок надання одиничної ліцензії

Одинична 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).

У цьому випадку, у договорі має бути акцентовано увагу на збереженні прав Установи використовувати ОІВ у сферах інших, в якій надано ліцензію, а саме:

- (а) виконання фундаментальних наукових досліджень та пошукової тематики за рахунок власних коштів або коштів Державного бюджету;
- (б) використання Нової ІВ у наукових публікаціях працівників Установи;

- (в) використання Нової ІВ у викладацькій діяльності працівниками Установи,
- (г) використання Нової ІВ при клінічних наукових дослідженнях,
- (д) використання Нової ІВ при проведенні прикладних досліджень, за договорами з установами та організаціями, а також надання ліцензій на використання Нової ІВ установам та організаціям у сферах інших, ніж на які надано ліцензію Організації,
- (є) використання Нової ІВ безпосередньо Установою (випуск продукції, виконання робіт, послуг) у сфері, на яку надано ліцензію Організації.

Також зазначимо, що відповідно до ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» можливим є використання винаходів та корисних моделей Установою (а також будь-якою третьою особою) з науковою метою, або в порядку експерименту, навіть при наданні виключної ліцензії чи переданні виключних майнових прав на винахід.

Випадок 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).

Застосування виключної ліцензії, таким чином забороняє науковій установі використовувати ОІВ, у тому числі документацію, ноу-хау з науковою метою, викладанні тощо у сфері ліцензії. Стосовно винаходів та корисних моделей відповідно до ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» їх використання можливо з науковою метою, або в порядку експерименту.

У зв'язку з зазначеним у договорі акцентується увага на правах Установи з використання ОІВ, ноу-хау в інших сферах, ніж та, в якій надано ліцензію. Також встановлюються права установи використовувати ОІВ, ноу-хау у сфері, в якій надано ліцензію, для проведення досліджень та викладання.

Також Організація може бути зацікавлена, у тому, що використання ІВ Установою не призведе до розголошення ноу-хау, на яку вона отримала одиничну (виключну) ліцензію, та іншої конфіденційної інформації.

З врахуванням наведеного, у додатку до договору ДР стосовно надання виключної ліцензії на Нову ІВ може зазначатися:

Установа має право використання Нової ІВ, на яку надано Організації виключну ліцензію:

- (а) у сферах інших, ніж та, в якій надано ліцензію (відповідно до визначення виключної ліцензії у ст. 1108 ЦК України);
- (б) у сфері, в якій надано виключну ліцензію, стосовно використання винаходів та корисних моделей з науковою метою, або в порядку експерименту (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 у наукових публікаціях працівників Установи;
 - використання Нової ІВ у викладацькій діяльності працівниками Установи,
 - використання Нової ІВ при клінічних наукових дослідженнях.

При цьому не має бути розголошено інформацію, що стосується Нової ІВ, яка визначена конфіденційною та передана Організації.

Випадок передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

У випадку передання виключних майнових прав інтелектуальної власності у додатку до договору ДР щодо передання прав передбачається, що Організація надає невиключну (одиничну) ліцензію Установі на використання ОІВ в цілях наукових досліджень та викладання, якщо це не призведе до розкриття конфіденційної інформації, яку Організація отримала. Інші положення можуть зазначатися аналогічно наведеним вище стосовно виключної ліцензії.

1.3. Використання Нової ІВ, права на яку належать сторонам договору ДР спільно

Керівництвом «Управління інтелектуальними активами для університетів» Офісу інтелектуальної власності Великої Британії¹¹ визначається, що спільні права ІВ можуть привести до проблем з їх реалізації. Тому, у загальному випадку, слід уникати набуття спільних прав на ОІВ.

Набуття спільних прав на патент на винаходи інколи використовується як засіб запровадити більш тісні зв'язки між Установою та Організацією. Також, така вимога висувається інколи з боку Організації як умова надання фінансування з проведення ДР Установі. З набуттям спільних прав на ОІВ з Організацією – суб'єктом підприємницької діяльності, національним чи іноземним пов'язано:

- більші витрати на реєстрацію винаходу та підтримку патенту в Україні;
- складність управління правами на винахід, інший ОІВ, ноу-хау, що вимагає зазначення спеціальних положень у договорі ДР стосовно створення, забезпечення правової охорони та управління правами на ОІВ.

В той же час, інколи є дійсна спільна творча співпраця фахівців Установи та інших організацій при виконанні ДР, що призведе до створення винаходу, інших ОІВ. Вказане найчастіше може мати місце при реалізації договорів про співробітництво, проте не договорів на виконання ДР.

Нижче, з врахуванням досвіду врегулювання прав на спільні ОІВ договорів Ламберта та Керівництва Федерального міністерства економіки та технологій ФРН, наводяться основні положення щодо питань, пов'язаних із спільними ОІВ. Більш детально вказані положення наведені у «Додатку Взаємовідносини Сторін стосовно Нових результатів, створених Сторонами спільно, та порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), створені працівниками однією із Сторін або двома Сторонами» до Примірного договору співробітництва з реалізації науково-технічного проєкту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії.

1.3.1. Набуття спільних прав ІВ та їх обсяг

Основні випадки набуття спільних прав ІВ включають:

- фахівцями сторін договору спільно творчою працею створено ОІВ;
- ОІВ створено фахівцями однієї із сторін договору. Проте Сторони приймають рішення, що майнові права на зареєстрований винахід, інший об'єкт промислової власності отримують обидві Сторони.

¹¹Intellectual assets management for universities. Great Britain. Intellectual Property Office. 2014. P. 23.

Другий варіант рекомендується уникати.

У випадку, якщо творчий внесок сторін у створенні ОІВ приблизно однаковий, Сторони мають рівні частки майнових прав на ОІВ. Якщо творчий внесок однієї із сторін менше, Сторони погоджують розподіл майнових прав на ОІВ у відповідних додатках до договору ДР або в окремому договорі визначають частки майнових прав Сторін на певний ОІВ (наприклад, 70% та 30%).

1.3.2. Надання права використання ОІВ іншій стороні договору для проведення ДР (якщо таке використання потрібно іншій стороні для проведення спільних досліджень)

Відносини між Сторонами аналогічні п. 1.2.2. цього Посібника. Ліцензія надається на використання ОІВ в межах частки майнових прав, що належить Стороні, яка надає ліцензію.

1.3.3. Надання права використання ОІВ іншій стороні для проведення власних досліджень після закінчення ДР за договором

Відносини між Сторонами аналогічні п. 1.2.3. цього Посібника. Ліцензія надається на використання ОІВ в межах частки майнових прав, що належить Стороні, яка надає ліцензію.

1.3.4. Надання права використання ОІВ іншій стороні договору у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР

Відносини між Сторонами аналогічні п. 1.2.4. цього Посібника. Ліцензія надається на використання ОІВ в межах частки майнових прав, що належить Стороні, як надає ліцензію.

1.3.5. Передання виключних майнових прав на частку майнових прав на Нову ІВ іншій стороні для використання у комерційних цілях (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР

Вказане звичайно не застосовується у практиці укладання договорів. Якщо таке передання має місце за згодою Сторін, рекомендується використовувати положення п. 1.2.5. цього Посібника.

1.3.6. Удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР

Рекомендується використовувати положення п. 1.2.6. цього Посібника.

1.3.7. Повернення Установі майнових прав на Нову ІВ Установі при її невикористанні іншою стороною або зміна ліцензійних умов

Вказане звичайно не застосовується у практиці укладання договорів про співробітництво, проте сторони можуть прийняти рішення стосовно такого передання аналогічно положенням п. 1.2.7. цього Посібника.

1.3.8. Визначення прав Установи з використання Нової ІВ при наданні Організації виключної ліцензії на її використання або переданні виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ в межах частки майнових прав на спільну ІВ, що належить Установі

Відносини між Сторонами аналогічні п. 1.2.8. цього Посібника.

1.3.9. Загальні положення щодо спільних прав на ІВ

Практикою укладання договорів ДР є визначення в них (додатках до договорів, що стосуються питань ІВ) наступних положень:

1.3.9.1. Жодна Сторона одноосібно не має право надати третій стороні права, які обмежують права іншої Сторони використовувати спільну Нову ІВ або здійснювати їх комерціалізацію, у тому числі надавати виключні ліцензії на використання спільної ІВ.

1.3.9.2. Кожна із Сторін гарантує, що її працівники та студенти (якщо такі є), залучені до створення спільної Нової ІВ, нададуть іншій Стороні творчу допомогу, яку може обґрунтовано вимагати інша Сторона, у зв'язку з поданням заявок на отриманням охоронних документів, а також у випадках будь-яких дій стосовно ймовірного або фактичного порушення прав інтелектуальної власності.

1.3.9.3. Якщо будь-яка третя сторона (наприклад, студент чи підрядник) бере участь у проєкті, передбаченим договором, сторона, яка залучає цю третю сторону, має забезпечити, щоб третя сторона передала вказаній стороні всі права, які третя сторона має стосовно спільної Нової ІВ.

1.3.10. Порядок повідомлення про ОІВ, ноу-хау, створені фахівцями Сторін спільно та умови їх використання

При укладання договорів про співробітництво особлива увага приділяється механізму повідомлення про створені ОІВ, ноу-хау, на які виникають спільні права, та умови їх використання. Вказане включає зазначення:

1.3.10.1. При створенні спільного винаходу (корисної моделі, промислового зразку), ноу-хау творчою працею працівників двох сторін вказані працівники зобов'язані протягом певної кількості днів (наприклад, 10) після створення повідомити сторони про створення зазначених об'єктів.

1.3.10.2. При створенні спільних винаходів (корисних моделей, промислових зразків), (далі – Винаходи), ноу-хау сторони за спільною згодою вирішують питання, в яких країнах передбачається отримати патент на Винахід, та перед поданням заявок на отримання патентів укладають Угоду про використання Винаходу, де, зокрема, визначають:

(а) взаємовідносини сторін з підготовки заявки на Винахід та подання;

(б) Сторона (и) яка сплачує витрати за подання заявки, отримання патенту та підтримання його у чинності;

(в) порядок прийняття сторонами рішень щодо надання ліцензій, передання прав на патент;

(г) порядок отримання та перерахування роялті, інших платежів за використання винаходу та передання прав на патент;

(д) у випадку створення стартапів щодо використання винаходу – порядок прийняття рішень щодо його створення;

(є) порядок та розміри виплати винагороди винахідникам.

1.3.10.3. Якщо інше не визначено Угодою про використання Винаходу, зазначеною у п. 1.3.10.2:

(а) Сторони подають спільну заявку на винахід та отримують спільний патент в країнах сторони 1 та сторони 2;

(б) витрати за подання заявки, отримання патенту та підтримання його у чинності в країні сторони 1 здійснює сторона 1. Витрати за подання заявки, отримання патенту та підтримання його у чинності в країні сторони 2 здійснює сторона 2;

(в) Сторони визначають порядок розподілу доходу від використання Винаходу та перерахування частки доходу сторонам (дивись нижче).

1.3.10.4. Сторони застосовують до ноу-хау, створених працівниками сторін спільно, положення цього підрозділу в частині, що не стосується патентування, зокрема, укладають Угоду про використання ноу-хау.

1.3.10.5. У випадку, коли комерціалізацію спільного ОІВ здійснює одна із Сторін договору (далі – сторона 2), така сторона отримує оплатну одиничну (виключну) ліцензію від сторони 1 в межах частки майнових прав, що належить стороні 1.

Платежі від використання спільного ОІВ (періодичні та паушальні ліцензійні платежі, дивіденди), що отримуються стороною 2 від організацій та підприємств, які використовують спільний ОІВ, розподіляються між стороною 1 та стороною 2 відповідно до часток майнових прав сторін на ОІВ (наприклад 50% та 50% або 30% та 70%).

1.4. Платежі за використання ОІВ

У договорі ДР (додатку до договору стосовно використання ІВ) Сторони визначають умови та порядок сплати ліцензійних платежів за ліцензіями, наданими однією Стороною іншій.

Зазначимо, що у Рекомендаціях, а також цьому посібнику, роялті розуміється згідно визначення п. 14.1.225 Податкового кодексу України (див. розділ 1 Рекомендацій). Наведене визначення передбачає, що до роялті входять як періодичні платежі, так і фіксовані платежі (паушальні). Вказане визначення відрізняється від визначення роялті у Національному стандарті № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою КМ України від 3.10.2007 № 1185, де визначається, що роялті ☐ це періодичний платіж та до ліцензійних платежів належать паушальний платіж, роялті та комбінований платіж. У подальшому у Рекомендаціях застосовується визначення роялті, встановлене Податковим кодексом України). Цей коментар доцільно перенести в п.1.4 Посібника

Стосовно виплат ліцензійних платежів рекомендується включати у договір такі положення:

1.4.1. За надання права використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи та в межах частки майнових прав Установи – Нової ІВ Установи та Організації – Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі:

– _____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*]
_____ (*назва продукції, проведення робіт, надання послуг*),
виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Виробу (Технології) або продукції, що є Виробом (далі Продукція), за Звітний період _____ (*вказати квартал,*

місяць, календарний рік);

або

– _____ (цифрами та прописом) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (квартал, місяць, календарний рік);

або

– фіксовані платежі у розмірі ____ гривень, що сплачуються за _____ (квартал, місяць, календарний рік);

або

– _____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік);

або

– фіксований платіж у розмірі грн., що перераховується до (термін);

– фіксований платіж у розмірі грн., що перераховується до (термін);

– _____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік), що сплачується, починаючи з ... (дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів);

або комбінація із наведених вище умов.

1.4.2. Платежі (роялті) перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

1.4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від Раніше створеної ІВ, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 1.4.3 може уточнюватися).

1.4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 1.4.3, бухгалтерської та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

1.4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Організації дані, зазначені у п. 1.3.3. цього Договору.

1.5. Виплата винагороди винахідникам

У договорі ДР (додатку до договору, що стосується використання ІВ) Сторони визначають порядок виплати винагороди винахідникам та іншим творцям ОІВ.

Зокрема, можуть зазначатися наступні положення.

1.5.1. Сторони визначають, що виплата належної винагороди винахідникам від використання спільного Винаходу є істотним питанням реалізації цього Договору.

Винагорода винахідникам виплачується як частка отриманих від використання Винаходу доходів (періодичні та паушальні роялті, дивіденди).

Розмір частки винагороди та порядок її виплати має відповідати кращій практиці виплати винагороди винахідникам в країнах Установи та Організації.

1.5.2. Якщо інше не визначено додатковою угодою між сторонами:

- розмір частки винагороди винахідникам — працівникам Установи при її сплаті безпосередньо Організацією має становити не менше 15% від отриманих роялті та інших платежів за використання винаходу;

- у випадку, якщо винагорода винахідникам – працівникам Установи сплачується Установою за рахунок роялті та інших платежів, що отримуються від Організації, розмір винагороди визначається договором між винахідником та Інститутом відповідно до нормативних актів НАН України у розмірі не менше 30% від платежів.

1.5.3. Винахідники підписують між собою угоду про розподіл винагороди з врахуванням творчого вкладу винахідників у створення винаходу.

1.5.4. Виплата винагороди здійснюється за застосування наступних варіантів:

- (1) винагорода винахіднику Установи сплачується безпосередньо Організацією;

- (2) винагорода винахіднику сплачується Установою як частка роялті, інших платежів, що отримує Установа від Організації при використанні спільних Нових результатів .

Сторони визначають в Угоді про використання винаходу, який варіант сплати винагороди винахіднику застосовується.

Зазначені у п. 5 цього Посібника положення щодо виплати винагороди винахідникам застосовуються й для виплати винагороди за використання інших ОІВ.

Визначення предмету та назви договору, результатів, що передбачається отримати, форми представлення та передання результатів

Вибір назви договору має відображати предмет договору та враховувати, які результати можуть бути отримані за договором. Предмет договору може включати виконання робіт, види яких визначені ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – Закон). Відповідно до ст. 1 Закону:

(а) видами наукових робіт (науково-дослідних робіт, наукових досліджень) є :

- фундаментальні наукові дослідження;
- прикладні наукові дослідження;

(б) видами науково-технічних робіт (науково-технічних (експериментальних) розробок) є:

- дослідно-конструкторські роботи;
- проектно-конструкторські роботи;
- дослідно-технологічні роботи;
- технологічні роботи;
- пошукові роботи;
- проектно-пошукові роботи;
- виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також
- інші роботи, пов'язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.

Наступна інформація може сприяти вибору відповідної назви договору, визначенню результатів, що передбачається отримати, та форми представлення та передання результатів Організації. Дані, що наведені (пп. 1–5), базуються на положеннях ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

№/№	Назва договору	Результати, що передбачається отримати	Форма, в якій результати робіт передаються замовнику (підприємству тощо)
Договір ДР			
1.	Договір на виконання наукових робіт (наукових досліджень, науково-дослідних робіт, наукового проекту)	Результати фундаментальних досліджень (гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки) або прикладних досліджень, п. 33, ст.1 Закону) або прикладних досліджень	Звіт, опублікована наукова стаття, наукова доповідь, наукове повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукове відкриття, проєкт нормативно-правового акту, нормативний документ або науково-методичний документ, підготовка яких потребує проведення відповідних

		(нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань (п. 30 ст.1 Закону)	наукових досліджень або містить наукову складову, тощо (п. 22, ст.1 Закону)
2.	Договір на виконання науково-технічних робіт (науково-технічних розробок, експериментальних розробок ¹² (або Договір на виконання дослідно-конструкторських робіт (проектно-конструкторських робіт; дослідно-технологічних робіт тощо, науково-технічного проєкту)	Нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об'єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги (п. 28, ст. 1 Закону)	Ескізний проєкт, експериментальний (дослідний) зразок або його діюча модель, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, дослідний зразок, проєкт нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документи тощо (п. 27 ст.1 Закону)
3.	Договір на виконання фундаментальних наукових досліджень (наукових робіт, наукового проєкту)	Гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки (п. 33, ст.1 Закону)	Звіт, опублікована наукова стаття, наукова доповідь, наукове повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічне дослідження, наукове відкриття, проєкт нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичні документи, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо (п. 22 ст.1 Закону)
4.	Договір на виконання прикладних наукових досліджень (наукових робіт, наукового проєкту)	Нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань (п. 30 ст.1 Закону)	Ескізний проєкт, експериментальний (дослідний) зразок або його діюча модель, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, дослідний зразок, проєкт нормативно-правового

¹²В контексті визначення науково-технічних (експериментальних) розробок у ст. 1 Закону слова «експериментальні» та «науково-технічні» є синоніми.

			акту, нормативного документа або науково-методичних документи тощо (п. 27 ст.1 Закону); звіт, опублікована наукова стаття, наукова доповідь, наукове повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічне дослідження, наукове відкриття, проєкт нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичні документи, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо (п. 22 ст.1 Закону)
5.	Договір про співробітництво з проведення наукових досліджень (з реалізації наукового проєкту)	Результати фундаментальних досліджень (гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки) або прикладних досліджень, п. 33, ст.1 Закону) або прикладних досліджень (нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань (п. 30 ст.1 Закону)	Звіт, опублікована наукова стаття, наукова доповідь, наукове повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукове відкриття, проєкт нормативно-правового акту, нормативний документ або науково-методичний документ, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо (п. 22, ст.1 Закону) .
6.	Договір про співробітництво з проведення науково-технічних розробок	Нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об'єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги (п. 28, ст. 1 Закону).	Ескізний проєкт, експериментальний (дослідний) зразок або його діюча модель, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, дослідний зразок, проєкт нормативно-

			правового акта, нормативного документа або науково-методичних документи тощо (п. 27 ст.1 Закону).
--	--	--	---

При зазначенні форми представлення результатів – конструкторської або технологічної документації доцільно взяти до уваги визначення видів конструкторської документації відповідно до ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять», ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно– конструкторських робіт»:

- проектна (конструкторська) документація (містить технічну пропозицію, ескізний і технічний проекти);
- робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва» тощо.

Також доцільно взяти до уваги предмет виконання:

- проектно-конструкторських робіт¹³;
- дослідно-технологічних робіт¹⁴;
- дослідно-конструкторських робіт¹⁵.
- технологічних робіт¹⁶;
- проектно-пошукових робіт.

Приклад. Організацією замовлено виконання науково–технічної роботи, що передбачає адаптацію до технічних вимог Організації раніше розробленого пристрою з метою впровадження виробництва пристрою та його продажу, а також виготовлення та передача Організації дослідного зразку пристрою.

Назва договору: договір на виконання науково-технічної роботи (або науково-технічної розробки, можливі інші назви, що відповідають предмету договору).

Результати, що передаються Організації: (речові (матеріальні) об'єкти):

¹³Проектно–конструкторське підготування виробництва: частина підготування виробництва, що передбачає проектування нової продукції та модернізацію виготовлюваної, а також розроблення проектів реконструкції та переобладнання підприємства або окремих його підрозділів. ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.

¹⁴ Дослідно-технологічна робота: сукупність робіт над створенням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів. ДСТУ 3278-95.

¹⁵ Дослідно-конструкторська робота: сукупність робіт над створенням конструкторської та технологічної документації, виготовленням або випробуванням дослідного або головного зразка продукції. ДСТУ 3278-95.

Виконання дослідно-конструкторських робіт включає такі етапи: розроблення технічної пропозиції, ескізного проекту, технічного проекту, робочої конструкторської документації дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва, включаючи виготовлення і випробування дослідного зразка (дослідної партії). ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення».

¹⁶ технологічне підготування виробництва: сукупність заходів, яка охоплює провістування технологічних процесів виробництва, вибір та розміщення устаткування, визначення технологічного оснащення, розроблення методів технічного контролю, нормування матеріально-технічних витрат і забезпечує випуск продукції потрібного рівня якості за встановлених термінів та обсягів випуску. ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.

- (а) проміжні звіти та кінцевий звіт про виконання роботи;
- (б) результати випробувань дослідного зразку;
- (в) проєктна (конструкторська) документація;
- (г) дослідний зразок пристрою.

Об'єкти права інтелектуальної власності, що містяться в Результатах, що передаються.

Раніше створена ІВ Установи

При виконанні робіт Установою застосовується Раніше створена ІВ, майнові права на яку належать Установі, а саме:

- ноу-хау, що складають технічні рішення, покладені в основу пристрою: _____(назва));
- винахід, зареєстрований _____, патент № _____;
- об'єкти авторського права: звіти Установи про виконання наукових досліджень, що здійснювалися до укладання договору (назва звітів); проєктна (конструкторська) документація на пристрій, що розроблялася до укладання договору(назва).

Результати, що передаються Організації містять:

- (а) у проміжних звітах та кінцевому звіті про виконання роботи;
- ноу-хау, що складають технічні рішення, покладені в основу пристрою;
- інформацію із звітів Установи про виконання наукових досліджень, що здійснювалися до укладання договору;
- (в) у проєктній (конструкторській) документації;
- проєктну (конструкторську) документацію на пристрій, що розроблялася до укладання договору;
- (г) у дослідному зразку пристрою.
- ноу-хау, що складають технічні рішення, покладені в основу пристрою;
- винахід, зареєстрований _____, патент № _____.

Нова ІВ.

Результати робіт, що передаються Організації, не містять:

- нові ноу-хау;
- технічні рішення, на які подано або передбачається подати заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

**Правові підстави встановлення в договорах ДР
меж та умов використання Результатів робіт, що передаються Організації, як у вигляді
речових об'єктів, так і у вигляді прав на використання ОІВ, ноу-хау, які складають
такі результати**

В Україні відсутня чіткість у врегулюванні правового режиму використання результатів робіт за договором ДР. Зазначені питання в різному обсязі є предметом врегулювання:

- ст. 896 глави 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» ЦК України;
- законодавством щодо охорони прав інтелектуальної власності, ноу-хау (глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України);
- Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст. 11, 19-21).

1. Глава 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» ЦК України

Згідно ст. 896 «Права сторін на результати робіт» ЦК України замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам.

Отже, замовник отримує можливість використання результату ДР, у тому числі шляхом надання чи відчуження прав на нього третім особам, якщо така можливість встановлюється договором, а виконавець вправі його використовувати для задоволення особистих потреб, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути також передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам.

Водночас ст. 896 ЦК України не визначає, що розуміється під результатами робіт, які передаються замовнику:

- або речі: звіт, документація, промисловий зразок (матеріальні об'єкти);
- або/та створені під час виконання робіт ОІВ (зазначимо, що результатом роботи не може бути Раніше створена ІВ, навіть, якщо винаходи, ноу-хау, створені до укладання договору, використовувалися для розробки адаптованих до вимог Організації технології, виробу. В цьому випадку результатом робіт є адаптована під вимоги Організації технологія, виріб. Проте їх використання Організацією можливо лише на умовах ліцензійного договору, який має укладатися окремо з Організацією або становити частину договору ДР).

Істотним є, що згідно ст. 896 ЦК України замовник має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. **Тобто лише договором встановлюється обсяг права замовника з використання результатів ДР, незважаючи на то, чи розуміти під цим речові об'єкти, чи/та права на ОІВ.**

Практика укладання договорів ДР в США, державах-членах ЄС свідчить, що Організації згідно договору передається звіт, документація, що містять результати досліджень (речові об'єкти – носії інформації). Проте, права на використання винаходів,

інших ОІВ, ноу-хау, створені до укладання договору (Раніше створена ІВ), та права на використання ОІВ, ноу-хау, створені під час виконання договору (Нова ІВ), які містяться у результатах робіт, передаються окремо на підставі ліцензійних договорів або договорів про передання майнових прав ІВ на умовах, **що є предметом домовленості сторін договору.**

Таким чином, фактично, **межі використання результатів робіт визначаються на підставі угод сторін щодо використання як результатів робіт (речових об'єктів), так і об'єктів права інтелектуальної власності**, які містяться у таких результатах або з використанням яких вони були отримані.

Істотним питанням є, якщо сторони у договорі ДР не визначили порядок поводження з ОІВ що створюються під час виконання договору, чи може такі ОІВ використовувати замовник. Або не визначили порядок поводження з речовими об'єктами, які передаються замовнику під час договору.

Стосовно ОІВ - коментована ст. 896 ЦК України не врегульовує питань надання права використання або передачі прав на ОІВ, отримані при виконанні договору ДР у зв'язку з тим, що ст. 1107 ЦК України «Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» визначено виключний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Такі договори включають:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт не є договором про розпорядження майновими правами ІВ. Таким чином для врегулювання відносин щодо Нової ІВ він має доповнюватися розділом або додатком, де визначаються положення щодо створення, набуття прав, охорони та використання Нової ІВ. У цьому випадку договір на виконання ДР/співробітництва стає змішаним договором.

Відповідно до ст. 628 ЦК України «сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті змішаного договору».

Договори на виконання ДР містять елементи:

– договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (НДДКТР) (глава 62 ЦК України); загальних положень про підряд (§ 1 глави 61 ЦК України); договору про надання послуг (глава 63). Вказані положення визначають господарські відносини сторін при виконанні договору, строки виконання, ціну договору, порядок передання результатів у майновій формі (речей) – звітів, виготовлених дослідних зразків тощо;

– договору про розпорядження майновими правами ІВ (глава 75 ЦК України). Положення договору визначають належність прав на ОІВ, умови їх охорони та використання іншою стороною.

Договори про співробітництво з проведення ДР є також змішаними договорами, що

містять елементи:

- розділу II «Загальні положення про договір» Книги п'ятої ЦК України». Положення договору визначають взаємовідносини сторін при проведенні спільних наукових досліджень та розробок: умови фінансування, строки робіт, результати, що передаються тощо.

- договору про розпорядження майновими правами ІВ (глава 75 ЦК України);

Положення договору, що стосуються господарських відносин сторін містяться, зазвичай, в основному договорі. Положення договору про розпорядження майновими правами ІВ можуть оформлюватися як додаток до основного договору.

Стосовно меж використання речових результатів ДР, які передаються замовнику на підставі актів приймання передачі, якщо договором ДР не визначено меж та умов використання таких результатів, на наш погляд, їх використання є можливим, виходячи з мети та предмета договору ДР.

Так, якщо Установі замовляється адаптація раніше створеної технології для використання на підприємстві замовника, а також випробування технології на підприємстві замовника та у звіті про виконання робіт міститься інформація стосовно адаптованої технології, на наш погляд, використання інформації звіту можливо безпосередньо для впровадження технології на підприємстві.

Проте, якщо у звіті підприємству передається інформація про нові технічні рішення, які передбачається запатентувати Установою, або у звіті міститься нова конструкторська документація та при цьому було відсутнє надання прав використання такої документації як об'єкта авторського права – використання таких технічних рішень та документації підприємством буде обмеженим.

Підприємство не має право поширювати документацію з метою її використання на інших підприємствах. Також при отриманні Установою патенту на винахід (корисну модель) – використання технічного рішення у звіті можливо лише в межах прав попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст. 470 ЦК України).¹⁷ Проте таке право є обмеженим та включає:

- право на безоплатне продовження такого використання (мається на увазі фактичного використання. Однак, якщо в результаті договору ДР – були проведені лише тестові разові випробування технології – то вказане означає, що використання не має перевищувати обсяги таких випробувань);

- використання у випадку значної і серйозної підготовки для такого використання в межах, що передбачалося зазначеною підготовкою (другий варіант означає використання технології лише способами та у обсязі, визначеними у договорі ДР (технічному завданні до договору).

Для всіх інших випадків використання технології та документації – підприємство має укласти з Установою договір про надання ліцензії на використання винаходу та

¹⁷ Ст. 470 «Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок» ЦК України:

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

документації.

Таким чином замовник за договором з проведення досліджень та розробок стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, які створюються під час виконання договору ДР, може отримати право використання ОІВ або набутти майнові права на ОІВ, створені працівниками Установ, лише у випадку укладання додатково до договору ДР - договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності або передбаченням у договорі ДР відповідного розділу (додатку до договору ДР) з визначення положень щодо розпорядження майновими правами ІВ.

2) Законодавство щодо охорони прав інтелектуальної власності, ноу-хау.

При наявності у результатах робіт ОІВ, ноу-хау *надання права використання ОІВ, ноу-хау або передання виключних майнових прав ІВ на ОІВ, ноу-хау Організації можливо виключно:*

- на підставі окремого від договору ДР - договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України);

- через зазначення положень щодо розпорядження майновими правами ІВ у договорі ДР або додатку до договору ДР.

3) Особливості використання ОІВ, ноу-хау, що створені за рахунок бюджетних коштів

Ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» передбачаю, що:

- технології та/або їх складові, створені або придбані за бюджетні кошти, використовуються переважно на території України;

- майнові права на технології, створені за бюджетні кошти, можуть передаватися для використання на території іноземних держав у порядку, визначеному цим Законом (порядок передання визначено ст. 15 Закону).

З врахуванням наведеного вище у договорах на виконання ДР та про співробітництво з проведення ДР *має визначатися окремо правовий режим використання:*

- *речей*, що передаються Організації (матеріальних об'єктів – звіт, документація, дослідний зразок тощо), та

- *об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що містяться у речах*, які передаються Організації, та складають Раніше створену ІВ або Нову ІВ Установи.

Приклад

(а) Результати робіт, що передаються Організації включають речові об'єкти: звіт, конструкторську документацію, дослідний зразок.

У застереженнях визначаються умови використання зазначених речей Організацією (див. варіанти застережень, Додаток 6 до Рекомендацій).

Наприклад, примірник звіту у паперовій (електронній формі) визначається та передається як конфіденційна інформація, доступ до якої можуть мати працівники Організації, які безпосередньо пов'язані з виконаними дослідженнями та уклали з

Організацією договори про нерозголошення конфіденційної інформації. Організація – не має право самостійно подавати заявки на реєстрацію винаходів, корисних моделей, що містять технічні рішення, які містяться у звіті.

Якщо інше не визначено договором, відповідно до частини другої ст. 896 ЦК України виконавець (Установа) має право використання одержаного ним результату робіт (звіту). Під цим, на погляд розробників цих Рекомендацій, слід розуміти використання звіту як речі (зберігання, читання, визначення режиму доступу тощо). Проте використання відомостей, наведених у звіті, має здійснюватися відповідно до окремих положень договору ДР, що визначають поводження з Раніше створеною ІВ та Новою ІВ, що можуть міститися у звіті, та вимог стосовно не розкриття конфіденційної інформації.

(б) Об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що можуть міститися у Результатах, що передаються Організації:

робоча конструкторська документація на дослідний зразок:

– форма представлення інформації у конструкторській документації охороняється авторським правом (частину документації може складати документація, розроблена раніше укладання договору ДР (Раніше створена ІВ, частину документації – становити нова документація (Нова ІВ));

– документація містить технічні рішення, створені раніше укладання договору ДР або під час його виконання:

які становлять ноу-хау (ноу-хау можуть бути створені до укладання договору ДР (Раніше створена ІВ) та після укладання договору ДР (Нова ІВ);

на які подані заявки на отримання охоронних документів (заявки можуть бути подані до укладання договору ДР (Раніше створена ІВ) та стосуватися технічних рішень, отриманих під час виконання договору ДР (Нова ІВ);

які зареєстровано та на які видано охоронні документи (реєстрація винаходів, корисних моделей тощо може бути до укладання договору ДР (Раніше створена ІВ) та після укладання договору (Нова ІВ);

звіт про виконання ДР:

(відносно Раніше створеної ІВ та Нової ІВ – аналогічно наведеному вище)

– форма представлення інформації у звіті охороняється авторським правом;

– звіт містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи.

дослідний зразок:

(відносно Раніше створеної ІВ та Нової ІВ – аналогічно наведеному вище)

– дослідний зразок містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи.

– форма дослідного зразку може складати об'єкт промислового зразку.

Також безпосередньо дослідний зразок (як пристрій, речовина) може бути об'єктом

винаходу; пристрій – об’єктом корисної моделі (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Таким чином для вказаного прикладу Установа та Замовник мають передбачити у договорі ДР:

- врегулювання надання замовнику прав на використання Раніше створеної ІВ;**
- врегулювання надання замовнику прав на використання Нової ІВ.**

Різні випадки врегулювання використання ІВ у договорі ДР між Установою та замовником наведені у примірних застереженнях – Додаток 6 до Рекомендацій.

Фактори, що можуть впливати на вибір примірного застереження

При виборі **примірного** застереження може братися до уваги наступне:

(а) *Організація – є національною або іноземною організацією.* Якщо іноземна, знаходиться у державах-членах ЄС, США або країнах Східної та Південно-Східної Азії. В останньому випадку слід врахувати можливі підвищені ризиками щодо охорони прав інтелектуальної власності.

(б) *Відносини сторін:*

– сторони є співвиконавцями ДР, що проводять спільні дослідження, фінансування яких здійснюється кожним з співвиконавців або одним з співвиконавців, або третьою стороною (фондом, державним органом) (договори про співробітництво з проведення ДР) або

– Установа виконує ДР за замовленням Організації на підставі договору на виконання ДР.

(в) *Організації передається:*

– готовий виріб, впроваджена технологія під ключ або

– документація з результатами ДР, що передбачає подальшу роботу Організації з залученням або без залучення Установи з її використання, наприклад щодо впровадження виробництва виробу, технології на підприємстві Організації з метою випуску продукції, проведення робіт, надання послуг;

(г) *Зміст Результатів, які передаються Організації.* Такі результати є адаптацією під умови Організації Раніше створеної ІВ Установи та використання результатів можливо лише за умови використання Раніше створеної ІВ Установи. Або при отриманні таких результатів не використовувалася Раніше створена ІВ Установи.

(д) *Ступінь ризику при співпраці з Організацією:*

Високий ступінь ризику

– відсутність бажання Організації детально врегульовувати питання охорони прав інтелектуальної власності;

– пропозиція Організації здійснювати незначні платежі за виконання робіт на рахунок Установи та проводити виплати на пряму працівникам Установи з рівнем оплати нижче за середню оплату фахівців в ЄС та нижче оплати фахівців аналогічної кваліфікації (зокрема, КНР). При цьому передбачається, що результати, отримані працівниками Установи в рамках проекту, у тому числі Раніше створені результати та Нові результати безпосередньо передаються працівниками Установи Організації.

– співпраця з Організацією має разовий характер. Висока вірогідність припинення співпраці Організації та Установи після отримання Організацією основних ноу-хау та документації, що становлять Раніше створену ІВ Установи та Нову ІВ, створену Установою (*можливий варіант при співпраці з Організаціями країн Східної Азії*).

Низький ступінь ризику

– Організація зацікавлена у довготерміновому співробітництві з Установою. При співпраці застосовуються прийняті для проведення ДР в країні Організації правила щодо створення та використання ОІВ; при створенні в рамках ДР винаходу Організація бере на

себе організацію патентування в іноземних країнах та передбачає рівні умови щодо отримання та розподілу доходів від використання винаходу (*варіант можливий при співпраці з університетами та науковими установами держав-членів ЄС*).

(є) *Врахування питань:*

- Який є творчий вклад сторін в отримання Результатів, що передаються Організації, при реалізації договорів співробітництва з проведення досліджень?

- Чи використовується та в якій мірі Раніше створена ІВ Організації при проведенні ДР та отриманні результатів ДР? Чи така Раніше створена ІВ Організації відсутня або не використовується?

- Чи створена при виконанні договору ДР Нова ІВ працівниками Установи? При цьому відсутній або є незначний творчий вклад працівників Організації; або вкладом Організації було здійснення переважно технічної роботи з проведення вимірювань, надання користування апаратурою тощо.

Частина Б. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР та примірні договори ДР з національними Організаціями

Додаток 5. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання ДР

Додаток 5.1
до Рекомендацій

Додаток 5.1. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при отриманні Організацією готового виробу, технології «під ключ», розроблених з використанням Раніше створеної ІВ Установи

(Організація отримує готовий екземпляр Виробу або впровадження технології «під ключ» для використанням для внутрішніх потреб Організації, що розроблено та виготовлено Установою з використанням Раніше створеної ІВ Установи)

Умови використання Результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організації, визначені п. 2.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації¹⁸ (речові об'єкти – виріб, документація), містять Раніше створену ІВ (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ Установи).

1.3. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, та Раніше створеної ІВ Установи здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

Варіант 1. Використання Виробу.

2.1. При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

Варіант 2. Використання Технології (способу)

2.1. Використання _____ (далі – Технологія) здійснюється Організацією _____ (зазначення місця використання: назва цеху, участка, адреса).

2.2. Документація з використання Виробу (Технології).

Документація використовується працівниками Організації у зв'язку з використанням Виробу (Технології).

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесено до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці

¹⁸ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

(конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Установи

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № ____;
- (в) Корисну модель _____, патент № ____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що були створені до підписання цього Договору та майнові права на які належать Установі (далі – Раніше створена ІВ Установи) .

3.2. Ліцензія

Установа надає Організації невиключну безоплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Для експлуатації Виробу (Технології) згідно Документації з використання Виробу (Технології).

(б) Територія використання

Територією використання є територія України.

(в) Термін використання

Термін¹⁹ використання Раніше створеної ІВ, що становлять наукові, технічні твори, ноу-хау становить строк технічної експлуатації Виробу (Технології) *(або зазначається конкретний термін з дати підписання Договору)*. Термін використання Раніше створеної ІВ Установи, що становлять винаходи (корисні моделі, промислові зразки) становить строк правової охорони винаходу (корисної моделі, промислового зразку) *(або зазначається конкретний термін з дати підписання Договору)*.

(г) Субліцензування

Право субліцензування *Раніше створеної ІВ Установи* не надається.

¹⁹ Для технічних рішень, на які видано охоронні документи або подані заявки на отримання охоронних документів, термін дії ліцензії не має перевищувати термін дії охоронних документів. Для ноу-хау, наукових, технічних творів – термін дії ліцензії встановлюється на розумний термін випуску продукції за ліцензією, проведення робіт та надання послуг з використанням наданих за ліцензією об'єктів.

Додаток 5.2. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при адаптації Раніше створеної ІВ Установи в цілях використання Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг

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

(Установа адаптує для потреб Організації раніше розроблену документацію, ноу-хау, дослідний зразок виробу для впровадження Організацією або Організацією разом з Установою виробництва виробу, технології з метою отримання доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії. Документація, ноу-хау, дослідний зразок розроблені Установою з використанням Раніше створеної ІВ Установи, на використання якої надається Організації ліцензія)

Умови використання Результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організації, визначені п. 2.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації²⁰ (речові об'єкти – виріб, документація), містять Раніше створену ІВ (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ Установи).

1.3. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, та Раніше створеної ІВ Установи здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

Варіант 1. Використання Виробу.

2.1. При передаванні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

Варіант 2. Використання Технології (способу)

2.1. Використання _____ (далі – Технологія) здійснюється Організацією _____ (зазначення місця використання: назва цеху, участка, адреса).

2.2. Документація з використання Виробу (Технології).

Документація використовується працівниками Організації у зв'язку з використанням Виробу (Технології).

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесено до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення

²⁰ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

«Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Установи

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № _____;
- (в) Корисна модель _____, патент № _____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що були створені до підписання цього Договору та майнові права на які належать Установі (далі – Раніше створена ІВ Установи).

3.2. Ліцензія

Установа надає Організації невиключну оплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Для виготовлення Виробів (або застосування Технології для випуску Продукції _____ (назва) (надання послуг, виконання робіт).

(б) Територія використання

Територією використання є територія України.

(в) Термін використання

Невиключна ліцензія на використання Раніше створеної ІВ Установи, що є:

- ноу-хау (науковими, технічними творами) надається на _____ років,
- винаходом (корисною моделлю) надається на _____ років

з моменту укладання цього Договору.

Якщо термін надання невиключної ліцензії на ноу-хау (та або твори наукового, технічного характеру) перевищує термін надання ліцензії на винахід (корисну модель), умови цього договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу протягом терміну надання ліцензії на ноу-хау (наукові, технічні твори).

(г) Субліцензування

Право субліцензування Раніше створеної ІВ Установи не надається. Організація не має

право надавати дозвіл на використання Раніше створеної ІВ іншим особам, а також передавати Технологію іншим особам.

3.3. Інші умови

(а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у п. 2.1 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

4. Ліцензійні платежі

4.1. За надання права використання Раніше створеної ІВ Установи Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі:

– _____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Раніше створеної ІВ (далі Продукція) за Звітний період _____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– _____ (*цифри та прописом*) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксовані платежі у розмірі _____ гривень, що сплачуються за _____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– _____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи за Звітний період _____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

– _____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*), що сплачується, починаючи з ... (*дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів*);

або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті) перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції за ліцензією, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(*Залежно від Раніше створеної ІВ, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватися*).

4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської

та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції за ліцензією через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Установі дані, зазначені у п. 4.3. цього Договору.

Додаток 5.2. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при адаптації Раніше створеної ІВ Установи в цілях використання Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг

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

(Установа адаптує для потреб Організації раніше розроблену документацію, ноу-хау, дослідний зразок виробу для впровадження Організацією або Організацією разом з Установою виробництва виробу, технології з метою отримання доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії. Документація, зразок розроблені Установою з використанням Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи, на використання яких надаються Організації ліцензії)

Умови використання Результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організації, визначені п. 2.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації²¹ (речові об'єкти – виріб, документація), містять Раніше створену ІВ та Нову ІВ (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи).

1.3. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, та Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

Варіант 1. Використання Виробу.

2.1. При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

Варіант 2. Використання Технології (способу)

2.1. Використання _____ (далі – Технологія) здійснюється Організацією _____ (зазначення місця використання: назва цеху, дільниці, адреса).

2.2. Документація з використання Виробу (Технології).

Документація використовується працівниками Організації у зв'язку з використанням Виробу (Технології).

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесено до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з _____

²¹ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Установи

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № ____;
- (в) Корисна модель _____, патент № ____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що були створені до підписання цього договору та майнові права на які належать Установі.

3.2. Нова ІВ Установи

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором;

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;
- (в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що створена Установою під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором та майнові права на яку належать Установі.

3.3. Ліцензії

Установа надає Організації невиключну оплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи та невиключну (одиначну) ліцензію на використання Нової ІВ на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Для виготовлення під час застосування Виробу (Технології) Продукції _____ (назва) (надання послуг, виконання робіт).

(б) Територія використання

Територією використання є територія України.

(в) Термін використання

Ліцензії, зазначені у цьому пункті, на використання об'єктів **ІВ**, що є:

- ноу-хау (творами наукового, технічного характеру) надається на ____ років;
- винаходом (корисною моделлю) надається на ____ років.

Якщо термін надання ліцензій на ноу-хау (твори наукового, науково-технічного характеру) перевищує термін надання ліцензій на винахід (корисну модель), умови цього договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу.

(г) Субліцензування

Право субліцензування Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ не надається. Організація не має право надавати дозвіл на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ іншим особам.

3.4. Інші умови

(а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у пп 3.1, 3.2 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору) можуть уточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ Установи, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

(в) Стосовно Нової ІВ Установи положення, передбачені пп. 3, 4 цього додатку до Договору вступають у силу з дня підписання Акту здачі– приймання робіт за договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору, в якому було створено Нову ІВ).

(г) У випадку невикористання Організацією Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи протягом ____ з моменту укладання Договору, Договір розривається. Про розірвання Договору та дату розірвання Установа повідомляє Організацію листом.

Сторони протягом 30 днів після розірвання Договору можуть погодити умови укладання договору про надання Організації ліцензій на використання Нової ІВ та Раніше створеної ІВ на умовах надання невиключної оплатної ліцензії.

4. Ліцензійні платежі

4.1. За надання права використання Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі:

– ____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Раніше створеної ІВ та/або Нової ІВ (далі Продукція) за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ (*цифрами та прописом*) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксовані платежі у розмірі ____ гривень, що сплачуються за ____ (квартал, місяць, календарний рік);

або

– ____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи за Звітний період ____ (вказати квартал, місяць, календарний рік);

або

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);

– ____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період ____ (вказати квартал, місяць, календарний рік), що сплачується, починаючи з ... (дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів);

або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті) перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від Раніше створеної ІВ, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватися).

4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Установі дані, зазначені у п. 4.3. цього Договору.

Додаток 5.2. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при адаптації Раніше створеної ІВ Установи в цілях використання Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг

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

(Установа адаптує для потреб Організації раніше розроблену документацію, дослідний зразок виробу для впровадження Організацією або Організацією разом з Установою виробництва виробу, технології з метою отримання доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії. Документація, зразок розроблені Установою з використанням Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи, на використання яких надаються Організації ліцензії. Якщо окремі ОІВ, ноу-хау створені в результаті спільної творчої праці працівниками Установи та Організації, Установа надає Організації ліцензію на використання такої Нової ІВ в межах своєї частки майнових прав на таку Нову ІВ)

Умови використання Результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організації, визначені п. 2.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації²² (речові об'єкти – виріб, документація), містять Раніше створену ІВ, Нову ІВ Установи та Нову ІВ, створену Установою та Організацією спільно (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ, Нової ІВ Установи, Нової ІВ, створеною сторонами спільно).

1.3. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, Раніше створеної ІВ, Нової ІВ Установи, Нової ІВ, створеної сторонами спільно здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

Варіант 1. Використання Виробу.

2.1. При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

Варіант 2. Використання Технології (способу)

2.1. Використання _____ (далі – Технологія) здійснюється Організацією _____ (зазначення місця використання: назва цеху, участка, адреса).

2.2. Документація з використання Виробу (Технології).

Документація використовується працівниками Організації у зв'язку з використанням Виробу (Технології).

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесено до

²² Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Установи

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № ____;
- (в) Корисна модель _____, патент № ____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що були створені до підписання цього договору та майнові права на які належать Установі.

3.2.1. Нова ІВ Установи

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Установи, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;
- (в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що створена Установою під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором та майнові права на яку належать Установі.

3.2.2. Нова ІВ Установи та Організації

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Установи та Організації, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу,

стосовно _____;

(в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що створена в результаті творчої спільної праці працівників Установи та Організації під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором та майнові права на яку належать Установі та Організації спільно (далі – Нова ІВ Установи та Організації).

3.3. Ліцензії

Установа надає Організації:

- невиключну оплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи;
- невиключну (одиначну) ліцензію на використання Нової ІВ Установи та
- в межах частки Установи у спільних майнових правах на Нову ІВ Установи та Організації – невиключну (одиначну) ліцензію на використання Нової ІВ Установи та Організації

на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Для виготовлення під час застосування Виробу (Технології) Продукції _____ (назва) (надання послуг, виконання робіт).

(б) Територія використання

Територією використання є територія України.

(в) Термін використання

Ліцензії, зазначені у цьому пункті, на використання об'єктів, що є:

- ноу-хау (творами наукового, технічного характеру) надається на ____ років;
- винаходом (корисною моделлю) надається на ____ років.

Якщо термін надання ліцензій на ноу-хау (твори наукового, науково-технічного характеру) перевищує термін надання ліцензій на винахід (корисну модель), умови цього договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу.

(г) Субліцензування

Право субліцензування Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Нової ІВ Установи та Організації в межах частки майнових прав Установи не надається. Організація не має право надавати дозвіл на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи та Нової ІВ Установи та Організації іншим особам.

3.4. Інші умови

(а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у пп 3.1, 3.2 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі–

приймання робіт за етапом Договору) можуть вточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ Установи, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

(в) Стосовно Нової ІВ Установи положення, передбачені пп. 3, 4 цього додатку до Договору, вступають у силу з дня підписання Акту здачі– приймання робіт за договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору, в якому було створено Нову ІВ).

(г) У випадку невикористання Організацією Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи та Нової ІВ Установи та Організації протягом ____ з моменту укладання Договору, Договір розривається. Про розірвання Договору та дату розірвання Установа повідомляє Організацію листом.

Сторони протягом 30 днів після розірвання Договору можуть погодити умови укладання договору про надання Організації ліцензій на використання Нової ІВ Установи, Нової ІВ Установи та Організації в межах майнових прав Установи та на використання Раніше створеної ІВ на умовах надання невиключної оплатної ліцензії.

(д) Розпорядження майновими правами на Нову ІВ Установи та Організації здійснюється сторонами спільно. Будь-які договори про розпорядження майновими правами ІВ на Нову ІВ Установи та Організації з третіми особами мають укладатися спільно Установою та Організацією.

Якщо на ОІВ, права на які належать сторонам спільно, передбачається подання заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сторони перед поданням заявок мають укласти між собою договір про розподіл витрат на реєстрацію та підтримку у силі охоронних документів та використання ОІВ.

4. Ліцензійні платежі

4.1. За надання права використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи та в межах частки майнових прав Установи – Нової ІВ Установи та Організації – Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі:

– ____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] _____ (*назва продукції, проведення робіт, надання послуг*), виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Раніше створеної ІВ та/або Нової ІВ Установи, та/або в межах частки майнових прав Установи Нової ІВ Установи та Організації (далі Продукція), за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ (*цифри та прописом*) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксовані платежі у розмірі ____ гривень, що сплачуються за ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

- фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);
 - ____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік), що сплачується, починаючи з ... (дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів);
- або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті) перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від Раніше створеної ІВ, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватися).

4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Установі дані, зазначені у п. 4.3. цього Договору.

Додаток 5.3. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при використанні Нової ІВ Установи Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг. Раніше створена ІВ не використовується.

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

(Установа розробляє для потреб Організації документацію, дослідний зразок виробу для впровадження Організацією або Організацією разом з Установою виробництва виробу, технології з метою отримання доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії. При виконанні робіт не використовується Раніше створена ІВ Установи. Установа надає Організації ліцензію на використання Нової ІВ Установи)

Умови використання Результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організації, визначені п. 2.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації²³ (речові об'єкти – виріб, документація), містять Нову ІВ (та/або вироблені з використанням Нової ІВ Установи).

1.3. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, та Нової ІВ здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

Варіант 1. Використання Виробу.

2.1. При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

Варіант 2. Використання Технології (способу)

2.1. Використання _____ (далі – Технологія) здійснюється Організацією _____ (зазначення місця використання: назва цеху, участка, адреса).

2.2. Документація з використання Виробу (Технології).

Документація використовується працівниками Організації у зв'язку з використанням Виробу (Технології).

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесено до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці

²³ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

(конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Нова ІВ Установи

Майнові права на Нову ІВ, створену під час виконання цього Договору, належать Установі.

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором;

(а) Ноу-хау _____;

(б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;

(в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що створена Установою під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором.

3.2. Ліцензії

Установа надає Організації невиключну (одиночну) ліцензію на використання Нової ІВ на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Для виготовлення під час застосування Виробу (Технології) Продукції _____ (назва) (надання послуг, виконання робіт).

(б) Територія використання

Територією використання є територія України.

(в) Термін використання

Ліцензії, зазначені у цьому пункті, на використання об'єктів, що є:

– ноу-хау (творами наукового, технічного характеру) надається на ____ років;

– винаходом (корисною моделлю) надається на ____ років.

Якщо термін надання ліцензій на ноу-хау (твори наукового, науково-технічного характеру) перевищує термін надання ліцензій на винахід (корисну модель), умови цього договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу.

(г) Субліцензування

Право субліцензування Нової ІВ не надається. Організація не має право надавати дозвіл на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ іншим особам.

Якщо для застосування Результатів робіт за Договором мають залучатися інші організації, Установа надасть таким організаціям невиключну (одиначну) ліцензію на використання Нової ІВ на умовах цього Додатку.

3.3. Інші умови

(а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у пп 3.1 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору) можуть вточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ Установи, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

(в) Стосовно Нової ІВ Установи положення, передбачені пп. 3, 4, вступають у силу з дня підписання Акту здачі– приймання робіт за договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору, в якому було створено Нову ІВ).

(г) У випадку невикористання Організацією Нової ІВ Установи протягом ____ з моменту укладання Договору, Договір розривається. Про розірвання Договору та дату розірвання Установа повідомляє Організацію листом.

Сторони протягом 30 днів після розірвання Договору можуть погодити умови укладання договору про надання Організації ліцензій на використання Нової ІВ на умовах надання невиключної оплатної ліцензії.

4. Ліцензійні платежі

4.1. За надання права використання Нової ІВ Установи Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі:

– ____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] виготовленої та реалізованої з використанням Нової ІВ Установи (далі Продукція) за Звітний період _____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– _____ (*цифрами та прописом*) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксовані платежі у розмірі ____ гривень, що сплачуються за _____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи за Звітний період _____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

– ____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*), що сплачується, починаючи з ... (*дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів*);

або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті) перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від Раніше створеної ІВ, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватися).

4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Установі дані, зазначені у п. 4.3. цього Договору.

Додаток 5.3. Примірні застереження щодо врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при використанні Нової ІВ Установи Організацією для виробництва виробів, застосування технології, виконання робіт, надання послуг. Раніше створена ІВ не використовується.

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

(Установа розробляє для потреб Організації документацію, дослідний зразок виробу для впровадження Організацією або Організацією разом з Установою виробництва виробу, технології з метою отримання доходу від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, економії. При виконанні робіт не використовується Раніше створена ІВ Установи. Установа передає Організації майнові права інтелектуальної власності на Нову ІВ Установи на оплатних умовах)

Умови використання Результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організації, визначені п. 2.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації²⁴ (речові об'єкти – виріб, документація), містять Нову ІВ Установи (та/або вироблені з використанням Нової ІВ Установи).

1.3. Використання Результатів робіт, що передаються Організації та Нової ІВ здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

Варіант 1. Використання Виробу.

2.1. При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

Варіант 2. Використання Технології (способу)

2.1. Використання _____ (далі – Технологія) здійснюється Організацією _____ (зазначення місця використання: назва цеху, дільниці, адреса).

2.2. Документація з використання Виробу (Технології).

Документація використовується працівниками Організаціями у зв'язку з використанням Виробу (Технології).

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесено до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з

²⁴ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Нова ІВ Установи

Майнові права на Нову ІВ, створену під час виконання цього Договору, належать Установі.

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором;

(а) Ноу-хау (технічні рішення, на які не передбачається подання заявок на реєстрацію ОІВ) _____;

(б) Ноу-хау (технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу), стосовно _____;

(в) Ноу-хау (технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі), стосовно _____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що створена Установою під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором.

3.2. Передання виключних майнових прав

Установа передає Організації виключні майнові права інтелектуальної власності на Нову ІВ, зазначену у п. 3.1 цього Додатку, на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Для виготовлення під час застосування Виробу (Технології) Продукції _____(назва) (надання послуг, виконання робіт).

(б) Територія, на яку передаються майнові права

(1) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, права на який виникають в результаті реєстрації в Україні, здійснюються на територію України.

(2) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на Ноу-хау здійснюється:

– на територію України (або вказати інші країни);

(3) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори наукового, технічного характеру здійснюється:

– на територію України (або вказати інші країни).

(в) Термін, на який передаються майнові права

Цей договір не обмежує термін розпорядження майновими правами інтелектуальної

власності, що передаються відповідно до підпунктів (а), (б) цього пункту, якщо інше не встановлено цим Додатком.

(г) Субліцензування

Організація має право надавати дозвіл на використання ОІВ, майнові права, що передані відповідно до 3.2 цього Додатку іншим особам.

3.3. Інші умови

(а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у пп 3.1 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору) можуть уточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ Установи, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

(в) Стосовно Нової ІВ Установи положення, передбачені пп. 3, 4 Договору вступають у силу з дня підписання Акту здачі– приймання робіт за договором (здачі-приймання робіт за етапом Договору, в якому було створено Нову ІВ).

(г) У випадку невикористання Організацією Нової ІВ Установи протягом ____ з моменту укладання Договору, Установа та Організація мають протягом 30 днів з завершення зазначеного у підпункті (г) терміну укласти договір про передання Установі Організацією виключних майнових прав на Нову ІВ, що були передані Організації Установою.

У випадку подальшої комерціалізації Нової ІВ Установою договором може передбачатися сплата Організації періодичних платежів від використання Нової ІВ.

(д) Якщо договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, зазначених у п. 3.2 цього Додатку, укладено відносно ОІВ, права на які набуваються в результаті реєстрації (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), та Установою будуть подані заявки на реєстрацію ОІВ, Установа:

- вносить до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника на Організацію;

- у випадку зареєстрованих ОІВ здійснює офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права інтелектуальної власності на ОІВ шляхом публікації в бюлетені уповноваженої організації у сфері промислової власності.

(є) При переданні виключних майнових прав інтелектуальної власності згідно п. 3.2 Додатку у Установі залишається право використання Нової ІВ:

- в цілях досліджень (крім комерціалізації або виконання робіт на замовлення третіх осіб, що передбачають комерціалізацію результатів досліджень);

- в цілях викладання

без права розголошувати ноу-хау, конфіденційну інформацію, якщо вона міститься у Нові ІВ Установи.

4. Платежі

4.1.1. Організація виплачує Установі за передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на Нову ІВ Установи та за використання Нової ІВ Установи наступні платежі:

а) за передання виключних майнових прав стосовно кожного ОІВ, ноу- хау наступні

разові (паушальні платежі) платежі:

- Ноу-хау (технічні рішення, на які не передбачається подання заявок на реєстрацію ОІВ) _____ (назва) _____ (грн.);

(б) Ноу-хау (технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу) _____ (назва) _____ (грн.);

(в) Ноу-хау (технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі) _____ (назва) _____ (грн.);

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____ (назва) _____ (грн.);

– креслення _____ (назва) _____ (грн.).

Платежі, зазначені у цьому підпункті, перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів з дати підписання Актів здачі-приймання майнових прав на ОІВ, ноу-хау, зазначені у цьому підпункті.

4.1.2. Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі:

– _____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Нової ІВ за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік);

або

– _____ (цифрами та прописом) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Нової ІВ за Звітний період _____ (квартал, місяць, календарний рік);

або

– фіксовані платежі у розмірі _____ гривень, що сплачуються за _____ (квартал, місяць, календарний рік);

або

– _____ % від економії при застосуванні Нової ІВ за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік);

або

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);

– _____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Нової ІВ за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік), що сплачується, починаючи з ... (дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів);

або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті), зазначені у п. 4.1.2 перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від Раніше створеної ІВ, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватися).

4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Установі дані, зазначені у п. 4.3. цього Договору.

**Примірний договір
на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок²⁵**

м. Київ

“___” _____ 20__ р.

_____, в особі _____ (посада) _____ (п.і.п.), діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, що надалі іменується «Установа», та _____, в особі _____ (посада) _____ (п.і.п.), діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі іменується «Організація»²⁶, та разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - Сторона,

уклали договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Організація доручає, а Установа бере на себе виконання науково-технічних робіт²⁷:

Організація зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до робіт, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням (Додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Зміст, терміни та результат виконання етапів роботи визначаються Календарним планом (Додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Результати робіт та порядок їх передачі Організації визначаються пп. 2, 3 цього Договору.

2. Результати робіт, що передаються Організації

2.1. Установа передає Організації наступні речові об'єкти, що є результатами робіт за цим Договором (далі – Результати, що передаються Організації)²⁸:

²⁵ Інша назва – Договір на виконання науково-технічних розробок; на виконання експериментальних розробок; на виконання дослідно-конструкторських робіт тощо. Відносно вибору назви договору – дивись Додаток 2 до Рекомендацій.

²⁶ Можливим є застосування інших визначень для Установи та Організації.

²⁷ В залежності від предмету та назви договору термін «науково-технічні розробки» може бути замінено на експериментальні розробки, дослідно-конструкторські роботи тощо.

²⁸ Коментар: зокрема, такими результатами у речовому вигляді може бути:

(а) виготовлені екземпляри виробів:

прилад, апаратура, технологічний засіб, машина, система, комплекс, речовина, нові матеріали та обладнання для їх виробництва; модернізовані техніка, прилади і апаратура тощо, що можуть містити технічні рішення:

– які становлять ноу-хау;

– на які подані заявки на отримання охоронних документів;

– на які видано охоронні документи.

(б) примірник комп'ютерної програми, автоматизованої системи, бази даних, записані на окремому носії, у тому числі носії, що є складовою виробу:

– охороняються авторським правом;

(а) (проміжні та кінцевий звіт про результати робіт...);

(б) (дослідний зразок...)

2.2. Вимоги щодо технічних характеристик Результатів робіт, строки їх передачі та інші умови визначаються Технічним завданням та Календарним планом.²⁹

2.3. Результати робіт передаються згідно Акту здачі-приймання, що підписується Сторонами.

2.4. Умови використання Результатів робіт (речових об'єктів) та об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), що містяться у Результатах робіт, визначаються Додатком 3 до цього Договору.

3. Вартість робіт, порядок розрахунків. Порядок приймання–передачі Результатів робіт

3.1. За виконання робіт, передбачених цим Договором, Організація сплачує Установі суму у розмірі _____ грн. (_____ грн.) у порядку, що визначений цим пунктом.

Варіант 1. Договір передбачає один етап виконання робіт.

3.2. Роботи за договором розпочинаються після отримання Установою від Організації авансу у розмірі _____ грн. (_____ грн.), що має бути перерахований Установі протягом _____ календарних днів з дати підписання Договору.

3.3. Остаточну суму Організація сплачує протягом _____ календарних днів після підписання Акту здачі-приймання робіт.

3.4. Установа протягом _____ днів після закінчення виконання робіт³⁰ направляє Організації Результати робіт, передбачені п. 2 цього Договору, та підписаний Акт здачі-приймання робіт.

Організація протягом _____ днів після отримання Акту підписує його та повертає один підписаний примірник Установі.

У випадку потреби уточнення Результатів робіт Установа та Організація протягом _____ днів після отримання Організацією Результатів робіт та Акту здачі-приймання робіт узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

(в) **документація** – ескізний проект, технічний проект, робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва, технології (способу):

– форма представлення якої охороняється авторським правом;

– що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи;

(г) **інша документація**, у тому числі звіт про виконання ДР,

– форма представлення якої охороняється авторським правом;

– що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи.

²⁹ У Технічному завданні та Календарному плані зазначаються визначені у ст. 2 Результати робіт, у тому числі Результати робіт за окремими етапами робіт.

³⁰ Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

Варіант 2. Договір передбачає декілька етапів робіт. Виконання Установою робіт за наступним етапом розпочинається після перерахування авансу у сумі виконання робіт за етапом.

3.2. Виконання робіт Установою за кожним етапом робіт, визначеним Календарним планом, розпочинається після отримання авансу у сумі, що дорівнює вартості виконання робіт за етапом.

3.3. Установа протягом ____ днів після закінчення етапу робіт³¹ направляє Організації Результати робіт за етапом робіт, передбачені п. 2 Договору та Календарним планом (Технічним завданням), та підписаний Акт здачі-приймання робіт за етапом.

Організація протягом 10 днів після отримання Акту, підписує його, повертає один підписаний примірник Установі.

У випадку потреби уточнення звітних матеріалів за етапом Установа та Організація протягом 10 днів після отримання Організацією Результатів робіт узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

Варіант 3. Договір передбачає декілька етапів робіт. Перерахування авансу на початку виконання етапу робіт та оплата вартості виконання етапу робіт після його завершення.

3.2. Виконання робіт Установою за кожним етапом робіт, визначеним Календарним планом, розпочинається після отримання авансу у сумі, що дорівнює ____ відсотка кошторисної вартості етапу робіт.

3.3. Установа протягом ____ днів після закінчення етапу робіт³² направляє Організації Результати робіт за етапом, передбачені п. 2 Договору та Календарним планом (Технічним завданням), та підписаний Акт здачі-приймання робіт за етапом.

Організація протягом 10 днів після отримання Акту, підписує його, повертає один підписаний примірник Установі та перераховує Установі суму за етапом, передбачену Календарним планом, за вирахуванням суми авансу, протягом 10 днів після підписання Акту.

У випадку потреби уточнення Результатів робіт за етапом Установа та Організація протягом ____ днів після отримання Організацією матеріалів узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

4. Охорона прав інтелектуальної власності

4.1 Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ), ноу-хау, що:

- були створені до укладання цього Договору (Раніше створена ІВ) та/або створені під час виконання ДР (Нова ІВ);

- містяться у Результатах робіт, що передаються Організації, визначаються Додатком 3 до цього Договору³³.

³¹ Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

³² Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

³³ В залежності від предмету договору та результатів робіт, що передаються Контрагенту, в Додатку 3 Установа зазначає положення певного виду модельних застережень щодо розподілу прав на результати досліджень та розробок.

4.2. Права та зобов'язання, викладені у Додатку 3, що стосуються Нової ІВ, вступають у силу після підписання акту здачі-приймання робіт за договором або за етапом договору, в якому було створено Нову ІВ.

Сторони до укладання зазначеного вище акту здачі - приймання можуть вточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ, що оформлюється додатком до Договору.

5. Обов'язки сторін

5.1. Організація зобов'язана:

- 1) передати Установі необхідну для виконання робіт інформацію;
- 2) додержуватись вимог, пов'язаних з охороною та використанням прав інтелектуальної власності, визначених у Договорі;
- 3) прийняти виконані роботи та оплатити їх в терміни зазначені цим Договором.
- 4) виготовляти продукцію, надавати послуги, виконувати роботи відповідно до технічних вимог, наведених у Результатах робіт, що передаються Організації.

5.2. Установа зобов'язана:

- 1) виконати роботи відповідно Календарного плану та Технічного завдання і передати Результати робіт, що передаються Організації у строк, встановлений Календарним планом;
- 2) додержуватися вимог, пов'язаних з охороною та використанням прав інтелектуальної власності, визначених у Договорі;
- 3) при недотриманні вимог Технічного завдання усунути недоліки у результатах робіт, визначених Технічним завданням;
- 4) негайно інформувати Організацію про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

4.3. Якщо у ході виконання робіт Установою виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від Установи, Організація зобов'язана оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.

6. Забезпечення конфіденційності

6.1. Сторони беруть на себе зобов'язання із збереження у конфіденційності інформації, у тому числі ноу-хау, яка віднесена однією із Сторін до комерційної таємниці та:

- була створена до підписання цього Договору, використовується під час його виконання та передається іншій Стороні;
- створена під час виконання цього Договору та передається іншій Стороні, як конфіденційна.

6.2. При передачі Стороною конфіденційної інформації, яку віднесено до комерційної таємниці, іншій Стороні, на носії інформації має бути зроблена відмітка «Комерційна таємниця» або «Конфіденційна інформація».

6.3. При створенні Стороною в результаті виконання цього Договору цінної невідомої раніше інформації, у тому числі ноу-хау, вказана Сторона здійснює заходи з віднесення такої інформації до комерційної таємниці.

6.4. Сторона, яка передає інформацію, та Сторона, що отримує конфіденційну інформацію, що віднесено до комерційної таємниці, зобов'язані вжити необхідні заходи

щодо забезпечення її секретності, включаючи:

- укладання договорів стосовно її нерозголошення, відповідальності за її розголошення з працівниками, які мають доступ до такої інформації;
- реалізацію організаційних заходів із зберігання такої інформації у секретності та обмеження доступу до такої інформації лише працівниками, яким дозволено доступ до такої інформації на підставі внутрішніх актів Сторони та/або договорів про нерозголошення.

6.5. Сторона, яка отримала інформацію, що віднесено до комерційну таємниці, зобов'язується:

- не передавати її третій стороні;
- надавати зазначену інформацію лише працівникам Сторони, які безпосередньо беруть участь у виконанні цього Договору;
- не подавати самостійно заявки на реєстрацію винаходів, корисних моделей, що містять технічні рішення, які містяться у звіті;

6.6. У разі розголошення Стороною, її працівниками інформації, що передана іншій Стороні та віднесена до комерційної таємниці, винна Сторона відшкодує завдані нею у зв'язку з цим збитки.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та умовами цього Договору.

7.2. Відповідальність Організації.

7.2.1. За прострочення платежів передбачених п. 3 цього Договору, Організація сплачує Установі штраф у розмірі ____% від суми платежу, а також пеню в розмірі ____% від суми платежу за кожен день прострочення.³⁴

7.2.2. При порушенні Організацією строків надання даних щодо виготовлення та реалізації продукції [проведення робіт, надання послуг] з використанням Нової ІВ, визначених п. ____ Додатку 3 цього Договору, Організація сплачує Установі штраф у сумі ____ грн.

7.2.3. За прострочення сплати ліцензійних платежів (роялті), визначених п. ____ Додатку 3 цього Договору, Організація сплачує Установі пеню в розмірі ____% за кожен день прострочення.

7.3. Відповідальність Установи.

Варіант 1. У випадку одного етапу виконання робіт.

7.3.1. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений Календарним планом Установа сплачує Організації пеню в розмірі ____% від вартості робіт за кожен день прострочення.

Варіант 2. Декілька етапів робіт.

7.3. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений для етапу робіт Календарним планом, Установа сплачує Організації пеню в розмірі ____% від вартості етапу робіт за кожен день прострочення.

³⁴ Не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

8. Форс-мажор

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вони виникли не з вини іншої Сторони або зумовлені обставинами непереборної сили (форс-мажор), що перешкоджають належному виконанню цього Договору, а саме: масові заворушення, страйки, локаут, бойові дії, війна, військовий стан, стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші в тому числі природні та кліматичні явища), технологічні фактори, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки.

8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

8.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншої Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

9. Інші положення

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «__»__20__ р.³⁵

9.2. Зміни або доповнення до цього Договору здійснюються шляхом укладання Сторонами додаткових угод до цього Договору, що мають бути підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються цивільним та господарським законодавством України.

9.4. Вирішення спорів

9.4.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а, в разі коли сторони не можуть дійти згоди, у судовому порядку.

9.4.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним договором повинні бути подані у письмовій формі та розглянуті сторонами протягом 10 діб з часу отримання претензії.

9.5. До цього Договору додається:

Додаток 1. Технічне завдання

Додаток 2. Календарний план.

Додаток 3. Умови використання результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.

³⁵ Строк дії договору має бути не менше строку, на який видано ліцензію (її) на використання прав інтелектуальної власності згідно Додатку 3 до цього Договору.

9.6. Статус платників податку.

Організації є:

Установа є: (неприбутковою організацією).

9.6. Цей Договір складений у ____ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9.7. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін:

Установа

Організація

_____ (підпис, посада)

МП.

_____ (підпис, посада)

М.П.

Додаток 1

до Договору №_

від «__» _____ 20__р

Технічне завдання

Додаток 2

до Договору №_

від «__» _____ 20__р

Календарний план

№ / №	Зміст етапу	Строки виконанн я	Обсяг фінансуванн я Установи Організаціє ю	Результати, що передаються

**Примірний договір про
співробітництво щодо реалізації науково-технічного проєкту³⁶
між науковою установою та організацією Південної / Південно-Східної Азії³⁷**

(Наукова установа НАН України (надалі - Установа) та організація КНР (Південної Кореї, Тайваню, В'єтнаму тощо) (надалі - Організація) передбачають реалізацію спільного науково-технічного проєкту з метою адаптації раніше створених результатів досліджень Установи до потреб китайської сторони та їх комерціалізацію в організаціях та підприємствах КНР, де витрати української сторони фінансуються організацією КНР або третьою стороною з КНР.

Договір передбачено для двох варіантів проєкту, що визначають різні умови використання ОІВ, ноу-хау.

Варіант 1:

Проєкт передбачає:

(а) адаптацію раніше створених результатів досліджень Установи, вдосконалення Виробу (Технології), створених Установою раніше, до потреб китайської сторони, розробка Установою документації на виготовлення Виробу (прилад, обладнання) (або застосування Технології) з використанням:

- Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи;

(б) виготовлення, передання та випробування в КНР дослідного зразку Виробу (Технології);

(в) комерціалізацію (впровадження виробництва) Виробу, застосування Технології в організаціях та на підприємствах КНР з отриманням платежів за використання зазначених видів ІВ.

(г) під час реалізації проєкту Установою відсутнє створення китайською стороною Нової ІВ, а також відсутнє створення спільної Нової ІВ творчою спільною працею працівників Установи та Організації. Не використовується Раніше створена ІВ Організації.

(д) Установа надає Організації одиночну (або невиключну) ліцензію на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ з метою комерціалізації Виробу (технології) на умовах сплати ліцензійних платежів. Ліцензійні договори з підприємствами та організаціями КНР укладаються Установою на умовах сплати ліцензійних платежів та їх розподілу між Установою та Організацією.

Варіант 2.

Проєкт передбачає:

(а) адаптацію раніше створених результатів досліджень Установи, вдосконалення Виробу (Технології), створених Установою раніше, до потреб китайської сторони,

³⁶ Вказана форма договору може бути трансформована у договір співробітництва щодо діяльності спільної лабораторії (відділу, центру), що не є юридичною особою, діяльність якої спрямована на спільну реалізацію науково-технічних проєктів. Таким проєктом може бути проведення спільних ДР або проведення спільних ДР та подальша комерціалізація результатів досліджень.

³⁷ Організація КНР (Південної Кореї, Тайваню, В'єтнаму тощо) (надалі - Організація).

розробка Установою документації на виготовлення Виробу (прилад, обладнання) (або застосування Технології) з використанням:

- Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи;
- Раніше створена ІВ Організації та Нової ІВ Організації.
- Нової ІВ, створеної сторонами спільно та права на яку належать Сторонам спільно;

(б) виготовлення, передання та випробування в КНР дослідного зразку Виробу (Технології);

(в) комерціалізацію (впровадження виробництва) Виробу, застосування Технології в організаціях та на підприємствах КНР з отриманням ліцензійних платежів за використання зазначених у п. (а) видів ІВ.

(д) Установа надає Організації одиночну (або невиключну) ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи та на використання частки прав, що належить Установі, на Нову ІВ, створену Сторонами спільно, з метою комерціалізації Виробу (Технології) на умовах сплати ліцензійних платежів.

Ліцензійні договори з підприємствами та організаціями КНР на використання ОІВ, ноу-хау, що міститься у Виробі (Технології) (а саме: Раніше створена ІВ Установи та Нова ІВ Установи; Раніше створена ІВ Організації та Нова ІВ Організації; Нова ІВ, що створена сторонами спільно) укладаються спільно Установою та Організацією на умовах сплати ліцензійних платежів та їх розподілом між Установою та Організацією.

Фінансування

Фінансування з боку Організації (іншої сторони КНР) робіт, що здійснюються Установою, включає витрати на:

- відрядження з України до КНР;
- здійснення досліджень та розробок з метою адаптації Виробу (технології) відповідно до технічних умов Організації;
- виготовлення документації з виробництва Виробу (документації щодо застосування Технології);
- виготовлення дослідного зразку Виробу;
- участь працівників Установи у випробуваннях Виробу (випробуванні Технології) у КНР;
- участь працівників Установи у комерціалізації Виробу (Технології) (Результатів, що передаються), у тому числі у комерціалізації Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ, що міститься у Виробі (Технології), в організаціях та на підприємствах КНР).

**Договір про
співробітництво щодо реалізації науково-технічного проєкту
між _____ та _____
(Agreement on collaboration in the implementation
of research and technical project between _____ and _____)**

Київ

«_» __ 202__ р.

Інститут _____, в особі _____ (*посада*) _____, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, що надалі іменується «Установа», та _____, в особі _____ (*посада*) _____, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі іменується «Організація», та разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», враховуючи:

– спільну мету Сторін здійснити науково-технічний проєкт «_____» (*назва*), що надалі іменується «Проект» ;

– в рамках Проєкту здійснити заходи з використання результатів досліджень за Проєктом на підприємствах та в організаціях КНР (*інша країна*)

уклали цей договір (що надалі іменується «Договір») про таке:

1.Визначення

Об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ)	винаходи, корисні моделі, промислові зразки; твори наукового, технічного характеру, зокрема, звіти про виконання ДР, документація, креслення; комп'ютерні програми, бази даних; сорти рослин, комерційна таємниця.
Раніше створена інтелектуальна власність Установи (Раніше створена ІВ Установи)	ОІВ, ноу-хау, – створені раніше укладання Договору ДР та – майнові права на які належать Установі.
Раніше створена ІВ Організації	ОІВ, ноу-хау, – створені раніше укладання Договору ДР та – майнові права на які належать Організації.
Нова ІВ Установи	ОІВ, ноу-хау: – створені під час виконання Договору та – безпосередньо пов'язані з виконанням робіт за Договором, – які не містять Раніше створену ІВ, – майнові права на які належать Установі.
Нова ІВ Організації	ОІВ, ноу-хау: – створені під час виконання Договору та – безпосередньо пов'язані з виконанням робіт за Договором, – які не містять Раніше створену ІВ, майнові права на які належать Організації.
Результати, що передаються Організації	речові об'єкти , що передаються Організації Установою, зокрема: звіт про виконання ДР, конструкторська або технологічна документація, креслення, дослідний зразок, прилад, апаратура, машина, система, комплекс, речовина, примірник комп'ютерної програми, бази даних, записані на матеріальному носії, визначені Технічним завданням.
Результати, що передаються Установі	речові об'єкти , що передаються Установі Організацією, зокрема: звіт про виконання ДР, конструкторська або технологічна документація, креслення, дослідний зразок, прилад, апаратура, машина, система,

	комплекс, речовина, примірник комп'ютерної програми, бази даних, записані на матеріальному носії, визначені Технічним завданням.
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»).
Виріб	дослідний зразок, техніка, прилад, обладнання, апаратура, машина, система, комплекс, речовина, екземпляр комп'ютерної програми, бази даних на певному носії тощо.
Роялті	будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, включаючи разові (паушальні) та періодичні платежі
Науково-технічний проєкт (Проєкт)	_____ (назва проєкту)
План використання результатів досліджень (ПВР)	Перелік заходів з використання Результатів, що передаються, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ на підприємствах та в організаціях КНР.

2. Предмет договору

2.1. Сторони зобов'язуються спільно здійснити роботи щодо реалізації науково-технічного проєкту _____ (зазначити назву) відповідно до умов цього Договору.

2.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до робіт, що є предметом Договору, визначаються Технічним завданням (Додаток 1).

2.3. Зміст та терміни виконання етапів роботи, обсяги та термін сплати платежів з боку Організації Установі за виконання окремих робіт за науково-технічним проєктом, визначаються Календарним планом (Додаток 2).

2.4. Умови використання результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау визначаються:

Варіант 1: додатками 3, 4 до цього Договору

Варіант 2: додатками 3, 4, 5, 6 до цього Договору.

2.5. Перелік заходів з використання Результатів, що передаються, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ на підприємствах та в організаціях КНР визначається Планом використання результатів досліджень (Варіант 1: Додаток 5, Варіант 2: Додаток 7).

2.6. Додатки, зазначені у пп. 2.2 – 2.5 є невід'ємними частинами цього Договору.

3. Результати, що передаються

3.1. Установа передає Організації наступні речові об'єкти, що є результатами робіт за цим Договором (далі – Результати, що передаються Організації)³⁸:

³⁸ Коментар: зокрема, такими результатами у речовому вигляді може бути:

(а) виготовлені екземпляри виробів:

прилад, апаратура, технологічний засіб, машина, система, комплекс, речовина, нові матеріали та обладнання для їх виробництва; модернізовані техніка, прилади і апаратура тощо, що можуть містити технічні рішення:

(а) (проміжні та кінцевий звіт про результати робіт...);

(б) (дослідний зразок...)

3.2. (для варіанту 2) Організація передає Установі наступні результати робіт за Договором (речові об'єкти) .

(а) (проміжні та кінцевий звіт (розділи звіту) про результати робіт...);

(б) (...)

3.3. Вимоги щодо технічних характеристик Результатів робіт, строки їх передачі та інші умови визначаються Технічним завданням та Календарним планом.³⁹

3.4. Результати робіт передаються згідно Акту здачі-приймання, що підписується Сторонами.

3.5. Умови використання Результатів робіт (речових об'єктів) визначаються Додатком 3 до цього Договору.

4. Вартість робіт, порядок розрахунків.

Порядок приймання–передачі результатів робіт

4.1. За здійснення робіт в рамках Проекту Організація сплачує Установі суму у розмірі _____ (_____) дол. у строки, визначені Календарним планом (Додаток 2).

Початок виконання робіт за Договором та чергового етапу робіт здійснюється при отриманні Установою авансового платежу у розмірі ста відсотків сум, передбачених за виконання етапу робіт.

4.2. Базисні умови поставки.⁴⁰

....

4.3. Порядок передачі Результатів, що передаються.⁴¹

– які становлять ноу-хау;

– на які подані заявки на отримання охоронних документів;

– на які видано охоронні документи.

(б) примірник комп'ютерної програми, автоматизованої системи, бази даних, записані на окремому носії, у тому числі носії, що є складовою виробу:

– охороняються авторським правом;

(в) документація – ескізний проєкт, технічний проєкт, робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва, технології (способу):

– форма представлення якої охороняється авторським правом;

– що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи;

(г) інша документація, у тому числі звіт про виконання ДР,

– форма представлення якої охороняється авторським правом;

– що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи.

³⁹ У Технічному завданні та Календарному плані зазначаються визначені у ст. 3 Результати робіт, у тому числі Результати робіт за окремими етапами робіт.

⁴⁰ У цьому пункті зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (відповідно до правил "Інкотермс", які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару) та страхування.

Установа протягом ____днів після закінчення етапу робіт⁴² направляє Організації Результати, що передаються, за етапом робіт, передбачені п. 3 Договору та Календарним планом (Технічним завданням), та підписаний Акт здачі-приймання робіт за етапом.

Організація протягом 10 днів після отримання Акту, підписує його, повертає один підписаний примірник Установі.

У випадку потреби уточнення звітних матеріалів за етапом Установа та Організація протягом 10 днів після отримання Організацією Результатів робіт узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

4.4. Упаковка товару⁴³

....

5. Охорона прав інтелектуальної власності

5.1 Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ), ноу-хау, що:

Варіант 1.

- були створені Установою до укладання цього Договору (Раніше створена ІВ) та/або створені під час виконання ДР (Нова ІВ);

- містяться у Результатах робіт, що передаються Організації
визначаються у Додатку 3 до цього Договору.

Варіант 2.

- були створені кожною із сторін до укладання цього Договору (Раніше створена ІВ) та/або створені під час виконання ДР (Нова ІВ);

- містяться у Результатах робіт, що передаються Установою Організації та Організацію Установі
визначаються у Додатках 3, 4 до цього Договору.

5.2. Права та зобов'язання, викладені у Додатку 3 (*варіант 1* або *варіант 2* - у Додатках 3.4), що стосуються Нової ІВ, вступають у силу після підписання Акту здачі-приймання робіт за договором або за етапом договору, в якому було створено Нову ІВ.

Сторони до укладання зазначеного вище акту здачі - приймання можуть уточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ, що оформлюється додатком до Договору.

5.3. Наукові публікації

5.3.1. Без порушення умов конфіденційності, зазначених у п. 9 цього Договору, публікація результатів досліджень здійснюється установами Сторін у такому порядку:

⁴¹ У цьому пункті визначаються строки та місце фактичної передачі результатів робіт, процедура підписання Акту приймання-передачі, вказується перелік товаросупровідних документів. Приймання-передачі проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно документів, що засвідчують якість товару.

⁴² Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

⁴³ Цей пункт містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення.

– кожна із Сторін має право публікувати інформацію про Раніше створену ІВ та Нову ІВ, які отримані цією Стороною;

– у випадку створення Нової ІВ Сторонами спільно, Сторона, що передбачає оприлюднення інформації стосовно Нової ІВ, повідомляє іншу Сторону заздалегідь та погоджує публікацію з іншою Стороною.

Якщо Нова ІВ, створена спільно, становить технічні рішення, на які передбачається подання заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, інших ОІВ та/або ноу-хау, Сторони вживають заходи щодо нерозкриття такої інформації до дати подання заявок на реєстрацію чи з метою збереження ноу-хау у конфіденційності.

5.3.2. Усі наукові публікації повинні містити імена авторів твору, за винятком, коли автор відкрито відмовляється бути названим.

6.Обов'язки сторін

6.1. Сторони зобов'язується:

- здійснити роботи з виконання Проєкту відповідно до умов цього Договору;
- додержуватись вимог, пов'язаних з охороною та використанням прав інтелектуальної власності, визначених у Договорі

6.2. Організація зобов'язана: здійснити фінансування робіт Установи у терміни, визначені Календарним планом.

7. Рекламація

7.1.У випадку невідповідності кількості, якості або специфікації Результатів, що передаються Організації, умовам Договору, за виключенням рекламацій, за які несуть відповідальність перевізник або страхова компанія, Організація протягом ____ днів після прибуття Результатів, що передаються, на підставі перевірконого сертифікату виданого Китайським бюро товарних експертиз, може вимагати від Установи відшкодування, ремонту, заміни.

Установа зобов'язується, що у продовж __місяців з дати приймання (підписання Акту приймання-передачі) на підставі обґрунтованої претензії Організації за свій рахунок усуне вказані у претензії дефекти.

7.2. У випадку порушень умов даного Договору Організацією, вона позбавляється права на подачу рекламації.

8. Комерціалізація результатів досліджень

8.1. Комерціалізація результатів досліджень за Проєктом в організаціях та на підприємствах КНР здійснюється на підставі Плану використання результатів досліджень (*Варіант 1: Додаток 6, Варіант 2: Додаток 7*).

8.2. ПВР має бути уточнений та затверджений Сторонами Договору в уточненому вигляді через ____ після укладання цього Договору до «____»_____ р.

8.3. ПВР має містити наступну інформацію:

а) перелік *Раніше створеної ІВ*, використання якої має здійснюватися в організаціях та на підприємствах КНР, та Сторони, яким належать майнові права на ІВ;

б) перелік очікуваної (створеної) *Нової ІВ*, використання якої має здійснюватися в організаціях та на підприємствах КНР, та Сторони, яким належать майнові права на ІВ;

в) перелік заявок на винаходи, створені під час виконання Проєкту, що передбачається подати (подані заявки на винаходи) та про отримані охоронні документи;

г) перелік організацій, підприємств КНР, де передбачається комерціалізація результатів Проєкту;

д) данні щодо строку початку використання Раніше створеної та Нової ІВ організаціями та підприємствами КНР;

є) організаційні кроки щодо комерціалізації Раніше створеної та Нової ІВ;

ж) наступні дані:

- очікувані (такі, що плануються) платежі, що сплачуються організаціями та підприємствами за впровадження результатів Проєкту;

- роялті, що сплачуються організаціями та підприємствами за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ;

- очікуваний (такий, що плануються) період часу (роки, початок, закінчення) протягом якого мають сплачуватися роялті, інші платежі організаціями та підприємствами;

з) розподіл між Сторонами роялті та інших платежів, отриманих від організацій та підприємств КНР та порядок перерахування зазначених платежів Організації та Установі;

і) наукові публікації, що передбачається підготувати.

8.4. Сторони інформують одна одну про результати виконання ПВР, що має здійснювати не рідше одного разу у 3 місяці, якщо більш частіший строк не встановлено у ПВР.

Зазначене інформування включає, зокрема, надання інформації:

– про укладені ліцензійні та інші угоди щодо використання Результатів, що передаються, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ організаціями та підприємствами КНР;

– про отримані Організацією суми роялті, інші платежі за використання Результатів, що передаються, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ та частки зазначених платежів, які перераховані Установі.

8.5. Фінансові та організаційні питання участі Установи у роботах з впровадження результатів Проєкту на конкретному підприємстві (ах), організації (іях) КНР вирішуються на підставі окремої угоди.

Розподіл між Установою та Організацією роялті за використання Результатів, що передаються, Раніше створеної та Нової ІВ в організаціях та на підприємствах КНР здійснюється відповідно до Додатку 3 до цього Договору.

9. Забезпечення конфіденційності

9.1. Інформація, що віднесена до конфіденційної однією з Сторін, у тому числі інформація, що становить ноу-хау, передається іншій стороні з відміткою «Конфіденційно».

9.2. Сторони мають віднести інформацію, що становить Конфіденційну інформацію за цим договором до комерційної таємниці та забезпечити захист такої інформації від розголошення.

9.3. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, а також особи, яким Стороною надано доступ до Конфіденційної інформації, не мають права використовувати Конфіденційну інформацію способами та в обсягах інших ніж це зазначено у цьому Договорі.

У тому числі забороняється використання Конфіденційної інформації, що надана однією з Сторін, іншою Стороною з метою:

- комерційного використання;
- випуску продукції,
- надання послуг іншою Стороною, а також
- її передання *третім сторонам*.

До Конфіденційної інформації можуть бути допущені лише особи, які залучені до виконання Проєкту. Сторона має мати список осіб, які допущені до використання Конфіденційної інформації.

Конфіденційна інформація не може бути оприлюднена іншою стороною.

9.4. Використання Конфіденційної інформації для комерційного використання, випуску продукції, надання послуг власними силами, а також її передання третім сторонам є можливим виключно на підставі ліцензійних угод.

9.5. До Конфіденційної інформації мають бути допущені лише фахівці Сторін, яким це необхідно для виконання досліджень за Проєктом або які безпосередньо беруть участь у комерціалізації Результатів, що передаються, раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

9.6. На технічні рішення, що містяться у Конфіденційній інформації, яка передана іншій Стороні, не можуть бути цією стороною подані заявки на отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти промислової власності.

9.7. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, а також особи, що допущені стороною до Конфіденційної інформації, несуть відповідальність у випадку розголошення Конфіденційної інформації. Вказана установа має укласти з особами, що допущені нею до Конфіденційної інформації, договір про нерозголошення конфіденційності та повідомити іншу Сторону про список осіб, які допущені до використання Конфіденційної інформації.

9.8. Після закінчення строку цього Договору або строку використання Конфіденційної інформації, якщо цей строк визначено більшим ніж строк цього Договору, право використання Конфіденційної інформації, що була надана однією з Сторін іншій Стороні припиняється.

Обов'язки іншої сторони щодо збереження інформації у конфіденційності; відповідальність за розголошення Конфіденційної інформації; заборона щодо її використання третіми особами зберігаються також і після закінчення строку Договору або строку використання Конфіденційної інформації, визначеного договором.

Сторонами може бути передбачено порядок повернення матеріалів, що містять Конфіденційну інформацію.

9.9. У разі розголошення Стороною, її працівниками, контрагентами конфіденційної інформації зазначена Сторона відшкодує завдані нею у зв'язку з цим збитки.

10. Гарантії

10.1. Сторони заявляють, що на момент підписання цього Договору їм нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені укладанням ліцензійних угод щодо використання Раніше створеної ІВ або Нової ІВ, зазначеної у Додатку 3.

10.2. Сторони заявляють, що документація, що передається іншій Стороні та стосується Раніше створеної ІВ, є комплектною та містить необхідні відомості для використання Раніше створеної ІВ.

11. Відповідальність сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть

відповідальність у відповідності до цього Договору.

11.2. Відповідальність Організації.

11.2.1. За прострочення платежів передбачених п. 3 цього Договору, Організація сплачує Установі штраф у розмірі ____% від суми платежу, а також пеню в розмірі ____ % від суми платежу за кожен день прострочення.⁴⁴

11.2.2. При порушенні Організацією строків надання даних щодо виготовлення та реалізації продукції [проведення робіт, надання послуг] з використанням ОІВ, ноу-хау, за застосування яких Установою надано Організації ліцензію відповідно до Додатку 3 до цього Договору, Організація сплачує Установі штраф у сумі ____ грн.

11.2.3. За прострочення сплати ліцензійних платежів (роялті), визначених п. ____ Додатку 3 цього Договору, Організація сплачує Установі пеню в розмірі ____ % за кожен день прострочення.

11.2.4. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений Календарним планом, Організація сплачує Установі штраф у розмірі ____ .

11.3. Відповідальність Установи.

Варіант 1. У випадку одного етапу виконання робіт.

11.3.1. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений Календарним планом Установа сплачує Організації штраф у розмірі ____ .

Варіант 2. Декілька етапів робіт.

11.3.1. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений для етапу робіт Календарним планом, Установа сплачує Організації штраф у розмірі ____ від вартості етапу робіт за кожен день прострочення.

12. Вирішення спорів

12.1. Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів протягом одного місяця з дня перших переговорів кожна із Сторін вправі передати такий спір на розгляд до арбітражного суду.

12.3. Будь-які спори, претензії, що викають внаслідок або стосовно цього Договору і не були вирішені шляхом переговорів, повинні бути вирішені на підставі остаточного та обов'язкового до виконання арбітражного рішення у відповідності до діючого арбітражного регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, м. Київ.

12.4. Цей Договір повинен регулюватися та тлумачитися у відповідності до матеріального права України, а всі спори, що виникають унаслідок цього Договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватись у відповідності до законодавства України.

13. Форс-мажор

13.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим Договором, якщо така затримка або невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

13.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору

⁴⁴ Не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

вважаються повені, епідемії, епізоотії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду, окупація, мобілізація, порушення громадського порядку, страйки, дії антидемпінгових обмежень або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, що відбулися після дати підписання цього Договору та не дають одній зі Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

13.3. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов'язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше п'яти календарних днів із моменту їх виникнення) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору). Невиконання Стороною вимог цього пункту позбавляє її права посилаючись на зазначені обставини непереборної сили (форс-мажору) як на причину невиконання нею зобов'язань за цим Договором.

13.4. Якщо будь-яка з обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на здатність будь-якої зі Сторін своєчасно виконати свої зобов'язання за цим Договором, то строк виконання відстрочується на час, протягом якого діють такі обставини форс-мажору. Якщо обставини форс-мажору триватимуть більше сорока п'яти календарних днів, виконання незавершених договірних зобов'язань виноситься на обговорення Сторін.

13.5. Сторони не будуть нести відповідальність за будь-яку шкоду, збитки, претензії або інші витрати, які можуть виникнути в результаті обставин форс-мажору та їх наслідків.

13.6. Наявність обставин непереборної сили і їхній характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмової довідки, виданої Торгово-промисловою палатою країни, де такі обставини виникли, або іншою компетентною організацією.

14. Строк дії договору

14.1. Цей Договір укладено на _____ років⁴⁵, Договір набуває сили з дати його підписання.

14.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено на умовах, спільно узгоджених між Сторонами.

14.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову з розділів 3–8 цього Договору.

14.4. Якщо цей Договір буде достроково розірвано через невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати ОПВ, ноу-хау, на які за цим договором надано ліцензію, і зобов'язаний повернути Ліцензіарові всю Документацію протягом 20 календарних днів з дня розірвання договору.

15. Листування. Внесення змін. Уповноважені представники

15.1. *Адреси для повідомлень. Уповноважені особи.*

15.1.1. Всі повідомлення іншій Стороні, які вимагаються або дозволяються за цим Договором, вважаються наданими, якщо їх:

- складено в письмовій формі та вручено особисто або відправлено факсом (з підтвердженням доставки) або

⁴⁵ Строк дії ліцензійного договору для винаходів, корисних моделей, промислових зразків не повинен перевищувати строку чинності виключних майнових прав на визначений у договорі ОІВ.

- рекомендованим листом (з оплатою поштового збору та з повідомленням про вручення) такій стороні або

- надіслані електронною поштою та отримання повідомлення підтверджено іншою стороною. У випадку, якщо повідомлення надіслано електронною поштою та протягом 3 дні з дня відправлення відсутнє повідомлення іншої сторони щодо його отримання, сторони використовують інші, зазначені у цьому пункті способи повідомлення.

15.1.2. Адреси, на які направляються повідомлення:

Адреса Установи:

- поштова
- факс
- електронна пошта
- П.І.Б. Уповноваженої особи

Адреса Організації:

- поштова,
- факс,
- електронна пошта,
- П.І.Б. Уповноваженої особи

15.2. Сторони можуть змінювати зазначених вище уповноважених осіб, та/або свої поштові адреси, надіславши про це повідомлення іншій стороні в установленій в цьому Договорі спосіб.

15.3. *Час отримання.*

Будь-яке повідомлення, надання якого вимагається або дозволяється стосовно цього Договору, вважається отриманим тією стороною, якій воно адресоване:

- якщо його передано з рук у руки, після отримання у вказаному вище приміщенні; або
- якщо його відправлено поштою або кур'єром, на дату його отримання, вказану на розписці про вручення;
- якщо його відправлено факсом, та отримання факсу підтверджена зворотнім факсом, день відправлення першого факсу.
- якщо його направлено електронною поштою та підтверджено зворотною електронною поштою – день направлення першого повідомлення.

У випадку, якщо зазначені вище повідомлення були вручені або направлені (факс, електронна пошта) у неробочий день іншої сторони Договору, днем отримання вважається наступний робочий день.

15.4. *Мова повідомлень.*

Будь-які повідомлення або інші документи, що надсилаються однією стороною іншій у відповідності до умов цього Договору, повинні бути складені _____ (українською, англійською або інш.) мовою і не є належним чином надісланими в разі недотримання цієї умови.

16. Інші умови

16.1. Цей Договір складений у ____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

16.2. Зміни або доповнення до цього Договору здійснюється шляхом укладання Сторонами Додаткових угод.

16.3. До цього Договору додається:

Варіант 1.

Додаток 1. Технічне завдання.

Додаток 2. Календарний план.

Додаток 3. Умови використання Результатів робіт, що передаються Організації Установою, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

Додаток 4. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками Установи, які виконують роботи в Організації

Додаток 5. План використання результатів досліджень

Варіант 2.

Додаток 1. Технічне завдання.

Додаток 2. Календарний план.

Додаток 3. Умови використання Результатів робіт, що передаються Організації Установою, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.

Додаток 4. Умови використання Результатів робіт, що передаються Установі Організацією, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.

Додаток 5. Взаємовідносини Сторін стосовно Нової ІВ, створеної Сторонами спільно. Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), ноу-хау, створені працівниками однією із Сторін або двох Сторін спільно.

Додаток 6. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками однієї із Сторони договору, що виконують роботи в організації іншої Сторони договору.

Додаток 7. План використання результатів досліджень

17. Адреси, банківські реквізити и підписи сторін

Установа

Організація

_____ (підпис, посада)

МП.

_____ (підпис, посада)

М.П.

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

Додаток 1
до Примірного договору співробітництва щодо
реалізації науково-технічного проєкту з організаціями
Південної та Південно-Східної Азії (додатку 7.1)
Варіант 1

Технічне завдання

Календарний план

Виконання Проекту Установою за рахунок власного фінансування або національного грантового фінансування (якщо має місце)				Виконання Проекту Установою за рахунок фінансування Організацією (якщо має місце)				Виконання Проекту Організацією		
№ / №	Зміст етапу	Строки виконання	Результати, що передаються Організації	Зміст етапу	Строки виконання	Фінансування з боку Організації (грн.)	Результати, що передаються Організації	Зміст етапу	Строки виконання	Результати, що передаються Установі

**Умови використання Результатів робіт, що передаються
Організації Установою, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау**

(Наукова установа НАН України (надалі - Установа) та організація КНР (Південної Кореї, Тайваню, В'єтнаму тощо) (надалі - Організація) передбачають реалізацію спільного науково-технічного проєкту з метою адаптації раніше створених результатів досліджень Установи до потреб китайської сторони та їх використання в організаціях та на підприємствах КНР, де витрати української сторони фінансуються організацією КНР або третьою стороною з КНР).

Проєкт передбачає:

(а) адаптацію раніше створених результатів досліджень Установи, вдосконалення Виробу (Технології), створених Установою раніше, до потреб китайської сторони, розробка Установою документації на виготовлення Виробу (прилад, обладнання) (або застосування Технології) з використанням:

- Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи;

(б) виготовлення, передання та випробування в КНР дослідного зразку Виробу (Технології);

(в) комерціалізацію (впровадження виробництва) Виробу, застосування Технології в організаціях та на підприємствах КНР з отриманням платежів за використання зазначених видів ІВ.

(г) під час реалізації проєкту Установою відсутнє створення китайською стороною Нової ІВ, а також відсутнє створення Нової ІВ творчою спільною працею працівників Установи та Організації. Не використовується Раніше створена ІВ Організації.

(д) Установа надає Організації одиначну (або невиключну) ліцензію на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ з метою комерціалізації Виробу (технології) на умовах сплати ліцензійних платежів. Ліцензійні договори з підприємствами та організаціями КНР укладаються Установою (або спільно Установою та Організацією) на умовах сплати ліцензійних платежів та їх розподілу між Установою та Організацією.)

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Установою Організації, визначені п. 3.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації⁴⁶ (речові об'єкти – виріб, документація), містять:

- Раніше створену ІВ Установи,

- Нову ІВ Установи (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи).

(Нова ІВ (нові патентоздатні технічні рішення, нове ноу-хау) за рахунок

⁴⁶ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

фінансування китайської сторони не створюється).

1.3. Якщо Результати, що передаються, Раніше створена ІВ та Нова ІВ містять конфіденційну інформацію, використання зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження її у конфіденційності, визначених п. 9 Договору та цим Додатком.

1.4. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

2.1. Використання Виробу.

При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

У випадку, якщо виріб містить Ноу-хау, що зазначається у документації, яка передається згідно п. 2.2, Організація має забезпечити заходи, що унеможливають доступ до Виробу осіб інших ніж ті, що мають право доступу до конфіденційної інформації згідно п. 2 Договору.

2.2. Використання звіту, у тому числі документації, що містить опис Виробу (опис Технології (способу)).

2.3. Використання звіту, у тому числі документації, що містить опис Виробу (Технології) має здійснюватися лише працівниками Організації, якщо цим договором не встановлено інше.

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, що віднесена до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організації, з якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Установи

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № ____;
- (в) Корисна модель _____, патент № ____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що були створені до підписання цього договору та майнові права на які належать Установі.

3.2. Нова ІВ Установи

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу (застосування Технології) буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Установи:

(а) Ноу-хау _____;

(б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;

(в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що створена Установою за цим Договором.

3.3. Ліцензії

Установа надає Організації невиключну оплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи та невиключну (одиначну) ліцензію на використання Нової ІВ Установи на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

(у випадку Виробу)

Для:

- виготовлення Виробу (далі – Продукція),
- застосування Продукції,
- пропонування Продукції для продажу, в тому числі через Інтернет,
- продаж Продукції;
- зберігання Продукції в зазначених цілях.

(у випадку Технології)

Для:

- застосування Технології з метою виготовлення _____ (далі – Продукція).

(б) Територія використання

Територією використання є територія КНР.

(в) Термін використання

Ліцензії, зазначені у цьому пункті, на використання об'єктів, що є:

- ноу-хау (творами наукового, технічного характеру) надається на ____ років;
- винаходом (корисною моделлю) надається на ____ років.

Якщо термін надання ліцензій на ноу-хау (твори наукового, науково-технічного характеру) перевищує термін надання ліцензій на винахід (корисну модель), умови цього

Договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу.

(г) Субліцензування

Право субліцензування Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи не надається.

При вирішенні питань використання Результатів, що передаються, Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи в організаціях та на підприємствах КНР ліцензійні договори на використання зазначеної інтелектуальної власності з китайськими організаціями та підприємствами укладаються Установою.

3.4. Інші умови

(а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у пп 3.1, 3.2 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі–приймання робіт за етапом Договору) можуть уточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ Установи Нову ІВ УО, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

(в) У випадку невикористання Організацією Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи протягом ____ з моменту укладання Договору, Договір розривається. Про розірвання Договору та дату розірвання Установа повідомляє Організацію листом.

Сторони протягом 30 днів після розірвання Договору можуть погодити умови укладання договору про надання Організації прав використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи на умовах надання невиключної оплатної ліцензії.

4. Ліцензійні платежі

4.1. За надання права використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи Організація виплачує Установі платежі (періодичні та/або паушальні (фіксовані), надалі – Роялті) у розмірі:

– ____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] виготовленої та реалізованої Організацією з використанням Раніше створеної ІВ Установи та/або Нової ІВ Установи (далі Продукція) за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ (*цифрами та прописом*) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксовані платежі у розмірі ____ гривень, що сплачуються за ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи та/або Нової ІВ Установи за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

- фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);
- фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (термін);
- ____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік), що сплачується, починаючи з ... (дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів);

або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті) перераховуються Організацією Установі протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом.

4.3. Організація зобов'язується вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Організацією;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Організацією;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Результатів робіт, що передаються Організації, – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватись).

4.4. Установа має право здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської та іншої документації Організації, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести Установа.

Організація зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

4.5. Організація протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилає Організації дані, зазначені у п. 4.3. цього Додатку.

4.6. При укладанні Установою (Установою та Організацією спільно) ліцензійних договорів на використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ с підприємствами та організаціями КНР у договорах передбачається, що ____% ліцензійних платежів, виплачуються Установі, ____% ліцензійних платежів виплачуються Організації.

Ліцензійні платежі відповідно до цього пункту включають як фіксовані, так і періодичні платежі.

**Права на об'єкти права інтелектуальної власності,
ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками Установи, які
виконують роботи в Організації**

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку застосовуються, якщо працівник Установи бере участь у виконанні Проєкту в Організації.

1.2. У завданні на відрядження Працівника до Організації, зазначається, яка Раніше створена ІВ Установи та, якщо відомо, яка Нова ІВ може використовуватися під час виконання робіт за Проєктом в Організації.

2. Використання Раніше створеної ІВ

2.1. Якщо Результати, що передаються, Раніше створена ІВ містять конфіденційну інформацію, використання зазначеної інформації Працівником здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження її у конфіденційності, визначених п. 9 Договору.

3. Створення та використання Нової ІВ

3.1. У випадку створення працівником під час виконання Проєкту в Організації винаходів, документації, інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау - майнові права на такі об'єкти належать Установі.

3.2. Інформація щодо винаходів, документації, інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, які створено Працівником під час виконання Проєкту в Організації, становлять конфіденційну інформацію.

Працівнику забороняється розголошення зазначеної конфіденційної інформації іншим особам.

3.3. Питання використання Нової ІВ Установи Організацією визначаються Договором та Додатком 3 до Договору.

План використання результатів досліджень

Варіант 2. Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи та Організації, Нової ІВ Установи та Організації та Нової ІВ, створеної сторонами спільно

Додаток 1
до Примірного договору співробітництва щодо
реалізації науково-технічного проекту з організаціями
Південної та Південно-Східної Азії (Додатку 7.1)
Варіант 2

Технічне завдання

Календарний план

Виконання Проекту Установою за рахунок власного фінансування або національного грантового фінансування (якщо має місце)				Виконання Проекту Установою за рахунок фінансування Організацією (якщо має місце)				Виконання Проекту Організацією		
№ / №	Зміст етапу	Строки виконання	Результати, що передаються Організації	Зміст етапу	Строки виконання	Фінансування з боку Організації (грн.)	Результати, що передаються Організації	Зміст етапу	Строки виконання	Результати, що передаються Установі

**Умови використання Результатів робіт, що передаються Організації Установою,
та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау**

(Наукова установа НАН України (надалі - Установа) та організація КНР (Південної Кореї, Тайваня, В'єтнаму тощо) (надалі - Організація) передбачають реалізацію спільного науково-технічного проєкту з метою адаптації раніше створених результатів досліджень Установи до потреб китайської сторони та їх комерціалізації в організаціях та на підприємствах КНР, де витрати української сторони фінансуються організацією КНР або третьою стороною з КНР.

Проєкт передбачає:

(а) адаптацію раніше створених результатів досліджень Установи, вдосконалення Виробу (Технології), створених Установою раніше, до потреб китайської сторони, розробка Установою документації на виготовлення Виробу (прилад, обладнання) (або застосування Технології) з використанням:

- Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи;*
- Раніше створена ІВ Організації та Нової ІВ Організації.*
- Нової ІВ, створеної сторонами спільно та права на яку належать Сторонам спільно;*

(б) виготовлення, передання та випробування в КНР дослідного зразку Виробу (Технології);

(в) комерціалізацію (впровадження виробництва) Виробу, застосування Технології в організаціях та на підприємствах КНР з отриманням ліцензійних платежів за використання зазначених у п. (а) видів ІВ.

(д) Установа надає Організації одну (або невиключну) ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи та на використання частки прав, що належить Установі, на Нову ІВ, створену Сторонами спільно, з метою комерціалізації Виробу (Технології) на умовах сплати ліцензійних платежів.

Ліцензійні договори з підприємствами та організаціями КНР на використання ОІВ, ноу-хау, що міститься у Виробі (Технології) (а саме: Раніше створена ІВ Установи та Нова ІВ Установи; Раніше створена ІВ Організації та Нова ІВ Організації; Нова ІВ, що створена сторонами спільно) укладаються спільно Установою та Організацією на умовах сплати ліцензійних платежів та їх розподілом між Установою та Організацією).

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Установою Організації, визначені п. 3.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Організації⁴⁷ (речові об'єкти – виріб, документація, містять:

⁴⁷ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

- Раніше створену ІВ Установи,
- Нову ІВ Установи (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи).
- Нову ІВ, створену Установою та Організацією спільно (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ, Нової ІВ Установи, Нової ІВ, створеною сторонами спільно) (далі – Нова ІВ УО).

1.3. Якщо Результати, що передаються, Раніше створена ІВ та Нова ІВ Сторін містять конфіденційну інформацію, використання зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження її у конфіденційності, визначених п. 9 Договору та цим Додатком.

1.4. Використання Результатів робіт, що передаються Організації, Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Нової ІВ УО здійснюється Організацією відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

2.1. Використання Виробу.

При переданні Організації екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу, що їй передається.

У випадку, якщо виріб містить Ноу-хау, що зазначається у документації, яка передається згідно п. 2.2, Організація має забезпечити заходи, що унеможливають доступ до Виробу осіб інших ніж ті, що мають право доступу до конфіденційної інформації згідно п. 9 Договору.

2.2. Використання звіту, у тому числі документації, що містить опис Виробу (опис Технології (способу)).

2.3. Використання звіту, у тому числі документації, що містить опис Виробу (Технології) має здійснюватися лише працівниками Організації, якщо Договором не встановлено інше.

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, у тому числі Ноу-хау, що віднесено до комерційної таємниці, Установа має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Організаціями, з якими Організація підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Організацією з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Організацією не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Установи

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № _____;

(в) Корисна модель _____, патент № ____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що були створені до підписання цього договору та майнові права на які належать Установі.

3.2.1. Нова ІВ Установи

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу (застосування Технології) буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Установи:

(а) Ноу-хау _____;

(б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;

(в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що створена Установою за цим Договором.

3.2.2. Нова ІВ Установи та Організації

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/ застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Установи та Організації, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором:

(а) Ноу-хау _____;

(б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;

(в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;

(г) Твори наукового, технічного характеру:

– звіт _____;

– креслення _____,

що створена в результаті творчої спільної праці працівників Установи та Організації під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором та майнові права на яку належать Установі та Організації спільно (далі – Нова ІВ УО).

Після створення ОІВ, ноу-хау спільною творчою працею Сторін, Сторони у місячний термін з дня створення ОІВ, ноу-хау підписують Протокол, де визначають відсоткові частки майнових прав Сторін на зазначені ОІВ, ноу-хау відповідно до творчого вкладу кожної із Сторін у створення ОІВ, Ноу-хау.

3.3. Ліцензії

Установа надає Організації:

(1) невиключну безоплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи та

Нової ІВ Установи для проведення досліджень та розробок за цим договором та під час його виконання працівниками Організації;

(2) на умовах, визначених підпунктами (а)-(г) пункту 3.3 (2):

- невиключну оплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи;
- невиключну (одиначну) оплатну ліцензію на використання Нової ІВ Установи та
- в межах частки Установи у спільних майнових правах на Нову ІВ УО – невиключну (одиначну) оплатну ліцензію на використання Нової ІВ УО

на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

(Варіант для виробу)

Для:

- виготовлення Виробу (далі – Продукція),
- застосування Продукції,
- пропонування Продукції для продажу, в тому числі через Інтернет,
- продаж Продукції;
- зберігання Продукції в зазначених цілях.

(Варіант для технології)

Для:

- застосування Технології з метою виготовлення _____ (далі – Продукція).

(б) Територія використання

Територією використання є територія КНР.

(в) Термін використання

Ліцензії, зазначені у цьому пункті, на використання об'єктів, що є:

- ноу-хау (творами наукового, технічного характеру) надається на ____ років;
- винаходом (корисною моделлю) надається на ____ років.

Якщо термін надання ліцензій на ноу-хау (твори наукового, науково-технічного характеру) перевищує термін надання ліцензій на винахід (корисну модель), умови цього договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу.

(г) Субліцензування

Право субліцензування Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Нової ІВ УО в межах частки майнових прав, що належать Установі, Установою Організації не надається.

З врахуванням, що в організаціях та на підприємствах КНР передбачається здійснювати комерціалізацію результатів Проєкту, що включає Раніше створену ІВ Установи, Раніше створену ІВ Організації, Нову ІВ Установи, Нову ІВ Організації, Нову ІВ УО, ліцензійні договори на використання зазначеної інтелектуальної власності з китайськими організаціями та підприємствами укладаються спільно Установою та Організацією.

3.4. Інші умови

- (а) Якщо Установою буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-

хау), зазначені у пп 3.1, 3.2 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі– приймання робіт за етапом Договору) можуть уточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ НАН, Нову ІВ У-ОП, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

(в) У випадку невикористання Організацією Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Нової ІВ УО в межах частки майнових прав Установи протягом ____ з моменту укладання Договору, Договір розривається. Про розірвання Договору та дату розірвання Установа повідомляє Організацію листом.

Сторони протягом 30 днів після розірвання Договору можуть погодити умови укладання договору про надання Організації прав використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи на умовах надання невиключної оплатної ліцензії.

4. Ліцензійні платежі

4.1.1. За надання права використання Організації Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Нової ІВ УО в межах частки майнових прав Установи, за надання права використання зазначеною інтелектуальною власністю організаціями та підприємствами КНР на підставі субліцензій Установа отримує ____% (50%, 70%, 90% тощо) роялті, інших платежів, а Організація ____% від використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що містяться в Результатах науково-технічного проєкту (Проекту), що комерціалізується в організаціях, на підприємствах КНР.

4.1.2. Організації та підприємства КНР (далі – Підприємства), де здійснюється комерціалізація Результатів Проєкту, виплачують Установі та Організації платежі (періодичні та/або паушальні, надалі – Роялті) у розмірі, що встановлюються у субліцензійних угодах між Установою та Організацією, з одного боку, та Підприємствами, з іншого боку, з використанням наступних варіантів сплати платежів:

– ____ % доходу від продажу продукції [*проведення робіт, надання послуг*] виготовленої та реалізованої Підприємствами з використанням Раніше створеної ІВ Установи та/або Нової ІВ Установи (далі Продукція) за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ (*цифрами та прописом*) грн. за одиницю (штуку, кілограм і т.п.) Продукції, виготовленої та реалізованої Підприємствами за Звітний період ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксовані платежі у розмірі ____ гривень, що сплачуються за ____ (*квартал, місяць, календарний рік*);

або

– ____ % від економії при застосуванні Раніше створеної ІВ Установи та/або Нової ІВ Установи за Звітний період ____ (*вказати квартал, місяць, календарний рік*);

або

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

– фіксований платіж у розмірі грн, що перераховується до (*термін*);

– _____ % доходу від продажу Продукції, виготовленої та реалізованої Організацією за Звітний період _____ (вказати квартал, місяць, календарний рік), що сплачується, починаючи з ... (дата, з якої здійснюється сплата періодичних платежів);

або комбінація із наведених вище умов.

4.2. Платежі (роялті) перераховуються Підприємствами Установі та Організації протягом 10 днів, що настають за Звітним періодом, у частках, визначених у п. 4.1.1. цього Додатку.

4.3. Підприємства зобов'язані вести спеціальні записи, в яких буде заноситися такі дані щодо Звітного періоду:

- кількість одиниць Продукції, що виготовлено Підприємствами;
- кількість одиниць Продукції, реалізованих Підприємствами;
- ціна реалізації одиниці Продукції, проданої у звітний період;
- сума коштів, отриманих від реалізації Продукції у звітний період;
- інші дані, що мають значення для розрахунку Роялті.

(Залежно від ОІВ, ноу-хау – перелік показників у п. 4.3 може уточнюватися).

4.4. Установа та Організація як окремо, так і разом можуть здійснювати перевірку даних, вказаних у п. 4.3, бухгалтерської та іншої документації Підприємств, що стосується виготовлення та продажу Продукції через уповноваженого ним представника.

Витрати на таку перевірку буде нести окремо Установа та Організація або у випадку спільної перевірки – визначення витрат на перевірку буде визначено окремим протоколом до цього Договору..

Підприємства мають взяти зобов'язання щодо забезпечення можливості такої перевірки.

4.5. Підприємства протягом 10 днів, наступних за Звітним періодом, надсилають Організації та Установі дані, зазначені у п. 4.3. цього Додатку.

**Умови використання Результатів робіт, що передаються Установі Організацією,
та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау**

(Наукова установа НАН України (надалі - Установа) та організація КНР (Південної Кореї, Тайваню, В'єтнаму тощо) (надалі - Організація) передбачають реалізацію спільного науково-технічного проєкту з метою адаптації раніше створених результатів досліджень Установи до потреб китайської сторони та їх комерціалізації в організаціях та на підприємствах КНР, де витрати української сторони фінансуються організацією КНР або третьою стороною з КНР.

Проект передбачає:

(а) адаптацію раніше створених результатів досліджень Установи, вдосконалення Виробу (Технології), створених Установою раніше, до потреб китайської сторони, розробка Установою документації на виготовлення Виробу (прилад, обладнання) (або застосування Технології) з використанням:

- Раніше створеної ІВ Установи та Нової ІВ Установи;*
- Раніше створена ІВ Організації та Нової ІВ Організації.*
- Нової ІВ, створеної сторонами спільно та права на яку належать Сторонам спільно;*

(б) виготовлення, передання та випробування в КНР дослідного зразку Виробу (Технології);

(в) комерціалізацію (впровадження виробництва) Виробу, застосування Технології в організаціях та на підприємствах КНР з отриманням ліцензійних платежів за використання зазначених у п. (а) видів ІВ.

(д) Установа надає Організації одну (або невиключну) ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи та на використання частки прав, що належить Установі, на Нову ІВ, створену Сторонами спільно, з метою комерціалізації Виробу (Технології) на умовах сплати ліцензійних платежів.

Ліцензійні договори з підприємствами та організаціями КНР на використання ОІВ, ноу-хау, що міститься у Виробі (Технології) (а саме: Раніше створена ІВ Установи та Нова ІВ Установи; Раніше створена ІВ Організації та Нова ІВ Організації; Нова ІВ, що створена сторонами спільно) укладаються спільно Установою та Організацією на умовах сплати ліцензійних платежів та їх розподілом між Установою та Організацією).

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку розповсюджуються на Результати робіт, що передаються Організацією Установі, визначені п. 3.1 Договору.

1.2. Результати робіт, що передаються Установі⁴⁸ (речові об'єкти – виріб, документація, містять:

- Раніше створену ІВ Організації,

⁴⁸ Наприклад, такі речові об'єкти як звіт, документація з описом ноу-хау, технології; екземпляр техніки, приладу, апаратури, машини, речовина тощо.

- Нову ІВ Організації (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи).

- Нову ІВ, створену Установою та Організацією спільно (та/або вироблені з використанням Раніше створеної ІВ, Нової ІВ Установи, Нової ІВ, створеною сторонами спільно (далі – Нова ІВ УО).

1.3. Якщо Результати, що передаються, Раніше створена ІВ та Нова ІВ Сторін містять конфіденційну інформацію, використання зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження її у конфіденційності, визначених п. 9 Договору та цим Додатком.

1.4. Використання Результатів робіт, що передаються Установі, Раніше створеної ІВ Організації, Нової ІВ Організації, Нової ІВ УО здійснюється Установою відповідно до умов, визначених цим Додатком.

2. Умови використання Результатів робіт

2.1. Використання Виробу.

При переданні Установі екземпляру _____ (далі – Виріб) згідно Акту здачі-приймання робіт Організація набуває права власності на екземпляр Виробу⁴⁹, що їй передається.

У випадку, якщо виріб містить Ноу-хау, що зазначається у документації, яка передається згідно п. 2.2, Установа має забезпечити заходи, що унеможливають доступ до Виробу осіб інших ніж ті, що мають право доступу до конфіденційної інформації згідно ст. 2 цього Договору.

2.2. Використання звіту, у тому числі документації, що містить опис Виробу (опис Технології (способу)).

2.3. Використання звіту, у тому числі документації, що містить опис Виробу (Технології) має здійснюватися лише працівниками Установи, якщо цим договором не встановлено інше.

У випадку, якщо документація містить конфіденційну інформацію, у тому числі Ноу-хау, що віднесено до комерційної таємниці, Організація має здійснити у документації або її частинах позначення «Конфіденційно» або «Комерційна таємниця».

Використання документації у цьому випадку здійснюється працівниками Установи, з якими Установа підписала договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

Оригінал та копії документації як на матеріальному носії, так і в електронному вигляді зберігаються Установою з передбаченням захисту від доступу до неї осіб, з якими Установою не укладено договір про нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) стосовно такої інформації.

3. Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

3.1. Раніше створена ІВ Організації

Виріб (Технологія) містить або вироблений з застосування наступної Раніше створеної ІВ:

⁴⁹ Якщо Організацією передається Установі розроблений власними силами Організацією Виріб, що потім використовується як частина механізму, приладу, кінцевого Виробу за проектом, який передається Установою Організації - можуть бути зазначені умови використання Виробу як не набуття у власність, а набуття права користування з певною метою.

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Винахід _____, патент № ____;
- (в) Корисна модель _____, патент № ____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що були створені до підписання цього договору та майнові права на які належать Установі.

3.2.1. Нова ІВ Організації

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу (застосування Технології) буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Організації:

- (а) Ноу-хау _____;
 - (б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;
 - (в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;
 - (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,
- що створена Установою за цим Договором.

3.2.2. Нова ІВ Установи та Організації

Передбачається, що Виріб (Технологія) буде містити або вироблення Виробу/ застосування Технології буде здійснюватися з застосуванням наступної Нової ІВ Установи та Організації, створення якої передбачається під час проведення ДР за Договором:

- (а) Ноу-хау _____;
- (б) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію винаходу, стосовно _____;
- (в) Технічні рішення, на які передбачається подання заявки на реєстрацію корисної моделі, стосовно _____;
- (г) Твори наукового, технічного характеру:
 - звіт _____;
 - креслення _____,

що створена в результаті творчої спільної праці працівників Установи та Організації під час виконання Договору та безпосередньо пов'язана з виконанням робіт за Договором та майнові права на яку належать Установі та Організації спільно (далі – Нова ІВ УО).

Після створення ОІВ, ноу-хау спільною творчою працею Сторін, Сторони у місячний термін з дня створення ОІВ, ноу-хау підписують Протокол, де визначають відсоткові частки майнових прав Сторін на зазначені ОІВ, ноу-хау відповідно до творчого вкладу кожної із Сторін у створення ОІВ, Ноу-хау.

3.3. Ліцензії

Організація надає Установі:

(1) невиключну безоплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Організації та Нової ІВ Організації для проведення досліджень та розробок за цим договором та під час його виконання працівниками Установи;

(2) на умовах, визначених підпунктами (а)-(г) пункту 3.3 (2):

- невиключну оплатну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ Організації;
- невиключну (одиначну) оплатну ліцензію на використання Нової ІВ Організації та
- в межах частки Установи у спільних майнових правах на Нову ІВ УО – невиключну (одиначну) оплатну ліцензію на використання Нової ІВ УО

на наступних умовах:

(а) Спосіб використання

Варіант 1.

Для:

- виготовлення Виробу (далі – Продукція),
- застосування Продукції,
- пропонування Продукції для продажу, в тому числі через Інтернет,
- продаж Продукції;
- зберігання Продукції в зазначених цілях.

Варіант 2.

Для:

- застосування Технології з метою виготовлення _____ (далі – Продукція).

(б) Територія використання

Територією використання є територія КНР.

(в) Термін використання

Ліцензії, зазначені у цьому пункті, на використання об'єктів, що є:

- ноу-хау (творами наукового, технічного характеру) надається на ____ років;
- винаходом (корисною моделлю) надається на ____ років.

Якщо термін надання ліцензій на ноу-хау (твори наукового, науково-технічного характеру) перевищує термін надання ліцензій на винахід (корисну модель), умови цього договору, у тому числі умови виплати винагороди за використання Раніше створеної ІВ, зберігають свою силу.

(г) Субліцензування

Право субліцензування Раніше створеної ІВ Організації, Нової ІВ Організації, Нової ІВ УО в межах частки майнових прав, що належать Організації, Організацією Установі не надається.

З врахуванням, що в організаціях та на підприємствах КНР передбачається здійснювати комерціалізацію результатів Проекту, що включає Раніше створену ІВ Установи, Раніше створену ІВ Організації, Нову ІВ Установи, Нову ІВ Організації, Нову ІВ УО, ліцензійні

договори на використання зазначеної інтелектуальної власності з китайськими організаціями та підприємствами укладаються спільно Установою та Організацією.

3.4. Інші умови

(а) Якщо Організацією буде зареєстровано ОІВ, в основі яких є технічні рішення (ноу-хау), зазначені у пп 3.1, 3.2 Додатку, положення Додатку, у тому числі стосовно сплати ліцензійних платежів, продовжують діяти стосовно зазначених зареєстрованих ОІВ.

(б) Сторони у термін до укладання акту здачі– приймання робіт за Договором (здачі–приймання робіт за етапом Договору) можуть вточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ Організації, Нову ІВ УО, що оформлюється додатком до Договору.

У випадку уточнення ОІВ, ноу-хау відносно уточнених ОІВ, ноу-хау застосовуються положення цього Додатку.

4. Ліцензійні платежі

4.1.1. Умови розподілу доходу від використання Раніше створеної ІВ Організації, Нової ІВ Організації, Раніше створеної ІВ Установи, Нової ІВ Установи, Нової ІВ УО в організаціях та на підприємствах КНР, а також принципи сплати роялті та інших доходів підприємствами та організаціями КНР за використання зазначеної інтелектуальної власності визначається розділом 4 Додатку 3 до Договору.

Взаємовідносини Сторін стосовно Нової ІВ, створеної Сторонами спільно.

**Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), ноу-хау,
створені працівниками однією із Сторін або двох Сторін спільно**

1. Загальні положення

1.1. Цей додаток визначає особливості набуття прав, забезпечення правової охорони та використання Нової ІВ, створеної творчою працею фахівців Сторін спільно, у тому числі винаходів (корисних моделей, промислових зразків), ноу-хау (Нова ІВ УО).

1.2. При створенні спільної Нової ІВ Сторони набувають спільні майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти з передбаченням розподілу доходів від комерціалізації між Сторонами.

1.3. Якщо є можливим розділити творчий внесок кожної із Сторін, Сторони укладають угоду щодо набуття прав ІВ та використання спільних Нових результатів з визначення відповідних часток прав сторін на Нову ІВ.

Якщо не є можливим розділити інтелектуальний внесок кожної Сторони, право інтелектуальної власності на Нову ІВ буде належати Сторонам спільно в частках, що визначається відповідно до творчого вкладу Сторін у протоколі до цього Договору, який Сторони мають підписати протягом 30 днів з дня створення певного ОІВ, ноу-хау.

1.4. Жодна Сторона одноосібно не має право передати третій стороні майнові права на Нову ІВ УО та надати ліцензію на використання Нової ІВ УО.

1.5. Ліцензійні угоди з третіми сторонами укладаються та підписуються Сторонами спільно.

1.6. Розподіл доходу від використання Нової ІВ УО між Сторонами визначаються відповідно до п. 4.1.1 Додатку 3 до Договору, якщо інше не визначено Угодою про використання винаходу, зазначеною у п. 2.2.2 цього Додатку.

1.7. Кожна Сторона має право використовувати Нову ІВ УО для проведення подальших досліджень, викладання, публікацій, проте без розголошення конфіденційної інформації, що стосується Нової ІВ та відповідно до порядку здійснення наукових публікацій, визначений у Договорі.

1.8. Кожна із Сторін гарантує, що її працівники та студенти (якщо такі є), залучені до створення Нової ІВ УО, нададуть іншій Стороні творчу допомогу, яку може обґрунтовано вимагати інша Сторона, у зв'язку з поданням заявок на отримання охоронних документів, а також у випадках будь-яких дій стосовно ймовірного або фактичного порушення прав інтелектуальної власності.

1.9 Якщо будь-яка третя сторона (наприклад, студент чи підрядник) бере участь у Проєкті, передбаченим Договором, Сторона, яка залучає цю третю сторону, має забезпечити, щоб третя сторона передала вказаній Стороні всі права, які третя сторона має стосовно Нової ІВ УО.

2. Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі,

промислові зразки), створені спільно працівниками двох Сторін та умови їх використання

2.1. При створенні спільного винаходу (корисної моделі, промислового зразку) (далі Винаходи) працівниками двох Сторін вказані працівники зобов'язані протягом 10 днів після створення повідомити Сторони про створення зазначених об'єктів.

2.2. При створенні спільних Винаходів Сторони за спільною згодою вирішують питання, в яких країнах передбачається отримати патент на винахід, та перед поданням заявок на отримання патентів укладають *Угоду про використання винаходу*, де, зокрема, визначають:

- (а) взаємовідносини Сторін з підготовки заявки на винахід та подання;
- (б) Сторона (и) яка сплатує витрати за подання заявки, отримання патенту та підтримання його у чинності;
- (в) порядок прийняття Сторонами рішень щодо надання ліцензій, передання прав на патент;
- (г) порядок отримання та перерахування роялті, інших платежів за використання винаходу та передання прав на патент;
- (д) у випадку створення стартапів щодо використання винаходу – порядок прийняття рішень щодо його створення;
- (є) порядок та розміри виплати винагороди винахідникам.

2.3. Якщо інше не визначено Угодою про використання винаходу, зазначеною у п. 2.2.2:

- (а) Сторони подають спільну заявку на винахід та отримують спільний патент в КНР та Україні;
- (б) витрати за подання заявки, отримання патенту та підтримання його у чинності в КНР здійснює Організація. Витрати за подання заявки, отримання патенту та підтримання його у чинності в Україні здійснює Установа.

3. Використання ноу-хау, створених працівниками Сторін спільно

3.1. Сторони застосовують до ноу-хау, створених працівниками Сторін Спільно, положення пунктів 1, 2 цього Додатку.

4. Ліцензійні платежі та інші доходи від використання Нової ІВ УО

4.1. Доходи від використання Нової ІВ УО розподіляються між Сторонами відповідно до п. 1.6 цього Додатку.

4.2. Перерахування доходів, у тому числі ліцензійних платежів здійснюється:

- (а) кожній із Сторін у частках, визначених згідно п. 1.6 цього Додатку, - організаціями та підприємствами, з якими укладено ліцензійні договори на використання Нової ІВ УО відповідно до розд. 4 Додатку 3 до Договору;
- (б) якщо комерційне використання Нової ІВ УО (виробництво Продукції, надання послуг, виконання робіт) здійснюється однією із Сторін – така Сторона має сплачувати іншій Стороні ліцензійні платежі та інші доходи в з виконанням вимог, визначених розд. 4 Додатку 3 до Договору, включаючи надання інформації стосовно використання Нової ІВ УО.

5. Виплата винагороди винахідникам

5.1. Сторони визначають, що виплата належної винагороди винахідникам від використання спільного Винаходу є істотним питанням реалізації цього Договору.

Винагорода винахідникам виплачується як частка отриманих від використання

Винаходу доходів (періодичні та паушальні роялті, дивіденди).

Розмір частки винагороди та порядок її виплати має відповідати кращій практиці виплати винагороди винахідникам в КНР та Україні.

5.2. Якщо інше не визначено додатковою угодою між Сторонами:

- розмір частки винагороди винахідникам — працівникам Організації при її сплаті Організацією має становити не менше 15% від отриманих роялті та інших платежів за використання Винаходу;

- розмір частки винагороди винахідникам — працівникам Установи при її сплаті Установою від отриманих роялті та інших платежів за використання Винаходу має становити не менше відсотків, визначених актами НАН України, а саме: 30%;

- Сторони можуть визначити випадки сплати винагороди винахідникам одній Сторони іншою Стороною окремим протоколом до цього Договору.

5.2. Винахідники протягом 30 днів з дня створення Винаходу мають підписати між собою угоду про розподіл винагороди з врахуванням творчого вкладу винахідників у створення винаходу.

**Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау,
що створюються та/або використовуються працівниками однієї із Сторони договору,
що виконують роботи в організації іншої Сторони договору**

1. Загальні положення

1.1. Положення цього Додатку застосовуються, якщо працівник однієї Сторони Договору бере участь у виконанні Проєкту в організації іншої Сторони.

1.2. У завданні на відрядження Працівника, що відряджається до іншої Сторони, зазначається, яка Раніше створена ІВ Сторони та, якщо відомо, яка Нова ІВ може використовуватися під час виконання робіт за Проєктом в організації іншої Сторони.

1.3. Положення цього додатку розповсюджуються на випадок відрядження працівника до іншої Сторони, а також на будь-які випадки, коли Працівник однієї Сторони отримує заробітну плату чи винагороду від іншої Сторони за трудовим або цивільно-правовим договором з іншою Стороною.

2. Використання Раніше створеної ІВ однієї Сторони в організації іншої Сторони

2.1. Використання Працівником Раніше створеної ІВ однієї Сторони в організації іншої Сторони для проведення досліджень та розробок за Договором та під час його виконання здійснюється на підставі невиключної ліцензії, зазначеної у Додатках 3, 4 до Договору.

2.2. Якщо Результати, що передаються, Раніше створена ІВ однієї із Сторін містять конфіденційну інформацію, використання зазначеної інформації в організації іншої Сторони здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження її у конфіденційності, визначених п. 9 Договору.

3. Використання Нової ІВ однієї Сторони в організації іншої Сторони

3.1. Використання Працівником Нової ІВ однієї Сторони в організації іншої Сторони для проведення досліджень та розробок за Договором та під час його виконання здійснюється на підставі ліцензії, зазначеної у Додатках 3, 4 до Договору.

3.2. Якщо Нова ІВ однієї із Сторін містить конфіденційну інформацію, використання зазначеної інформації в організації іншої Сторони здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження її у конфіденційності, визначених п. 9 Договору.

4. Створення Нової ІВ під час перебування Працівника в організації іншої Сторони

4.1. У випадку створення Нової ІВ (а саме: винахід, корисні модель, промисловий зразок, інший об'єкт права інтелектуальної власності, ноу-хау) під час перебування Працівника однієї із Сторін в організації іншої Сторони:

(а) права на Нову ІВ належать Стороні, де Працівник працює на постійній основі та яка відряджає Працівника, якщо не використовується конфіденційна інформація іншої Сторони, відсутнє використання істотних для створення Нової ІВ досвіду та знань іншої Сторони та істотного для створення Нової ІВ використання обладнання іншої Сторони;

(б) якщо працівниками однієї з Сторін створено Нову ІВ та при її створенні використовувалася конфіденційна інформація іншої Сторони, істотні для створення Нової ІВ

досвід, виробничі знання іншої Сторони або здійснювалося істотне для створення Нової ІВ обладнання іншої Сторони:

- працівник Сторони, який створив Нову ІВ, зобов'язаний протягом 10 днів після створення повідомити про це обидві Сторони;

- Сторони у місячний строк після створення Нової ІВ зобов'язані узгодити питання щодо прав Сторін на такий винахід (корисну модель, промисловий зразок), ноу-хау та забезпечення його правової охорони.

4.2. Істотним використанням обладнання іншої Сторони є використання унікального обладнання, за допомогою якого було отримані дані для нового технічного рішення, що може становити винахід, корисну модель, промисловий зразок, ноу-хау.

Істотним використанням конфіденційної інформації іншої Сторони, досвіду та знань іншої Сторони є створення на підставі такої інформації технічного рішення, що може становити винахід, корисну модель, промисловий зразок, ноу-хау.

План використання результатів досліджень

**Примірний договір
на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних)
розробок⁵⁰**

*(для укладення з іноземною організацією. Відносини між іноземною Організацією та
Установою є відносинами Замовник - Виконавець)*

м. Київ

“___” _____ 20__ р.

_____, в особі _____ (посада) _____ (п.і.п.), діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, що надалі іменується «Установа», та _____, в особі _____ (посада) _____ (п.і.п.), діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, що надалі іменується «Організація»⁵¹, та разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - Сторона,

уклали договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Організація доручає, а Установа бере на себе виконання науково-технічних робіт⁵²:

Організація зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до робіт, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням (Додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Зміст, терміни та результат виконання етапів роботи визначаються Календарним планом (Додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Результати робіт та порядок їх передачі Організації визначаються пп. 2, 3 цього Договору.

2. Результати робіт, що передаються Організації

2.1. Установа передає Організації наступні речові об'єкти, що є результатами робіт за цим Договором (далі – Результати, що передаються Організації)⁵³:

⁵⁰Інша назва – Договір на виконання науково-технічних розробок; на виконання експериментальних розробок; на виконання дослідно-конструкторських робіт тощо. –Відносно вибору назви договору – дивись Додаток 2 до цих Рекомендацій..

⁵¹Можливим є застосування інших визначень для Установи та Організації.

⁵²В залежності від предмету та назви договору термін «науково-технічні розробки» може бути замінено на експериментальні розробки, дослідно-конструкторські роботи тощо.

⁵³ Коментар: зокрема, такими результатами у речовому вигляді може бути:

(а) виготовлені екземпляри виробів:

прилад, апаратура, технологічний засіб, машина, система, комплекс, речовина, нові матеріали та обладнання для їх виробництва; модернізовані техніка, прилади і апаратура тощо, що можуть містити технічні рішення:

– які становлять ноу-хау;

– на які подані заявки на отримання охоронних документів;

– на які видано охоронні документи.

(а) (проміжні та кінцевий звіт про результати робіт...);

(б) (дослідний зразок...)

2.2. Вимоги щодо технічних характеристик Результатів робіт, строки їх передачі та інші умови визначаються Технічним завданням та Календарним планом.⁵⁴

2.3. Результати робіт передаються згідно Акту здачі-приймання, що підписується Сторонами.

2.4. Умови використання Результатів робіт (речових об'єктів) та об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), що містяться у Результатах робіт, визначаються Додатком 3 до цього Договору.

3. Вартість робіт, порядок розрахунків. Порядок приймання–передачі Результатів робіт

3.1. За виконання робіт, передбачених цим Договором, Організація сплачує Установі суму у розмірі _____ грн. (_____ грн.) у порядку, що визначений цим пунктом.

Варіант 1. Договір передбачає один етап виконання робіт.

3.2. Роботи за договором розпочинаються після отримання Установою від Організації авансу у розмірі _____ грн. (_____ грн.), що має бути перерахований Установі протягом _____ календарних днів з дати підписання Договору.

3.3. Остаточну суму Організація сплачує протягом _____ календарних днів після підписання Акту здачі-приймання робіт.

3.4. Установа протягом _____ днів після закінчення виконання робіт⁵⁵ направляє Організації Результати робіт, передбачені п. 2 цього Договору, та підписаний Акт здачі-приймання робіт.

Організація протягом _____ днів після отримання Акту підписує його та повертає один підписаний примірник Установі.

У випадку потреби уточнення Результатів робіт Установа та Організація протягом _____ днів після отримання Організацією Результатів робіт та Акту здачі-приймання робіт

(б) примірник комп'ютерної програми, автоматизованої системи, бази даних, записані на окремому носії, у тому числі носії, що є складовою виробу:

– охороняються авторським правом;

(в) документація – ескізний проєкт, технічний проєкт, робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва, технології (способу):

– форма представлення якої охороняється авторським правом;

– що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи;

(г) інша документація, у тому числі звіт про виконання ДР,

– форма представлення якої охороняється авторським правом;

– що містить технічні рішення:

які становлять ноу-хау;

на які подані заявки на отримання охоронних документів;

на які видано охоронні документи.

⁵⁴ У Технічному завданні та Календарному плані зазначаються визначені у ст. 2 Результати робіт, у тому числі Результати робіт за окремими етапами робіт.

⁵⁵ Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

Варіант 2. Договір передбачає декілька етапів робіт. Виконання Установою робіт за наступним етапом розпочинається після перерахування авансу у сумі виконання робіт за етапом.

3.2. Виконання робіт Установою за кожним етапом робіт, визначеним Календарним планом, розпочинається після отримання авансу у сумі, що дорівнює вартості виконання робіт за етапом.

3.3. Установа протягом ____ днів після закінчення етапу робіт⁵⁶ направляє Організації Результати робіт за етапом робіт, передбачені п. 2 Договору та Календарним планом (Технічним завданням), та підписаний Акт здачі-приймання робіт за етапом.

Організація протягом ____ днів після отримання Акту, підписує його, повертає один підписаний примірник Установі.

У випадку потреби уточнення звітних матеріалів за етапом Установа та Організація протягом ____ днів після отримання Організацією Результатів робіт узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

Варіант 3. Договір передбачає декілька етапів робіт. Перерахування авансу на початку виконання етапу робіт та оплата вартості виконання етапу робіт після його завершення.

3.2. Виконання робіт Установою за кожним етапом робіт, визначеним Календарним планом, розпочинається після отримання авансу у сумі, що дорівнює ____ відсотка кошторисної вартості етапу робіт.

3.3. Установа протягом ____ днів після закінчення етапу робіт⁵⁷ направляє Організації Результати робіт за етапом, передбачені п. 2 Договору та Календарним планом (Технічним завданням), та підписаний Акт здачі-приймання робіт за етапом.

Організація протягом ____ днів після отримання Акту, підписує його, повертає один підписаний примірник Установі та перераховує Установі суму за етапом, передбачену Календарним планом, за вирахуванням суми авансу, протягом 10 днів після підписання Акту.

У випадку потреби уточнення Результатів робіт за етапом Установа та Організація протягом ____ днів після отримання Організацією матеріалів узгоджують необхідні питання, що оформлюються Актом.

4. Охорона прав інтелектуальної власності

4.1 Умови використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ), ноу-хау, що:

- були створені до укладання цього Договору (Раніше створена ІВ) та/або створені під час виконання ДР (Нова ІВ);

- містяться у Результатах робіт, що передаються Організації,

⁵⁶ Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

⁵⁷ Або виконання робіт, якщо передбачено один етап.

визначаються Додатком 3 до цього Договору⁵⁸.

4.2. Права та зобов'язання, викладені у Додатку 3, що стосуються Нової ІВ, вступають у силу після підписання акту здачі-приймання робіт за договором або за етапом договору, в якому було створено Нову ІВ.

Сторони до укладання зазначеного вище акту здачі - приймання можуть вточнити ОІВ, ноу-хау, що складають Нову ІВ, що оформлюється додатком до Договору.

5. Обов'язки сторін

5.1. Організація зобов'язана:

- 1) передати Установі необхідну для виконання робіт інформацію;
- 2) додержуватись вимог, пов'язаних з охороною та використанням прав інтелектуальної власності, визначених у Договорі;
- 3) прийняти виконані роботи та оплатити їх в терміни зазначені цим Договором.
- 4) виготовляти продукцію, надавати послуги, виконувати роботи відповідно до технічних вимог, наведених у Результатах робіт, що передаються Організації.

5.2. Установа зобов'язана:

- 1) виконати роботи відповідно Календарного плану та Технічного завдання і передати Результати робіт, що передаються Організації у строк, встановлений Календарним планом;
- 2) додержуватися вимог, пов'язаних з охороною та використанням прав інтелектуальної власності, визначених у Договорі;
- 3) при недотриманні вимог Технічного завдання усунути недоліки у результатах робіт, визначених Технічним завданням;
- 4) негайно інформувати Організацію про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

5.3. Якщо у ході виконання робіт Установою виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від Установи, Організація зобов'язана оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.

6. Рекламация

6.1. У випадку невідповідності кількості, якості або специфікації Результатів, що передаються Організації, умовам Договору, за виключенням рекламаций, за які несуть відповідальність перевізник або страхова компанія, Організація протягом ____ днів після прибуття Результатів, що передаються, на підставі перевірконого сертифікату виданого _____, може вимагати від Установи відшкодування, ремонту, заміни.

Установа зобов'язується, що у продовж __ місяців з дати приймання (підписання Акту приймання-передачі) на підставі обґрунтованої претензії (рекламації) Організації за свій рахунок усуне вказані у претензії дефекти.

6.2. У випадку порушень даного договору Організацією, вона позбавляється права на подачу рекламаций.

7. Забезпечення конфіденційності

⁵⁸ В залежності від предмету договору та результатів робіт, що передаються Контрагенту, в Додатку 3 Установа зазначає положення певного виду модельних застережень щодо розподілу прав на результати досліджень та розробок.

7.1. Інформація, що віднесена до конфіденційної однією з Сторін, у тому числі інформація, що становить ноу-хау, передається іншій стороні з відміткою «Конфіденційно».

6.2. Сторони мають віднести інформацію, що становить Конфіденційну інформацію за цим Договором до комерційної таємниці та забезпечити захист такої інформації від розголошення.

7.3. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, а також особи, яким Стороною надано доступ до Конфіденційної інформації, не мають права використовувати Конфіденційну інформацію способами та в обсягах інших ніж це зазначено у цьому Договорі.

У тому числі забороняється використання Конфіденційної інформації, що надана однією з Сторін, іншою Стороною з метою:

- комерційного використання;
- випуску продукції,
- надання послуг іншою Стороною, а також
- її передавання *третім сторонам*.

До Конфіденційної інформації можуть бути допущені лише особи, які залучені до виконання Проєкту. Сторона має мати список осіб, які допущені до використання Конфіденційної інформації.

Конфіденційна інформація не може бути оприлюднена іншою стороною.

7.4. Використання Конфіденційної інформації для комерційного використання, випуску продукції, надання послуг власними силами, а також її передавання третім сторонам є можливим виключно на підставі ліцензійних угод.

7.5. До Конфіденційної інформації мають бути допущені лише фахівці Сторін, яким це необхідно для виконання досліджень за Проєктом або які безпосередньо беруть участь у комерціалізації Результатів, що передаються, раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

7.6. На технічні рішення, що містяться у Конфіденційній інформації, яка передана іншій Стороні, не можуть бути цією стороною подані заявки на отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти промислової власності.

7.7. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, а також особи, що допущені стороною до Конфіденційної інформації, несуть відповідальність у випадку розголошення Конфіденційної інформації. Вказана установа має укласти з особами, що допущені нею до Конфіденційної інформації, договір про нерозголошення конфіденційності та повідомити іншу Сторону про список осіб, які допущені до використання Конфіденційної інформації.

7.8. Після закінчення строку цього Договору або строку використання Конфіденційної інформації, якщо цей строк визначено більшим ніж строк цього Договору, право використання Конфіденційної інформації, що була надана однією з Сторін іншій Стороні припиняється.

Обов'язки іншої сторони щодо збереження інформації у конфіденційності; відповідальність за розголошення Конфіденційної інформації; заборона щодо її використання третіми особами зберігаються також і після закінчення строку Договору або строку використання Конфіденційної інформації, визначеного договором.

Сторонами може бути передбачено порядок повернення матеріалів, що містять Конфіденційну інформацію.

7.9. У разі розголошення Стороною, її працівниками чи контрагентами конфіденційної інформації зазначена Сторона відшкодує завдані нею у зв'язку з цим збитки.

8. Гарантії

8.1. Сторони заявляють, що на момент підписання цього Договору їм нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені укладанням ліцензійних угод щодо використання Раніше створеної ІВ та/або Нової ІВ, зазначеної у Додатку 3.

8.2. Сторони заявляють, що документація, що передається іншій Стороні та стосується Раніше створеної ІВ, є комплектною та містить необхідні відомості для використання Раніше створеної ІВ.

9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до цього Договору.

9.2. Відповідальність Організації.

9.2.1. За прострочення платежів, передбачених п. 3 цього Договору, Організація сплачує Установі штраф у розмірі ____% від суми платежу, а також пеню в розмірі ____% від суми платежу за кожен день прострочення.⁵⁹

9.2.2. При порушенні Організацією строків надання даних щодо виготовлення та реалізації продукції [проведення робіт, надання послуг] з використанням ОІВ, ноу-хау, за застосування яких Установою надано Організації ліцензію відповідно до Додатку 3 до цього Договору, Організація сплачує Установі штраф у сумі ____ грн.

9.2.3. За прострочення сплати ліцензійних платежів (роялті), визначених п. ____ Додатку 3 цього Договору, Організація сплачує Установі пеню в розмірі ____% за кожен день прострочення.

9.2.4. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений Календарним планом, Організація сплачує Установі штраф у розмірі ____.

9.3. Відповідальність Установи.

Варіант 1. У випадку одного етапу виконання робіт.

9.3.1. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений Календарним планом Установа сплачує Організації штраф у розмірі ____.

Варіант 2. Декілька етапів робіт.

9.3. За прострочення передачі Результатів робіт у строк, встановлений для етапу робіт Календарним планом, Установа сплачує Організації штраф у розмірі ____.

10. Вирішення спорів

10.1. Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів протягом одного місяця з дня перших переговорів кожна із Сторін вправі передати такий спір на розгляд до арбітражного суду.

10.3. Будь-які спори, претензії, що викають внаслідок або стосовно цього Договору і не були вирішені шляхом переговорів, повинні бути вирішені на підставі остаточного та обов'язкового до виконання арбітражного рішення у відповідності до діючого арбітражного

⁵⁹ Не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, м. Київ.

10.4. Цей договір повинен регулюватися та тлумачитися у відповідності до матеріального права України, а всі спори, що виникають унаслідок цього Договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватись у відповідності до законодавства України.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим Договором, якщо такі затримка або невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

11.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, епідемії, епізоотії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду, окупація, мобілізація, порушення громадського порядку, страйки, дії антидемпінгових обмежень або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, що відбулися після дати підписання цього Договору та не дають одній зі Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

11.3. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов'язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше п'яти календарних днів із моменту їх виникнення) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору). Невиконання Стороною вимог цього пункту позбавляє її права посилається на зазначені обставини непереборної сили (форс-мажору) як на причину невиконання нею зобов'язань за цим Договором.

11.4. Якщо будь-яка з обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на здатність будь-якої зі Сторін своєчасно виконати свої зобов'язання за цим Договором, то строк виконання відстрочується на час, протягом якого діють такі обставини форс-мажору. Якщо обставини форс-мажору триватимуть більше сорока п'яти календарних днів, виконання незавершених договірних зобов'язань виноситься на обговорення Сторін.

11.5. Сторони не будуть нести відповідальність за будь-яку шкоду, збитки, претензії або інші витрати, які можуть виникнути в результаті обставин форс-мажору та їх наслідків.

11.6. Наявність обставин непереборної сили і їхній характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмової довідки, виданої Торгово-промисловою палатою країни, де такі обставини виникли, або іншою компетентною організацією.

12. Строк дії договору

12.1. Цей договір укладено на _____ років⁶⁰, Договір набуває сили з дати його підписання.

12.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено на умовах, спільно узгоджених між Сторонами.

12.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову з розділів 3–8 цього Договору.

12.4. Якщо цей договір буде достроково розірвано через невиконання Організацією як Ліцензіатом своїх зобов'язань, то вона позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати ОПВ, ноу-хау, на які за цим

⁶⁰ Строк дії ліцензійного договору для винаходів, корисних моделей, промислових зразків не повинен перевищувати строку чинності виключних майнових прав на визначений у договорі ОПВ.

Договором надано ліцензію, і зобов'язана повернути Установі як Ліцензіарові всю Документацію протягом 20 календарних днів з дня розірвання договору.

13. Листування. Внесення змін. Уповноважені представники

13.1. Адреси для повідомлень. Уповноважені особи.

Всі повідомлення іншій Стороні, які вимагаються або дозволяються за цим Договором, вважаються наданими, якщо їх:

13.1.1. Всі повідомлення іншій Стороні, які вимагаються або дозволяються за цим Договором, вважаються наданими, якщо їх:

- складено в письмовій формі та вручено особисто або відправлено факсом (з підтвердженням доставки) або

- рекомендованим листом (з оплатою поштового збору та з повідомленням про вручення) такій стороні або

- надіслані електронною поштою та отримання повідомлення підтверджено іншою стороною. У випадку, якщо повідомлення надіслано електронною поштою та протягом 3 **днів** з дня відправлення відсутнє повідомлення іншої сторони щодо його отримання, Сторони використовують інші, зазначені у цьому пункті способи повідомлення.

13.1.2. Адреси, на які направляються повідомлення:

Адреса Установи:

- поштова
- факс
- електронна пошта
- П.І.Б. Уповноваженої особи

Адреса Організації:

- поштова,
- факс,
- електронна пошта,
- П.І.Б. Уповноваженої особи

13.2. Сторони можуть змінювати зазначених вище уповноважених осіб, та/або свої поштові адреси, надіславши про це повідомлення іншій Стороні в установлений в цьому Договорі спосіб.

13.3. Час отримання.

Будь-яке повідомлення, надання якого вимагається або дозволяється стосовно цього Договору, вважається отриманим тією стороною, якій воно адресоване:

- якщо його передано з рук у руки, після отримання у вказаному вище приміщенні; або
- якщо його відправлено поштою або кур'єром, на дату його отримання, вказану на розписці про вручення;

- якщо його відправлено факсом, та отримання факса підтверджено зворотнім факсом, день відправлення першого факсу.

- якщо його направлено електронною поштою та підтверджено зворотною електронною поштою – день направлення першого повідомлення.

У випадку, якщо зазначені вище повідомлення були вручені або направлені (факс, електронна пошта) у неробочий день іншої Сторони Договору, днем отримання вважається наступний робочий день.

13.4. Мова повідомлень.

Будь-які повідомлення або інші документи, що надсилаються однією стороною іншій у відповідності до умов цього Договору, повинні бути складені _____ (українською, англійською або інш.) мовою і не є належним чином надісланими в разі недотримання цієї умови.

14. Інші умови

14.1. Цей Договір складений у ____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

14.2. Зміни або доповнення до цього Договору здійснюється шляхом укладання Сторонами Додаткових угод.

14.3. До цього Договору додається:

Додаток 1. Технічне завдання

Додаток 2. Календарний план.

Додаток 3. Умови використання результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.

14. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін

Установа

_____ (підпис, посада)

МП.

Організація

_____ (підпис, посада)

М.П.

Додаток 1
до Примірного договору на виконання наукових досліджень
та науково-технічних (експериментальних) розробок (додатку 7.2)

Технічне завдання

Додаток 2
до Примірного договору на виконання наукових досліджень
та науково-технічних (експериментальних) розробок (додатку 7.2)

Календарний план

№ / №	Зміст етапу	Строки виконанн я	Обсяг фінансуванн я Установи Організаціє ю	Результати, що передаються

Додаток 3
до Примірного договору на виконання наукових досліджень
та науково-технічних (експериментальних) розробок (додатку 7.2)

Умови використання результатів робіт та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау

(Для договорів на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з іноземними організаціями можливо використання примірних застережень, наведених для національних контрагентів наукових установ (Додаток 5 до Рекомендацій), з урахуванням особливостей зовнішньоекономічної діяльності, а саме:

1. Визначення території, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (див. Додаток 7.1 до Рекомендацій);

2. Визначення особливостей набуття прав та використання Нової ІВ, створених в результаті творчої праці працівників Установи та іноземної організації спільно (див. Додаток 7.1 до Рекомендацій).

При цьому крім варіантів примірних застережень, наведених у Додатку 5, можливим взяти до уваги додатки до Примірного договору співробітництва щодо реалізації науково-технічного проекту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії (Додаток 7.1 до Рекомендацій), а саме:

- Додаток 3. Варіант 1. Умови використання Результатів робіт, що передаються Організації Установою, та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау;

- Додаток 5. Варіант 2. Взаємовідносини Сторін стосовно Нової ІВ, створеної Сторонами спільно. Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), ноу-хау, створені працівниками двох Сторін спільно;

- Додаток 6. Варіант 2. Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками однієї із Сторони договору, що виконують роботи в організації іншої Сторони договору).

**Особливості застосування застережень
щодо використання Результатів робіт, що передаються, Раніше створеної ІВ та
Нової ІВ у договорах ДР з іноземними Організаціями**

1. Для договорів на виконання досліджень та розробок підрядного виду з іноземними організаціями можливо використання застережень, наведених для національних контрагентів наукових установ (Додаток 5) із змінами, що враховують зовнішньоекономічний аспект діяльності.

2. Зазначені зміни стосуються території надання ліцензій та, у стосовно варіанта застереження 2.3 Додатку 5 – особливостей набуття прав та використання ОІВ та ноу-хау, створених в результаті творчої праці працівників Сторін договору спільно.

3. Зміни до застережень

Варіанти застережень	Редакція застереження для договору на виконання ДР з національною організацією	Змінена редакція для договору на виконання ДР з іноземною організацією
Додаток 5, варіант 2.1	Пункт 3.2 (б). Територія використання Територією використання є територія України.	Пункт 3.2 (б). Територія використання Територією використання є територія КНР.
Додаток 5, варіант 2.2	Теж саме	Теж саме
Додаток 5, варіант 2.3	Теж саме	Теж саме
Додаток 5, варіант 3.1	Пункт 3.2 (б) Теж саме Пункти 1, 2, 3 стосовно Нової ІВ, створеною Сторонами спільно.	Пункт 3.2 (б) Теж саме Пункти 1, 2, 3 стосовно Нової ІВ, створеної сторонами спільно. <i>(Застереження містить положення щодо надання Організації ліцензії на використання Раніше створеної ІВ, Нової ІВ Установи, Нової ІВ, створеної сторонами спільно.</i> <i>Випадок створення Нової ІВ спільно творчої працею працівників Сторін Договору з врахуванням підрядного характеру виконання Договору є випадком, що може буде винятковим або зовсім не бути. Це стосується договорів з національною, а також іноземною організацією.</i> <i>Проте, якщо такий випадок має місце рекомендується пункт 3(д) застереження доповнити положеннями або передбачити</i>

		окремий додаток, аналогічний Додатку 5, варіант 2 до договору співробітництва з реалізації науково-технічного проєкту з організаціями Південної та Південно-Східної Азії (Додаток 8.1) “Взаємовідносини Сторін стосовно Нової ІВ, створеної Сторонами спільно. Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), ноу-хау, створені працівниками однією із Сторін або двох Сторін спільно”.
Додаток 5, варіант 3.2	Пункт 3.2. Передання виключних майнових прав Установа передає Організації виключні майнові права інтелектуальної власності на Нову ІВ, зазначену у п. 3.1 цього Додатку, на наступних умовах: ... (б) Територія, на яку передаються майнові права: (1) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, права на який виникають в результаті реєстрації в Україні, здійснюються на територію України. (2) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на Ноу-хау здійснюється: – на територію України (або вказати інші країни); (3) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори наукового, технічного характеру здійснюється: – на територію України (або вказати інші країни).	Пункт 3.2. Передання виключних майнових прав Установа передає Організації виключні майнові права інтелектуальної власності на Нову ІВ, зазначену у п. 3.1 цього Додатку, на наступних умовах: ... (б) Територія, на яку передаються майнові права: <i>(Оскільки мова йде про Нову ІВ, відсутня практика, що в під час виконання договору ДР українською Стороною подана заявка на реєстрацію винаходу (корисної моделі) в КНР, отримано охоронний документ та розглядається питання про передання патенту китайській стороні. Тому пункт (1), аналогічний застереженню з українською Організацією не передбачається з Організацією КНР.</i> <i>Також, навіть у випадку подання заявки та отримання патенту на Нову ІВ українською Установою в КНР доцільно ставити питання про надання китайській Стороні невиключної (одиночної) ліцензії на використання такого винаходу (корисної моделі) на території КНР.</i> <i>Якщо мова йде про створення Установою нового технічного патентоздатного або непатентоздатного рішення, зазначена інформація відноситься до Ноу-хау та розглядається питання про передання майнових прав на Ноу-хау).</i>

		(1) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на Ноу-хау здійснюється: – на територію КНР; (3) Передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори наукового, технічного характеру здійснюється: – на територію КНР (або вказати інші країни).
--	--	---

**Огляд практики врегулювання охорони та використання
прав інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/ виконання
наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок в ЄС,
державах-членах ЄС, США, Великій Британії та Україні**

Вступ

В результаті досліджень та розробок (ДР), що здійснюються науковими установами, закладами вищої освіти (далі – НУ або Установи) за договорами з підприємствами, створюється значна кількість об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау (далі – ОІВ).

Яким чином мають розподілятися права інтелектуальної власності на такі ОІВ між НУ та підприємствами (далі – підприємства або компанії)⁶¹. Досвід США, ЄС, міжнародних організацій свідчить про увагу до цього питання в іноземних країнах на політичному рівні, що вирішується через прийняття рекомендацій, розробку модельних договорів, політик у сфері інтелектуальної власності, а також активну діяльність університетів та наукових установ з вироблення узгодженої практики укладання договорів. Основним питанням є знаходження балансу між інтересами установ у використанні ОІВ для проведення подальших досліджень, освітньої діяльності; отриманні справедливої винагороди за використання ОІВ та, з іншого боку, інтересами компаній з використання ОІВ для виробництва товарів, надання послуг.

В Україні за виключенням загальних рамкових положень у главі 62 ЦК України, напрям розробки державними органами модельних договорів ДР між НУ та підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин установ та підприємствами не отримав розвитку. Існуюча практика врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР не відповідає міжнародній практиці – договорам, які укладаються українськими організаціями при реалізації проєктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» та інших програм, а також договорам, які укладаються з компаніями, науковими установами, університетами держав-членів ЄС, США.

Питанням вдосконалення укладання договорів ДР та врегулювання в ЄС присвячено ряд досліджень та керівництв, рекомендацій, підготовлених на замовлення Європейської комісії та органів держав-членів ЄС, Великої Британії, а також ВОІВ⁶². Також, проблематика розподілу прав ІВ у договорах ДР обговорюється у значній кількості наукових публікаціях, зокрема, Matthew W. Sagal, Gene Slowinski, Dirk Czarnitzki, Katrin Hussinger, Mhamed-Ali El-Aroui, Oliver Gassmann, Martin A. Bader, Anja Breitwieser. Neil Foster та інших авторів.

В той же час у зазначених роботах звичайно не ставилося питання узагальнення досвіду укладання договорів в ЄС та США, рекомендацій міжнародних організацій. Метою розділу є виділення особливостей розподілу прав ІВ у практиці укладання договорів ДР в ЄС, США, у рекомендаціях ВОІВ; визначення положень, актуальних для вдосконалення цих питань в Україні.

⁶¹ Під підприємствами розуміється будь-яка організаційно-правова форма суб'єкта підприємницької діяльності.

⁶² Відповідні посилання наведені далі.

Аналіз видів договорів ДР, які укладаються НУ з компаніями в ЄС, США свідчить про таке.

1. Європейський Союз

На підготовку модельних договорів в державах-членах ЄС істотно вплинуло прийняття Європейською комісією Рекомендації «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» від 10.04.2008.⁶³ Кодекс практики визначає, що у договорах мають бути визначені ОІВ, права на які сторони мають права до початку проєкту (раніше створені – «background») та необхідні для проведення досліджень та комерціалізації результатів та ОІВ, які створюються під час виконання проєкту (нові – «foreground»), а також права сторін з використання зазначених результатів та розподіл доходів. При цьому права ІВ на «нові результати» мають залишитися у сторони, що їх створила, але воно може належати різним сторонам проєкту на основі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, завдання та фінансові або інші внески в проєкт. Належність прав ІВ на Раніше створені результати зазвичай не змінюється.

Рекомендація визначає важливість розробки в державах-членах модельних договорів ДР, а також інструментарію, що допомагає вибрати потрібний вид договору.

Також тенденцією є наближення у держава-членах ЄС положень договорів ДР у відповідність до застережень, що застосовуються у модельних договорах ДР Рамкових програм ЄС, у тому числі програми «Горизонт 2020».

Основні принципи врегулювання відносин інтелектуальної власності у таких договорах визначені у регламентах ЄС щодо проведення Рамкових програм⁶⁴ та у модельних договорах⁶⁵ та включають:

- ідентифікацію у договорах прав на ОІВ, які були створені до початку проєкту;
- визначення у договорах прав доступу до ОІВ, які були створені до початку проєкту та під час виконання проєкту, з метою виконання проєкту. Їх використання надається на безоплатних засадах;
- визначення прав доступу до ОІВ іншої сторони (раніше створених та створених під час виконання проєкту), якщо вказане необхідне іншій стороні для використання результатів проєкту після його закінчення. Умови використання ОІВ визначаються окремою угодою та мають ґрунтуватися на чесних та розумних підставах. Запит щодо доступу може бути здійснено протягом 1 року з моменту завершення проєкту, якщо інше зазначено в угоді між сторонами проєкту. При комерційному використанні – такі права надаються на ліцензійних умовах із сплатою ліцензійних платежів;
- сторони проєкту мають укласти крім грантової угоди з Європейською комісією – договір консорціуму, де детально зазначити особливості розподілу прав на ОІВ та їх використання.

2. Держави-члени ЄС

⁶³ Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations. 10.04.2008. C(2008)132.

⁶⁴ Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006.

⁶⁵ General multi-beneficiary model grant agreement for the Horizon 2020 programme (H2020 General MGA — MULTI). European Commission. 2014.

Модельні договори ДР розроблені у низці держав-членів ЄС: ФРН, Данії, Австрії, Франції, Швеції, Ірландії тощо.⁶⁶ Термін їх розробки приходить переважно на 2006–2010 рр. В Данії, зокрема, крім модельного договору з проведення досліджень за замовленням та договору про співробітництво з проведення досліджень, розроблено договори з виконання PhD досліджень за рахунок компанії та спільного фінансування компанією та Установою PhD досліджень.⁶⁷

Загальним принципом є надання Установою компанії права використання Раніше створених ОІВ для застосування результатів досліджень за договором лише на умовах платної ліцензії. Відповідно до модельних договорів Knowledge Transfer Ireland, якщо всі або частина результатів за договором становлять адаптовані Раніше створені Установою ОІВ (невіддільні покращення), використання компанією таких результатів з комерційною метою можливо лише за умови проведення у певний термін переговорів з Установою з реалізації опціону щодо отримання платної ліцензії. Умови ліцензії мають відповідати добрим звичаям.⁶⁸

Наведемо принципові положення договорів про контрактні дослідження (два варіанти: передання прав та ліцензування) Федерального міністерства економіки та технологій (BMWі), яким також розроблено договір про співробітництво з проведення досліджень.⁶⁹

У договорах визначаються умови використання Результатів (Results – результати отримані в результаті виконання контракту – такі як звіт про виконані роботи, дослідний зразок); а також Старих прав та Нових прав на об'єкти промислової власності, ноу-хау, що отримані відповідно до початку укладання договору та під час його здійснення.

Право використання Старих прав для проведення досліджень за контрактом надається компанії за невиключною безоплатною ліцензією. Для комерційного застосування Результатів – на підставі платної ліцензії лише в межах певних способів використання, визначеної галузі та певної території.

Для модельного контракту, що передбачає надання компанії ліцензій, Нові права належать Установі. Установа має надати виключну ліцензію на використання Нових прав компанії на умовах сплати роялті у визначеній галузі та території. Установі залишається право використання Нових прав для проведення досліджень та навчання. Проте, якщо такі дослідження передбачається використовувати Установою для подальших досліджень з некомерційними/комерційними партнерами, потрібно отримати згоду компанії. Промисловий партнер не повинен відмовляти у наданні згоди на необґрунтованих підставах, діючи добросовісно.

Для модельного контракту, що передбачає передання майнових прав, компанія отримує права на Результати, включаючи Нові права. Проте, якщо НУ повідомлено компанію про створений винахід та протягом 2 місяці відсутня відповідь стосовно намірів

⁶⁶ Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer Work Package 2. D 2.1 Overview of existing model agreements; D 2.2 Report on existing model agreements; D 2.4 Final EU model agreements. European Commission. 2014. 157 p.

⁶⁷ The Johan Schlüter Committee Model Agreements. The Danish Ministry of Higher Education and Science. URL: <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement>

⁶⁸ В Ірландії у модельних договорах такі результати визначені як невіддільні покращення (Non-Severable Improvements). Knowledge Transfer Ireland розроблено два види модельних договорів – договір про співробітництво з НУ з досліджень, що повністю фінансується компанією (Wholly Funded Collaborative Research Agreement) та частково фінансується компанією (Part Funded). KTI Practical Guide to Collaborative Research Agreements. Knowledge Transfer Ireland. 2020. 72 p. <https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Practical-Guides/>

⁶⁹ Sample agreements for research and development cooperation. Guidelines for cooperation between the academics sector and industry. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWі). January 2019, 3 edition. 68 p.

патентування, – права на подання заявки та отримання патенту залишаються у НУ. За кожне з переданих компанії Нових прав компанія сплачує НУ винагороду у розмірі, що встановлюється у договорі.

Для зазначених двох видів контрактів – розмір роялті за використання Старих та Нових прав визначається з врахуванням звичайно застосовних розмірів для певної галузі промисловості. Якщо визначені договором роялті або платежі за передання Нових прав очевидно не відповідають прямим надходженням та вигодам компанії від їх використання, Установа та компанія мають укласти додаток до договору щодо змін умов платежів, якщо інше не передбачено договором.

3. Велика Британія

В Європі найбільш відомими є «Модельні договори Ламберта». Договори були розроблені Робочою групою під керівництвом Р. Ламберта, створеної за ініціативою Казначейства Великої Британії у 2003 р. для посилення співпраці університетів та промислових компаній. Було розроблено сім Модельних угод про проведення наукових досліджень з різними варіантами розподілу прав ІВ між науковою установою/університетом та промисловим/бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму, в якому беруть участь більше двох сторін. Також розроблені детальні рекомендації з укладання договорів, керівництво з вибору певного договору.⁷⁰ Загальний обсяг договорів та рекомендацій становить більш 600 стор.

У 2014 р. постійно діючою урядовою робочою групою з договорів Ламберта також розроблені, з врахуванням вимог законодавства іноземних країн, модифікації договорів Ламберта для співпраці з організаціями КНР, Індії, Кореї, що постійно вдосконалюються. Національним інститутом досліджень у сфері здоров'я з залученням фармацевтичних та біотехнологічних компаній підготовлено пакет договорів у сфері медицини ДР для комерційної та некомерційної співпраці НУ та промисловості.⁷¹

Варіанти розподілу прав ІВ у договорах Ламберта наведено нижче:

Таблиця 1. Двосторонні договори Ламберта. Велика Британія

Угоди ДР	Умови	Належність прав на ОІВ, створені під час проєкту
Угода 1	Права на Нові ОІВ набуває Установа. Виконання проєкту Установи фінансується компанією, а також може фінансуватися з інших джерел (державні фонди тощо). Компанія може отримати від Установи невиключну безоплатну ліцензію на використання нових ОІВ в обумовленій галузі / території. Право субліцензування не надається.	Установа
Угода 2	Умови Угоди 1. Проте компанія має право у визначений термін провести переговори щодо отримання на умовах сплати роялті виключної ліцензії на Нові ОІВ, право на надання субліцензій. Договір визначає права, що надаються; територію; галузь застосування; термін надання прав; мету застосування; умови повернення прав Установі.	Установа
Угода 3	Застосовуються умови для Угоди 2. Проте компанія може у визначений термін провести переговори стосовно отримання виключних майнових прав ІВ на ОІВ, що належать Установі, на оплатних умовах.	Установа
Угода 4	Права на нові ОІВ отримує компанія. Виконання проєкту Установою	Компанія

⁷⁰ University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: <https://www.gov.uk>

⁷¹ University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: <https://www.gov.uk>

	фінансується компанією, а також може фінансуватися з інших джерел (державні фонди тощо). Установа має право використовувати ОІВ для досліджень та навчання, а також публікувати результати досліджень. При відсутності комерціалізації ОІВ протягом прийнятого терміну або кроків щодо її здійснення –компанія за запитом Установи має передати Установі майнові права на нові ОІВ.	
Угода 4А	Кожна сторона набуває права на нові ОІВ, що створено фахівцями цієї сторони та має право їх комерціалізації. Виконання проєкту Установи фінансується компанією, а також може фінансуватися з інших джерел (державні фонди тощо). Компанія може у визначений термін провести переговори стосовно отримання виключної або невиключної платної ліцензії на використання ОІВ, права на які належать Установі. Кожна сторона надає іншій невиключну безоплатну ліцензію на використання ОІВ для дослідницьких цілей. У Установи залишається право здійснення публікацій.	Установа, Компанія
Угода 5	Права на нові ОІВ набуває Компанія. Угода застосовується, коли дослідження мають метою не досягнення академічних чи некомерційних цілей, а виконуються Установою на замовлення компанії на комерційних засадах, звичайно, коли фінансування компанії 100% покриває витрати з проведення досліджень. Не є можливим використання ОІВ Установою для проведення подальших досліджень та без дозволу компанії публікувати результати досліджень	Компанія
Угода 6	Спеціальна угода для здійснення трансферу знань з фінансуванням за рахунок бюджетного гранту, а також з частковим фінансуванням витрат Установи компанією. Права на нові ОІВ набуває Компанія. Установа має право використовувати ОІВ для наукових досліджень та навчання та публікувати результати досліджень. При відсутності комерціалізації компанією ОІВ протягом прийнятого терміну або відсутності належних кроків щодо здійснення комерціалізації –компанія за запитом НУ має передати Установі майнові права на нові ОІВ.	Компанія

Таблиця 2. Договори Ламберта для консорціумів. Велика Британія

Угоди консорціуму	Умови
Угода А	Кожен член консорціуму набуває права на ОІВ, що створено його фахівцями. Сторони надають іншим сторонам угоди невиключну ліцензію для використання результатів досліджень в цілях здійснення проєкту.
Угода В	Члени консорціуму передають майнові права на створені в рамках проєкту ОІВ стороні, яка здійснює комерціалізацію результатів проєкту (або такій стороні надаються виключні ліцензії).
Угода С	Кожний з членів консорціуму набуває права на створені ОІВ, що близькі до ключового бізнесу таких сторін, та здійснює комерціалізацію таких ОІВ.
Угода D	Кожен член консорціуму набуває права на ОІВ, що ним створено. Члени консорціуму надають іншим членам невиключну ліцензію для використання результатів досліджень <i>лише</i> в цілях здійснення проєкту. Якщо будь-який член консорціуму бажає здійснити комерціалізацію ОІВ, права на які належать іншим членам консорціуму, він має провести переговори щодо отримання ліцензії або укладання договору про передання виключних майнових прав ІВ.

Для всіх договорів передбачається ідентифікація у договорі раніше створених – результатів (Background), що включає ОІВ, ноу-хау, інформацію, дані, матеріали та нових результатів (Results), створених під час виконання договору. Використання Background

іншою стороною для дослідницьких чи комерційних цілей надається на ліцензійних умовах.

4. США

Для США характерним є укладання університетами наступних видів договорів у сфері ДР⁷²:

1. *Договори про співробітництво у проведенні досліджень (Research Collaboration Agreements)*. Предметом договору є проведення спільних досліджень фахівцями університету та компанії з використанням кожною стороною власних ресурсів. Договір не передбачає або в окремих випадках може передбачати фінансування університету компанією. Розрізняють випадки, коли при проведенні досліджень університет використовує результати ДР, створені за рахунок незалежних від урядового фінансування джерел, та створених за рахунок такого фінансування.

Договори звичайно містять змістовний розділ, присвячений питанням охорони інтелектуальної власності. Так, модельним договором Університету Гарварда визначається, що:⁷³

– майнові права на винаходи, створені в рамках ДР, та право отримання патенту належить стороні, працівниками якої створено винахід. Відсутні обмеження з боку однієї сторони на використання такого винаходу іншою стороною. Винаходи, які створено працівниками сторін спільно, належать сторонам спільно. Кожна сторона має право незалежно від іншої видавати ліцензії на використання спільного винаходу;

– сторони зобов'язані повідомляти одна іншу про створені винаходи. Патентування спільних винаходів здійснюється в США та інших країнах університетом, при цьому зміст заявки уточнюється з компанією. У випадку відмови університету від подання заявки – патентування спільних винаходів може здійснюватися компанією; інформація щодо винаходів, яка повідомляється іншій стороні, є конфіденційною;

– витрати на патентування спільних винаходів відшкодовуються університету компанією. Якщо компанія не передбачає здійснювати витрати на отримання чи підтримку патенту в США чи іншій країні, їй залишається право використання винаходу при проведенні власних наукових досліджень та можливість отримання від університету ліцензії припиняється;

– компанії з боку університету надається опціон – здійснення в дусі доброї волі переговорів з отримання виключної чи невиключної (за її вибором) ліцензії на використання винаходів, патенти на які належать університету або стосовно спільних винаходів на умовах сплати роялті. При зацікавленості отримати ліцензію – компанія має активувати опціон протягом 30 днів після повідомлення про створення винаходу, а також протягом 60 днів після цього повідомити університет про реалізацію опціону та протягом 90 днів провести переговори та укласти ліцензійну угоду з університетом. У цьому випадку компанія зобов'язана відшкодовувати університету витрати на отримання патенту та його підтримки. Якщо компанія не використала опціон – право компанії щодо отримання ліцензії та використання винаходу за межами внутрішніх досліджень припиняється;

⁷² Модельні види договорів університети звичайно розміщують на своїх веб-сайтах. Див., зокрема, Washington University in St. Louis. <https://research.wustl.edu/jroc-agreement-types/>; University of Alaska Fairbanks. <https://www.uaf.edu/ogca/lifecycle/3-develop/agreement-types/>

⁷³ Наступні положення наведені на прикладі договорів ДР Гарварда. Harvard. Office of Technology Development. <https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/>

– кожна угода у випадку виключної ліцензії з використання OIB, створених раніше під час державних контрактів, має включати умови відповідно до 35 USC §§ 200-212 та 37 CFR § 401⁷⁴ та залишення прав університету та іншим неприбутковим дослідницьким організаціям з використання винаходу в цілях досліджень, навчання. Також в угодах зазначаються вимоги щодо належної добросовісності компанії (due diligence) у комерціалізації винаходу.

– конфіденційна інформація, направлена однією з сторін іншій, має мати відповідну позначку та зберігається у конфіденційності протягом дії угоди та 5 років після її закінчення. При цьому конфіденційна інформація не має передаватися університету, якщо її отримання обмежує публікацію результатів досліджень або здатність вчених відтворювати такі результати. Перед надсиланням конфіденційної інформації університету уповноважений представник університету має дати згоду на її отримання.

– кожна сторона має право публікувати результати, отримані нею. Перед публікацією матеріали направляються іншій стороні з метою перегляду на предмет відсутності опису винаходу, патент на який чи ліцензію на який передбачає отримати інша сторона. З публікації має бути виключена інформація, віднесена до конфіденційної.

2. *Договори про спонсорування досліджень (Sponsored Research Agreements).* Договори, як у попередньому випадку, також передбачають проведення спільних досліджень, проте з повним або частковим фінансуванням досліджень університету компанією. Відносно розкриття інформації про винаходи, набуття прав на винаходи та оплати патентування у договорах переважно повторюються умови наведеного вище Research Collaboration Agreements.⁷⁵ Компанія має у 3 –місячний строк з терміну розкриття винаходу університетом компанії – повідомити університет про бажання отримати невиключну або виключну ліцензію із сплатою роялті стосовно винаходів, патенти на які належать університету, а також частки університету у спільних винаходах. При невиключній ліцензії – університет, якщо витрати на патентування здійснюються університетом, має право одностороннє припинити отримання патенту чи його підтримку. Виключна ліцензія надається за умови декларування належних зусиль компанії з комерціалізації винаходу. Якщо протягом 3 місяців з дня повідомлення про зацікавленість у ліцензії університет та компанія не досягли згоди щодо її умов, зобов'язання надати ліцензію компанії у університету припиняються.

Результати досліджень можуть публікуватися університетом за виключенням конфіденційної інформації. Перед публікацією компанії надається рукопис з метою з'ясування наявності опису потенційно патентоздатних винаходів, а також конфіденційної інформації. Університет у публікаціях має згадувати компанію як спонсора досліджень.

3. *Договори про надання послуг (Service Agreements)* укладаються для обробки фахівцями університету даних компаній, тестування, використання унікального обладнання. Права на використання даних, отриманих в результаті послуг, належать компанії. Результати надання послуг звичайно не містять OIB, які створені працівниками університету.

4. *Договори про передання матеріалів (Material Transfer Agreements)* визначають передачу речей некомерційного призначення, таких як трансгенні миші, клітинні лінії,

⁷⁴ Умови щодо використання винаходів, створених за державними контрактами, державними грантами, кооперативними угодами, зокрема: виробництво продукції з використанням винаходу в основному у США; March-inRights (права Уряду); обмеження у передаванні патенту; зобов'язання використання роялті для виплати винагороди винахідникам, фінансування досліджень, освітньої діяльності тощо, 37 CFR § 401.

⁷⁵ Наведено на прикладі університету Стенфорд. Stanford. Industrial Contracts Office. <https://ico.sites.stanford.edu/collaboration-agreements-industry>

генні конструкції, антитіла або хімічні сполуки⁷⁶ для використання у доклінічних дослідженнях. Звичайно університетом дозволяється компанії використовувати надані матеріали на невиключних умовах з дослідницькими некомерційними цілями.⁷⁷ Право власності на матеріали залишається у університету. Компанія сплачує університету витрати на надсилання матеріалів.

5. *Договори про надання дослідницького гранту (Research Grant Agreements)* укладаються, коли спонсор бажає підтримати проведення фундаментальних досліджень. Права ІВ на результати за грантом звичайно належать університету. Спонсор не зацікавлений в отриманні прав ІВ.

6. *Договори про передання даних (Data Use Agreements)* передбачають отримання даних університетом та надання даних компанії. Звичайно дані надаються компанії для використання в межах здійснення наукового проєкту на невиключних умовах на певний термін. Права на результати, отримані з використанням даних, належать стороні, працівниками якої отримано результати. Права на спільно отримані результати належать сторонам спільно. Кожна із сторін може використовувати результати робіт для фундаментальних досліджень та у навчальних цілях.

7. *Договори про клінічні випробування (Clinical Trial Agreements)* або *Договори про клінічні дослідження (Clinical Research Agreements)* укладаються з компанією, яка надає фінансування або препарат / пристрій для клінічних випробувань. При ініціюванні випробувань спонсором права на результати, включаючи ОІВ, що впливають з протоколу випробувань, належать спонсору. Права на нові використання приладу/ліків за межами протоколу випробувань належать університету з наданням, звичайно, компанії опціону щодо отримання у певний термін платної виключної ліцензії.

При ініціюванні випробувань університетом права на ОІВ набуваються, звичайно, університетом⁷⁸ з надання компанії при її зацікавленості платної ліцензії.

5. Всесвітня організація інтелектуальної власності

Принципи розподілу прав ІВ у договорах ДР наводяться в документах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з політики у сфері інтелектуальної власності для наукових установ та університетів⁷⁹, зокрема щодо виділення у договорах прав на Раніше створені ОІВ (Background IP) та Нові ОІВ (Foreground IP) та визначення умов використання іншою стороною Background IP. Права на Нові ОІВ, що створюються Установою під час виконання договору, звичайно належать Установі. При наданні Установою іншій стороні виключної ліцензії або переданні майнових прав ІВ, Установи мають залишатися права на використання Нових ОІВ для подальших досліджень та в цілях навчання, що у випадку передання прав може бути здійснено на підставі отримання від компанії безоплатної ліцензії. Також у 2016 р. Комітетом з розвитку та інтелектуальної власності (CDIP) було оприлюднено документ – Моделі контрактів, пов'язаних з інтелектуальною власністю, для університетів та державних наукових організацій, де надавався аналіз видів договорів ДР у різних країнах.⁸⁰

⁷⁶ Transgenic mice, cell lines, gene constructs, antibodies or chemical compounds.

⁷⁷ Material Transfer Agreements. Stanford. Industrial Contracts Office. URL: <https://ico.sites.stanford.edu/mtas> (Last accessed: 15.08.2021).

⁷⁸ . Overview of Clinical Trial Agreements. Office for Sponsored Research. Northwestern University. October 18, 2019. URL: www.feinberg.northwestern.edu

⁷⁹ WIPO IP Policy Template for Academic and Research Institutions. January 29, 2019. 24 p. Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. 91 p

⁸⁰ Models of intellectual property (IP) related contracts for universities and publically-funded research institutions. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. CDIP/17/INF/3. March 2, 2016. 92 p.

У 2018 р. ВОІВ оприлюднено збірник модельних договорів у сфері ІВ для НУ, що включає: Договір про співробітництво з проведення досліджень з компанією (Collaborative Research Agreement with the company); Договір про спонсорування досліджень (Sponsored Research Agreement); Договір про проведення контрактних досліджень з компанією (Contract Research Agreement); Договір про передання матеріалів (Material Transfer Agreement); Договір про надання консультацій (Consultancy Agreement) тощо.⁸¹

У випадку договору про спонсорування – права на Нові ОІВ належать Установі та в період опціону компанія може провести переговори про отримання оплатної ліцензії на їх використання. При контрактних дослідженнях - права на нові ОІВ належать компанії. Зазначимо, що в цьому випадку на відміну від модельних договорів держав-членів ЄС, Великої Британії та США та раніше прийнятих документів ВОІВ стосовно політики у сфері інтелектуальної власності у договорі опущені положення щодо визначення специфіки використання Раніше створених ОІВ. У випадку співробітництва з проведення досліджень з компанією виділяються два варіанти: (1) права на Нові ОІВ належать стороні, яка їх створила, та, відповідно, у випадку спільного створення – права належать сторонам спільно. Та (2) – права на всі Нові ОІВ належать сторонам спільно. Слід вказати, що останній випадок не відповідає моделям розподілу прав, які використовуються на національному рівні в ЄС та США.

6. Україна, інші країни

Особливість укладання договорів на виконання досліджень та розробок (далі – ДР) в Україні, інших ННД (Казахстан тощо) є, як правило, невикористання підходів, притаманних університетам та науковим установам (далі – НУ або Установи) держав-членів ЄС, США, та які застосовуються у міжнародній практиці – у Рамкових програмах досліджень та розробок ЄС, рекомендаціях ВОІВ тощо.

Це стосується:

(а) відсутності розподілу об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ), що використовуються/створюються під час ДР, на раніше створені ОІВ, ноу-хау (далі – Раніше створена ІВ) та нові ОІВ, ноу-хау, що створюються під час виконання договору (далі – Нова ІВ), та визначення різних правових режимів використання ІВ;

(б) відсутності виділення у результатах, які передаються замовнику, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ та зазначення можливості використання Раніше створеної ІВ лише на ліцензійних засадах;

(в) відсутності чіткого розуміння, що замовнику за договором ДР передаються результати ДР, що є речовими об'єктами (звіт, документація, дослідний зразок тощо), способи та межі використання яких потребують зазначення у договорі. Щодо ІВ, яка міститься у речових об'єктах, надання дозволу на використання/передання майнових прав ІВ замовнику є можливим лише на підставі ліцензійного договору/договору про передання майнових прав;

(г) залишення як правило, поза договором, питання обсягу прав, які має Установа відносно Нової ІВ, право на використання/майнові права на яку надано/передані замовнику. В той же час, гарантії можливості НУ використовувати Нову ІВ з метою подальших досліджень, викладання є на цей час одним з принципів політики університетів США та ЄС.⁸²

⁸¹ Model Agreements. WIPO. version July 25, 2018. 237 p.

⁸² Капіца Ю.М. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво /виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша – Європейський Союз, США. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2021. № 4.

Причини цього – відображення у свідомості стандартів колишнього СРСР, коли у «Примерном договоре на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденном постановой ДКНТ СРСР від 19.11.1987 № 435, у розділі «Прочие условия» лише позначалося необхідність наведення «Условий соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию» та у «Положении о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции» відсутня була будь яка згадка відносно об'єктів та прав інтелектуальної власності, що стосуються результатів робіт за договорів. Практика застосування примірних договорів свідчить про два основні варіанти, що застосовувалися НУ та підприємствами у 80-90 х роках: (а) права на науково-технічну продукцію належать замовнику або (б) права на науково-технічну продукцію належать замовнику та виконавцю спільно. Вказана ідеологія переважно застосовується в Україні та ННД й до цього часу.

Також, на відміну від держав-членів ЄС в нових незалежних державах напрям розробки відомствами модельних договорів ДР між НУ та підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин НУ та підприємств не отримав розвитку.

Більш того, що стосується України, законодавством обмежена можливість укладання державними організаціями договорів про спільну діяльність з підприємствами, що *виключає* в Україні використання основного виду договору ДР, який застосовується у відносинах між університетами США та промисловістю, а також у програмах спільних з підприємствами досліджень ЄС та держав-членів ЄС – договору щодо проведення спільних досліджень з підприємствами (collaboration agreement).⁸³

Враховуючи, що предметом основної кількості договорів ДР, які укладаються між підприємствами та НУ в Україні та інших країнах ННД, є адаптація раніше створеної ІВ до потреб замовника, неврахування зазначених принципів призводить:

- до фактично безоплатного надання замовнику прав використання Раніше створеної ІВ. При цьому плата за виконання договору ДР становить лише витрати на адаптацію Раніше створеної ІВ, що може бути в десятки разів меншою, ніж державне фінансування на створення базових технологічних рішень, виробів;

- відсутності отримання університетами та науковими установами додаткових платежів від підприємств за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

В ННД проблематика укладання підрядних договорів НДДКР, охорони прав ІВ у договорах досліджується у наукових публікаціях Бараш Я., Батова В., Великанова М., Галкина А. Ю., Закржевської І., Іванова К., Махновського Д., Мироненко Н., Мельничук Н., Міндрул А., Капіці Ю., Осипової Ю., Работягової Л., Симсон О., Совершеної І., Тверезенко О., Цибульова П., Шахбазян К. та інші.

В той же час бракує комплексного розгляду відносин інтелектуальної власності (далі – ІВ) у підрядних договорах ДР та договорах ДР про проведення спільних досліджень, порівняння врегулювання питань ІВ в ННД з практикою ЄС та США.

6.1. Законодавче регулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР між університетами, науковими установами та підприємствами в ННД

Аналіз законодавства, що стосується укладання договорів ДР в ННД між НУ та підприємствами, свідчить про окремі загальні принципи використання результатів ДР та

⁸³ Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень та розробок та комерціалізації результатів досліджень/ Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю.М. Капіці: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. С. 96–97, 188–205.

ОІВ у цивільних кодексах ННД; відсутність, як правило, спеціальних актів чи рекомендацій з врегулювання відносин ІВ у договорах ДР між НУ та підприємствами та, в окремих випадках, існування окремих обмежень стосовно використання ОІВ, створених за рахунок бюджетного фінансування⁸⁴.

Таблиця 3. Положення щодо використання результатів робіт та ОІВ у цивільних кодексах ННД

	Права на результати робіт
1.	Україна. Замовник має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам, ст. 896 ЦК України
2.	Казахстан. По договору на научно-исследовательские работы подрядчик (исполнитель) обязуется провести обусловленные заданием заказчика научные исследования, а по договору на опытно-конструкторские и технологические работы - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него, новую технологию или изготовить образец; заказчик обязуется выдать подрядчику (исполнителю) техническое задание, принять результаты работы и оплатить их, ст. 673 ЦК РК. Заказчик по договору на научно-исследовательские работы либо на опытно-конструкторские и технологические работы имеет право использовать переданные ему результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик (исполнитель) вправе использовать полученный им результат работ для себя. Договором может быть предусмотрено право подрядчика (исполнителя) реализовывать результаты работ третьим лицам, ст. 677 ЦК РК

Наведені вище положення наслідують практику СРСР та взагалі не розподіляють результати робіт – речі, які передаються замовнику (звіт, дослідний зразок, документація тощо), та ОІВ, що містяться у таких результатах, для яких законодавством зазначених країн є допустимим розпорядження майновими правами лише на підставі ліцензійних договорів/договорів про передання майнових прав. Також, вираз щодо використання одержаних результатів також для себе (для виконавця), не є юридично визначеним та практика укладання договорів університетами США та ЄС свідчить про різні межі такого використання.⁸⁵ Виходячи з положень законодавства з охорони прав інтелектуальної власності ННД, зауважимо, що, з нашої точки зору, зазначені вище положення цивільних кодексів України та Казахстану не мають розповсюджуватися на відносини інтелектуальної власності, оскільки не виконані вимоги закону стосовно укладання договорів про розпорядження майнових прав інтелектуальної власності та, внаслідок, недотримання істотних умов таких договорів, права ІВ мають залишитися у виконавця.

Також, положення з укладання договорів ДР у ЦК розповсюджуються лише на договори підрядного виду. Поза регулювання та без наявності рекомендацій, примірних застережень залишаються питання охорони прав ІВ у договорах про спільні дослідження, що, на цей час, становить один з провідних інструментів спільної наукової та інноваційної діяльності НУ та підприємств в ЄС, США.⁸⁶

⁸⁴ У статті не розглядаються випадки укладання договорів з фінансування ДР органами державної влади, що передбачають одночасну участь у виконанні договору НУ та підприємства.

⁸⁵ University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: <https://www.gov.uk>

⁸⁶ Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer Work Package 2. D 2.1 Overview of existing model agreements; D 2.2 Report on existing model agreements; D 2.4 Final EU model agreements. European Commission. 2014. 157 p.

Більш того, в Україні застарілі норми законодавства не дозволяють державним організаціям укладати договори про спільну діяльність з підприємствами з проведення ДР та трансферу технологій. Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296⁸⁷ для укладання навіть договору про проведення наукової конференції, де одна із сторін надає залу, інша здійснює кавове обслуговування та третя – університет або наукова установа збирає та публікує тези виступів (вказане є договором про спільну діяльність) потрібно підготувати інформацію про виробничі потужності, кількість робочих місць; рівень прибутковості за останні три роки тощо; надати бізнес-план виконання договору, дані щодо впливу результатів договору на фінансовий план суб'єкта господарювання; погодити договір з Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом та видати відповідне рішення Кабінету Міністрів України. І цей абсурдний відтір Мінекономіки України діє в Україні вже 9 років.

Про необхідність запровадження в Україні спільної діяльності наукових установ, ЗВО та підприємств з проведення досліджень та трансферу технологій, зняття законодавчих обмежень, у томі числі через внесення змін до постанови від 11.04.2012 № 296 неодноразово зверталася увага у рішеннях державних органах: Рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» 2.07.2014; проєкті Закону України «Про інноваційну діяльність» 2015 р., Рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної Ради України з питання «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» 15.06.2016; протоколі наради у Прем'єр-міністра України з питання «Про реформування наукової сфери, розвиток академічної науки» 26.09.2016 тощо.

Проте відсутність конкретних дій Мінекономіки України та МОН України щодо зміни становища й досі залишає в Україні невикористану форму партнерства між державними науковими установами, університетами та підприємствами з проведення досліджень та розробок в інтересах підприємств, реалізації проєктів трансферу технологій та інноваційних проєктів, що є одним з провідних механізмів сучасної інноваційної системи ЄС, США та інших країн та дозволяє, наприклад, в ЄС залучати на 1 євро бюджетних витрат на дослідження та інновації від 2 до 3 євро коштів приватних підприємств.

Також в Україні відсутня практика укладання інших договорів у сфері ДР, зокрема. договорів про спонсорування проведення досліджень, на рівні законодавства не визначені особливості укладання таких угод⁸⁸.

Стосовно спеціального законодавства – в Україні у ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» зазначається, що «технології та/або їх складові, створені або придбані за бюджетні кошти, використовуються переважно на території України»; також визначається спеціальний порядок передання майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти, для використання на території іноземних держав (ст. 15).

6.2. Практика врегулювання питань інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються університетами, науковими установами ННД з підприємствами

⁸⁷ Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 «Про затвердження Порядку укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

⁸⁸ Відносно договорів спонсорування практика укладання таких договорів існує в Україні переважно у сфері спорту та шоу-бізнесу.

Аналіз договорів ДР, оприлюднених на сайтах НУ, свідчить про розміщення у відкритому доступі форм таких договорів лише окремими НУ в Україні, відсутність практики наведення примірних договорів у Казахстані.

Зміст договорів звичайно повторює норми цивільних кодексів країн стосовно підрядного договору НДДКР з наявністю основних трьох варіантів: (а) залишення на вибір сторін питань про належність прав на результати робіт за договором; (б) закріплення таких прав за підприємством; (в) визначення, що права ІВ на результати робіт належать НУ та підприємству спільно.

Характерним для договорів є відсутність:

- виділення Раніше створеної ІВ та зазначення платежів за її використання;
- відсутні положення щодо особливостей отримання та підтримки у силі охоронних документів;
- різними є положення з використання результатів робіт НУ (у випадку закріплення прав за підприємством) – від заборони використання таких результатів у власних наукових дослідженнях та при викладанні в наукових установах та університетах, до можливості, незважаючи, що права на патент передані іншій стороні, – використовувати такі результати без обмежень, що повністю суперечить практиці ЄС, США.

В Україні в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» майнові права інтелектуальної власності, що виникли в результаті виконання договору на проведення досліджень за замовленням, належать університету, творцю та замовнику, спільно, якщо інше не визначено в договорі (контракті). В Одеському національному економічному університеті виконані за договором наукові дослідження є власністю замовника, якщо інше не передбачено Законом або договором. Виконавець може використовувати результати теми для власних потреб з науковою метою, а для отримання прибутку лише за умов, визначених додатковою угодою.

В Полтавській державній аграрній академії майнові права ІВ на створені ОІВ належать сторонам спільно. Обов'язок з охорони отриманих під час виконання робіт ОПІВ покладено на виконавця робіт. У Львівському національному університеті імені Івана Франка виключні майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), що створені в результаті виконання госпдоговірної роботи, належать Львівському національному університету імені Івана Франка та Замовнику.

Стосовно наукових установ НАН України Президією НАН України прийняті нормативні акти, що містять положення з особливостей укладання договорів ДР з підприємствами. У Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України зазначається, що при здійсненні договірної тематики за рахунок коштів підприємствам, організацій, іноземних та міжнародних організацій установою та замовником має бути врегульовано:

- розподіл майнових прав на ОІВ, що створюються під час досліджень,
- суб'єкти, що отримують охоронні документи на ОІВ,
- виплата винагороди творцям ОІВ, визначення сторони, що виплачує винагороду

У договорі мають бути зазначені раніше створені ОІВ, ноу-хау (раніше отримані результати), що передбачається використовувати під час виконання договору. Їх використання є можливим лише на умовах надання установою ліцензій на їх використання. Ліцензії на використання зазначених ОІВ надаються за ліцензійним

договором або умови надання ліцензій складають окремий розділ у договорах на фінансування НДДКР.⁸⁹

6.3. Вдосконалення врегулювання створення, охорони прав та використання ОІВ у договорах ДР

З врахуванням наведеного наявне законодавче регулювання та практика врегулювання питань ІВ у договорах ДР в Україні потребує реформи. Вона вже почалася з запровадження нових стандартів у договорах ДР, що укладаються українськими НУ за проєктами Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, а також договорів ДР між НУ та установами та організаціями держав-членів ЄС, США, інших країн.

Уявляється, що впровадження в Україні сучасних підходів до врегулювання питань ІВ у договорах ДР може включати:

- визначення питань, що потребують внесення змін до законів та підзаконних актів;
- визначення принципових положень створення, охорони та використання ОІВ, які мають знайти відображення у договорах ДР; а також
- наслідуючи досвід Великої Британії, ФРН, Франції, Ірландії. Інших держав ЄС, університетів США, розробку варіантів застережень у договорах ДР стосовно ОІВ, ноу-хау. Такі застереження можуть розроблятися як універсального рівня, так і призначені для певних сфер діяльності (медицина, сільське господарство тощо). Деякі варіанти договорів та видів застережень наводяться нижче. Застереження можуть застосовуватися як окремий розділ у договорі ДР або додаток до договору.

Також зазначимо, що за змістом договори на виконання ДР найчастіше є змішаними договорами, які крім положень договору на виконання НДДКТР (глава 62 ЦК України) містять положення договору підряду, (§ 1 глави 61), договору про надання послуг (глава 63), договору про розпорядження майновими правами ІВ (глава 75). Договори про спільне виконання ДР є також змішаними договорами, що містять елементи договору про розпорядження майновими правами ІВ (глава 75), розділу II «Загальні положення про договір» Книги п'ятої ЦК України).

Зміни до законодавства. Розповсюдженню сучасних видів договорів ДР, у тому числі спільного виконання ДР, на наш погляд, сприяло б:

(а) надання їх приблизного переліку та визначення сфери застосування у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

(б) Вирішення проблеми обмежень укладання договору про спільну діяльність з проведення досліджень між НУ та підприємствами без об'єднання вкладів потребує внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296. Альтернативний варіант – зазначення у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» можливість укладання договорів про співробітництво з проведення досліджень та розробок науковими установами та ЗВО без об'єднання вкладів без додаткових погоджень.

(в) Нагальним питанням є внесення змін до глави 62 ЦК України «Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт», де доцільно передбачити:

⁸⁹ п. 6.1. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України затв. розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 зі змінами.

– приведення назви глави 62 та назви договору НДДКТР у відповідність до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та видів робіт у сфері науки, розробок та інновацій, що застосовуються в ЄС;

– визначення, що істотною умовою договорів є:

(а) зазначення обсягу прав сторін з використання речових об'єктів – результатів робіт, які передаються замовнику;

(б) зазначення ОІВ, ноу-хау, що були створені до укладання договору та використовуються під час виконання договору або використання речових результатів робіт за договором;

(в) визначення обсягу прав замовника з використання ОІВ, ноу-хау, створених до укладання договору, та ОІВ, ноу-хау, створених під час виконання договору, з метою виконання та використання результатів робіт після завершення договору через укладання договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності або передбачення у договорі ДР відповідного розділу з дотриманням вимог щодо укладання договору глави 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України;

(г) визначення, що розмір роялті⁹⁰ за використання ОІВ, ноу-хау замовником або розмір плати за передання майнових прав ІВ на ОІВ, ноу-хау має відповідати звичаєм ділового обороту та принципам справедливості, добросовісності та розумності (дивись ст. 3 ЦК України);

(д) права НУ з використання Нової ІВ в цілях наукових досліджень та викладання, якщо університетом, науковою установою надана підприємству виключна/єдинична ліцензія на використання/ передані майнові права на Нову ІВ.

Принципові положення створення, охорони та використання ОІВ у договорах ДР, на наш погляд, мають бути визначені у Рекомендаціях щодо політики у сфері інтелектуальної власності, затверджених уповноваженими органами та/або політиках у сфері інтелектуальної власності державних академій наук, ЗВО.

Наступні пропозиції вироблені на підставі практики Великої Британії (договори Ламберта), ФРН (договори BMWi), ЄС⁹¹ тощо.

Раніше створені ОІВ. Найбільш важливим питанням, як для договорів ДР підрядного виду, так і про спільне проведення ДР є, на наш погляд, зазначення, що Раніше створена ІВ наукової установи, університету може використовуватися підприємством з комерційною метою лише на ліцензійних умовах. Це стосується також й результатів робіт

⁹⁰ Більш повний аналіз проблематика охорони та використання прав ІВ у договорах ДР наведено у публікаціях:

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

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

⁹¹ Sample agreements for research and development cooperation. Guidelines for cooperation between the academics sector and industry. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). January 2019, 3 edition. 68 p. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. <https://www.gov.uk> (Last accessed: 15.08.2021).

Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer Work Package 2. D 2.1 Overview of existing model agreements; D 2.2 Report on existing model agreements; D 2.4 Final EU model agreements. European Commission. 2014. 157 p.

за договором, що є адаптацією та/або містять Раніше створену ІВ Установи. При цьому, право використання Раніше створеної ІВ має надаватися лише за невиключною або одиначною ліцензією (виключна ліцензія виключає можливості Установ використовувати ОІВ, ноу-хау, у тому числі – з метою проведення досліджень, викладання).

Нові ОІВ. У випадку підрядного договору Установа передає підприємству результати робіт за договором – матеріальний об'єкт (звіт, документація, дослідний зразок тощо). Якщо зазначені об'єкти містять створені під час виконання договору винаходи, інші ОІВ, ноу-хау та використання результатів за договором можливо лише за умови використання вказаної Нової ІВ, застосовуються підходи Федерального міністерства економіки та технологій ФРН (BMWi) стосовно контрактних договорів ДР між німецькими університетами, науковими установами та компаніями. При цьому використовується два варіанти: варіант 1: права на Нову ІВ належать Установі. Установа, якщо це необхідно, надає підприємству ліцензію на використання Нових ОІВ на умовах сплати роялті⁹². Варіант 2: Установа передає підприємству виключні майнові права ІВ на Нову ІВ на умовах сплати разового (их) платежу (ів) та зобов'язань сплачувати періодичні платежі від використання ІВ.

Розмір платежів визначається при проведенні переговорів з врахуванням принципів справедливості, добросовісності та розумності та може засновуватися на ставках роялті, що застосовуються для певних галузей промисловості (видів продукції). Також, у договорі має бути визначено механізм розірвання договору про розпорядження майновими правами ІВ, повернення Установі майнових прав ІВ, коли підприємство не використовує Нову ІВ.

Механізм патентування та оплата витрат. Детально мають бути врегульовані зобов'язання сторони, яка здійснює реєстрацію ОІВ, сторони, яка сплачує витрати за реєстрацію; дії сторін, якщо однією з сторін припиняється процедура реєстрації/підтримання у силі патенту; якщо певна сторона зацікавлена в отриманні патенту у визначених іноземних країнах тощо.

Право використання Нових ОІВ при проведенні досліджень, навчанні. З врахуванням досвіду наукових установ та університетів в ЄС та США, при переданні виключних майнових прав ІВ або наданні ліцензії на використання Нової ІВ Установа має залишити за собою право на використання Нової ІВ при проведенні ДР та освітянської діяльності без розголошення інформації, яка віднесена до конфіденційної. Реалізація цього можлива через надання Установою лише невиключної або одиначної ліцензії на використання Нової ІВ (виключна ліцензія, що виключає право Установи використовувати ОІВ, не надається). При переданні майнових прав Установа та підприємство мають укласти ліцензійний договір про надання установі права використовувати Нову ІВ в певних межах.

Застереження щодо прав ІВ у договорах ДР. Уявляється актуальними наступні варіанти застережень для договорів на виконання ДР між НУ та національними підприємствами.⁹³ Пакет рекомендацій з укладання договорів міг би включати примірні форми договорів ДР, а також варіанти застережень стосовно охорони прав ІВ.

Варіант 1. Отримання підприємством *готового екземпляру виробу*, що розроблено (виготовлено) Установою на основі Раніше створеної ІВ установи. Такий виріб може бути окремим дослідним зразком, дослідним зразком дослідної партії продукції; певна базова модифікація може бути пристосована до потреб підприємства.

⁹² Роялті включає сплату будь яких платежів отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (див. 14.1.225 Податкового кодексу України). Тобто роялті у тому числі включає й разові (паушальні) та періодичні платежі.

⁹³ Питання охорони прав інтелектуальної власності у договорах між науковими установами та ЗВО та іноземними організаціями та установами в цій статті не розглядаються.

В рамках договору інтересами сторін є виготовлення та отримання підприємством певної речі (медичний прилад, генератор теплової енергії, котел газовий тощо) з завершенням в переважній частині випадків відносин сторін після передання виробу замовнику та оплати робіт.

Кошти, що сплачує підприємство, включає витрати на виготовлення виробу, документації з обслуговування виробу, навчання персоналу підприємства, інші витрати. Документація, що передається, стосується лише обслуговування та застосування виробу. Відсутнє надання ліцензії /передання виключних майнових прав ІВ. Під час виконання договору ДР не передбачається отримання нових патентоздатних технічних рішень чи нових ноу-хау. «Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності», ст. 419 ЦК України. Тобто всі права ІВ, пов'язані з виробом, залишаються у Установи.

Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, її зміст відносять до конфіденційної інформації з заборобою підприємству розголошувати ноу-хау, подавати патентні заявки на технічні рішення, що складають ноу-хау. У випадку отримання Установою під час виконання договору Нової ІВ – права на такі об'єкти належать Установі.

Варіант 2.1. Отримання підприємством готового виробу, технології «під ключ»; або документації для впровадження виробу, технологій, що розроблено Установою на основі Раніше створеної ІВ Установи. Використання виробу, технології передбачається підприємством з метою отримання доходу від продажу продукції, надання послуг.

Виріб та інші результати робіт містять **Раніше створену ІВ Установи**. Використання, таким чином, підприємством результатів робіт є можливим лише за умови надання Установою підприємству ліцензії на використання Раніше створеної ІВ.

Кошти, що сплачує підприємство, включають:

- витрати на виготовлення виробу, документації, впровадження, навчання персоналу підприємства тощо;
- ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Раніше створеної ІВ.

Установа та підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про надання підприємству *невиключної ліцензії* на використання Раніше створеної ІВ Установи із сплатою ліцензійних платежів.

Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, – її зміст відносять до конфіденційної інформації (див. Варіант1). Під час виконання договору не передбачається створення нових патентоздатних рішень чи ноу-хау.

Варіант 2.2. Теж, що варіант 2.1, проте результати робіт, що передаються підприємству, містять **Раніше створену ІВ та Нову ІВ Установи**.

Під час виконання договору Установою створюється Нова ІВ. Права на Нову ІВ належать Установі. Установа та підприємство до підписання договору ДР або у визначений договором період опціону мають провести переговори щодо надання підприємству:

- невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи із сплатою ліцензійних платежів;
- невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи із сплатою ліцензійних платежів.

У випадку невикористання Нової ІВ підприємством протягом терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 2.3. Теж, що варіант 2.2, проте результати робіт, що передаються підприємству, **крім Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи містять Нову ІВ, створену сторонами спільно.**

Вказаний випадок є допустим лише *при дійсному творчому внеску працівників підприємства* у створенні Нової ІВ.

Установа та підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори щодо надання підприємству:

- невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи із сплатою ліцензійних платежів;
- невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи, із сплатою ліцензійних платежів;
- в межах частки спільних майнових прав на Нову ІВ Установи та Організації – невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 3.1. Результати робіт, що передаються підприємству, **не містять Раніше створену ІВ та містять Нову ІВ Установи, на використання якої підприємству надається ліцензія.**

Кошти, що сплачує підприємство, включає:

- витрати на розробку технологій, виробу, виготовлення дослідного зразку виробу, документації, навчання працівників підприємства, надання послуг з впровадження виробу, технології на підприємстві тощо;
- ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Нової ІВ

Установа та підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про надання підприємству ліцензії (невиключна або одиначна) на використання Нової ІВ із сплатою ліцензійних платежів. У випадку невикористання Нової ІВ підприємством протягом терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 3.2. Результати робіт, що передаються підприємству, **не містять Раніше створену ІВ та містять Нову ІВ Установи, виключні майнові права на яку передаються підприємству.**

Установа та підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про передання підприємству виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ на умовах сплати підприємством разових платежів за передачу майнових прав на кожний об'єкт Нової ІВ та зобов'язань сплачувати установі періодичні платежі за використання Нової ІВ.

Установа отримує від підприємства ліцензію на використання Нової ІВ:

- в цілях досліджень (крім комерціалізації або виконання робіт на замовлення третіх осіб, що передбачають комерціалізацію результатів досліджень);
- в цілях викладання

без права розголошувати ноу-хау, конфіденційну інформацію, якщо вона міститься у Нової ІВ.

У випадку невикористання Нової ІВ підприємством протягом терміну, встановленого Договором, НУ та підприємство мають укласти договір про передання установі підприємством виключних майнових прав на Нову ІВ.

Висновки.

1. Аналіз практики застосування договорів про співробітництво/виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в ЄС, США свідчить про істотне значення, що відводиться у договорах врегулюванню відносин інтелектуальної власності, а також розробці та використанню модельних договорів для різних варіантів взаємовідносин між установами та підприємствами. Модельні договори, рекомендації розробляються Європейською комісією, національними органами управління у сфері науки, інтелектуальної власності; міжвідомчими комісіями, провідними університетами та науковими установами.

Мета такої діяльності – запровадити найбільш ефективні моделі створення та використання ОІВ при співпраці наукових установ, університетів та промислового/бізнесового сектору.

2. Незважаючи на вже 30-річний період, що відділяє Україну та інші нові незалежні держави від радянських часів, можливість ознайомлення з сучасною практикою охорони прав інтелектуальної власності у проєктах Рамкових програм ЄС, договорах ДР з університетами, науковими установами держав-членів ЄС, досі на практиці в Україні, інших ННД застосовуються підходи визначення прав на результати досліджень та розробок 80-х років минулого століття СРСР.

Вказане, крім невизначеності у використанні речових результатів ДР та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що містяться у таких результатах, призвело до незастосування сучасного інструментарію, наробленого в ЄС, США, міжнародній практиці, з отриманням науковими установами, ЗВО додатково до оплати вартості робіт за договором ще й коштів за використання ОІВ, ноу-хау, які містяться в результатах робіт. Також така практика призводить до фактично безоплатного використання підприємствам прав на ОІВ, ноу-хау, що були створені до укладання договору ДР, та є основою виробів, технологій, які розробляються в рамках договору.

В цілому в Україні та інших досліджуваних країнах ННД відсутні типові або примірні форми договорів на виконання ДР між науковими установами, ЗВО та підприємствами, що були б затверджені або рекомендовані уповноваженими органами влади. Розробка примірних договорів ДР та визначення правового режиму врегулювання прав ІВ у договорах здійснюється лише деякими науковими організаціями та ЗВО.

Аналіз таких положень свідчить, що у більшості досліджених випадках – положення, що врегульовують відносини ІВ у договорах, не є конкретними, відсилають до майбутніх домовленостей сторін; відсутнє окреме визначення прав замовника з використання Раніше створеної ІВ. Як правило, відсутнє окреме визначення режиму використання речових результатів ДР, що передаються замовнику та ОІВ. Не уточнюється обсяг прав, що залишаються у виконавця відносно нових ОІВ, права на які надаються іншій стороні на ліцензійних засадах або при передачі прав. У багатьох з досліджуваних договорів відсутнє врегулювання охорони конфіденційної інформації.

3. Наступні принципи, вироблені в ЄС, США, становлять інтерес для вдосконалення цих відносин в Україні:

– виділення до підписання договору ДР Раніше створеної ІВ (ОІВ, ноу-хау), що використовується при виконанні договору, та визначення умов використання таких об'єктів підприємством. З врахуванням, що Раніше створена ІВ включає, як правило,

основні технічні рішення, які входять до результатів робіт (речових об'єктів), які передаються замовнику (звіт, документація, дослідний зразок тощо), – передбачення укладання з підприємством окремого ліцензійного договору (додатку до договору ДР) з наданням невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ та сплатою ліцензійних платежів;

– виділення Нової ІВ (ОІВ, ноу-хау) (або зазначення їх відсутності), що створюються під час виконання договору ДР. Визначення, що права на такі об'єкти належать ЗВО, науковій установі. Їх використання підприємством можливо за умови укладання невиключної ліцензії з підприємством або договору про передання майнових прав на такі об'єкти. При цьому, додатково до оплати вартості проведення робіт за договором, підприємство виплачує ЗВО, науковій установі ліцензійні платежі за використання ОІВ, ноу-хау. Також, у випадку передання майнових прав, окремо сплачує за передання прав на кожний з ОІВ, ноу-хау;

– визначення, що, якщо ліцензійні платежі або платежі за передання майнових прав не відповідають прямим надходженням та вигодам підприємства від їх використання, ЗВО, наукова установа та підприємство мають укласти додаток до договору стосовно змін умов платежів;

– передбачення у договорах ДР та ліцензійних договорах, що у ЗВО, наукових установах залишаються права використання Нової ІВ з метою проведення досліджень, освітньої діяльності.⁹⁴

Також підходить, що застосовуються в ЄС, США, за їх умови впровадження в Україні, можуть призвести до істотного збільшення обсягу коштів, які надходять закладам вищої освіти, науковим установам через оплату підприємствами не тільки виконання договору ДР, а і ліцензійних платежів за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ та платежів за передання майнових прав на Нову ІВ.

4. Врегулювання відносин ІВ у договорах ДР в Україні потребує реформування, напрямками якого може бути: (а) внесення змін до глави 62 ЦК України та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», інші законодавчі акти; (б) прийняття МОН України та Мінекономіки України рекомендацій щодо політики у сфері інтелектуальної власності у наукових установах та ЗВО; (в) розробка на рівні держаних органів або державних академій наук, провідних університетів, наукових установ примірних договорів ДР та застережень щодо охорони прав ІВ для різних варіантів взаємовідносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами; (г) на державному рівні просування нової моделі взаємовідносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами, що передбачає отримання науковими установами та ЗВО значно більших коштів при виконанні досліджень за замовленнями підприємств через сплату крім вартості робіт за договором ДР, й платежів за використання ОІВ, ноу-хау, що містяться у результатах таких досліджень.

5. Актуальним є обговорення внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з передбаченням окремого розділу щодо видів договорів у сфері досліджень та розробок, що відвідають сучасній міжнародній та іноземній практиці, а також наведення у ст. 64 принципів використання ОІВ, ноу-хау під час проведення договорів ДР.

⁹⁴ Вказане не потрібно при наданні невиключної ліцензії. Проте потребує визначення при наданні виключної та одиначної ліцензії (останнє – є актуальним, якщо працівники Установи, наприклад, передбачають використовувати Нову ІВ в освітніх цілях в інших ніж Установа закладах).

З врахуванням, що при виконанні ДР на замовлення підприємств в Україні звичайно здійснюється адаптація раніше створених ЗВО, науковими установами результатів, вказані принципи мають вносити ясність для сторін договору:

- щодо складу ОІВ, ноу-хау, які містяться в результатах виконання ДР, що передаються замовнику (речових об'єктах – звіт, документація, дослідний зразок тощо);
- умов використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

6. ЄС. Узагальнення кращого досвіду врегулювання прав ІВ у договорах ДР та розробка рекомендацій щодо різних варіантів розподілу прав ІВ є одним з напрямків діяльності Європейської комісії з вдосконалення охорони прав ІВ та трансферу знань в наукових організаціях та університетах. Принципові положення зазначеного регулювання, а також завдання перед держав-членами з цих питань визначені у Рекомендаціях ЄК «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» 2008 р.

Рекомендації визначає важливість розробки в державах-членах модельних договорів ДР, а також інструментарію, що допомагає вибрати потрібний вид договору.

У 2000 роках Європейська комісія підготувала ряд документів щодо управління правами ІВ для університетів та державних науково-дослідних організацій, які детально визначали вимоги щодо охорони та використання ОІВ при укладанні договорів ДР, а також договорів про трансфер знань. Так, у договорах ДР мають бути визначені: (а) ОІВ, створені сторонами до початку проєкту (Раніше створена ІВ); (б) права з використання цих ОІВ іншими сторонами договору для виконання проєкту (права доступу), а також з метою комерціалізації. Зазначалось, що виключні майнові права на Раніше створені результати іншим сторонам договору не повинні передаватись»; (в) ОІВ, що створюються під час проведення ДР та умови їх використання. Основне правило – права на такі ОІВ мають залишитися у сторони, що їх створила, але можуть належати різним сторонам проєкту на основі угоди, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, завдання та фінансові або інші внески в проєкт. (г) ще один принцип, закріплений в цих документах – визначення доцільності мати набір модельних договорів ДР між науковими установами, університетами та підприємствами.

В модельних угодах і загальній політиці ІВ науково-дослідних установ і університетів як в ЄС (і країнах-членах), так і в США, включено положення щодо підтримки принципу, згідно якого за академічною організацією лишаються права інтелектуальної власності, які дозволяють проводити подальші дослідження, здійснювати наукові публікації та уникати перешкоджання розповсюдженню результатів ДР.

7. Дослідження Європейської комісії практики укладання договорів ДР науковими організаціями та університетами з компаніями та діяльність з гармонізації укладання договорів призвели до виділення та розробки п'ять видів модельних угод, кожна з яких передбачає варіанти для вибору положень на початковій стадії переговорів, а також для сторін на завершальних етапах досліджень для визначення умов використання результатів ДР: Лист про наміри, Угода про конфіденційність, Договір консорціуму, Ліцензійна угода, Договір передання майнових прав на ОІВ (купівлі-продажу стосовно винаходів, корисних моделей, сортів рослин, ноу-хау).

Рекомендаціями зазначається, що при співробітництві наукової установи з промисловим партнером слід використовувати загальний підхід: збереження прав інтелектуальної власності на раніше створені результати досліджень та нові результати за науковою установою та із забезпеченням збереження конфіденційності інформації, а промислому партнеру слід надавати окремі права використання ОІВ, також, можливий

розгляд питання про передання майнових прав ІВ. Щодо режиму спільних прав ІВ з промисловим партнером – рекомендується уникати таких випадків з врахуванням складності використання та охорони таких ОІВ.

8. Щодо національного рівня застосування політики Єврокомісії, то зазначимо, що в державах-членах ЄС характерним є формування трирівневої системи впливу на врегулювання охорони прав ІВ у договорах ДР: на національному рівні міністерствами або агентствами (що відповідають за політику в сфері науки, комерціалізацію результатів досліджень або охорону прав ІВ) через розробку модельних договорів ДР з різними варіантами врегулювання охорони прав ІВ. Другий рівень включає підготовку національних рекомендацій управління ІВ при проведенні досліджень та комерціалізації результатів ДР. Третій рівень – на рівні установ: в США, як і в державах-членах ЄС, склалася практика розробки розгалуженої системи власних модельних договорів ДР на рівні університетів та наукових установ. Керівні принципи при цьому відзначаються у політиках установ у сфері ІВ, а модельні договори розроблені для різних особливостей проведення ДР з промисловими партнерами. В США, на відміну від ЄС, відсутня розробка таких договорів міністерствами або агентствами, увага яких зосереджена на комерціалізації результатів ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів та врегулювання у договорах з агентствами питань охорони прав ІВ.

9. Слід зазначити провідну роль Великої Британії у Європі з започаткування комісією Ламберта розробки модельних договорів ДР для різних варіантів відносин ІВ між університетами та компаніями, зміст яких вплинув на розвиток аналогічної діяльності в інших державах-членах ЄС та ініціативи Європейської комісії у цій сфері.

10. **США.** Для США характерним є розробка університетами та розміщення на сайтах університетів переліку угод у сфері досліджень та розробок, які вони укладають з приватними компаніями, урядовими установами, неприбутковими організаціями тощо. Перелік видів угод є близьким в різних університетах і включає, зокрема: договори про співробітництво з проведення досліджень, договори про спонсорування досліджень, договори про надання послуг, договори про передання матеріалів, договори про надання дослідницького гранту, договори про використання даних, договори про проведення клінічних досліджень, договори дарування.

Відмінності врегулювання в США та державах-членах ЄС включають:

- переважне набуття прав на Нову ІВ університетом, навіть при фінансуванні досліджень компанією, з можливістю для компанії провести у встановлений термін переговори з університетом щодо отримання ліцензії на використання Нової ІВ;

- бажання не використовувати при проведенні досліджень конфіденційну інформацію компанії для виключення можливих обмежень щодо публікації результатів досліджень та врахування, при вирішенні питань доцільності укладання договору ДР з компанією, чи будуть мати місце обмеження у використанні результатів досліджень.

11. **ВОІВ.** Розробка рекомендацій, модельних договорів, підготовка оглядів відповідної практики з метою підтримки співробітництва державних наукових організацій, університетів та промисловості є одним з важливих напрямків роботи ВОІВ. Рекомендації ВОІВ щодо охорони прав ІВ у договорах ДР містяться у Модельному положенні ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій, 2017, збірнику модельних договорів для наукових установ та університетів, 2018 р. та інших документах.

Істотним є, що ВОІВ звертає увагу на врегулювання відносин ІВ у всіх типах договорів у науково-технічній сфері, включаючи: договір про надання послуг у сфері наукових досліджень, договір про співробітництво з проведення досліджень, договір про

передачу матеріалу, договір про конфіденційність, договір про надання консультаційних послуг і будь-який інший вид договору, який стосується досліджень, що проводяться дослідником, і / або ОІВ, які створюються в науковій організації/університеті.

З принципових питань слід зазначити рекомендації з виділення перед підписанням договору Раніше створеної ІВ; врегулювання умов використання іншою стороною договору Раніше створеної ІВ та Нової ІВ наукової організації. У випадку співробітництва з проведення досліджень з компанією виділяються два варіанти: (1) права на Нові ОІВ належать стороні, яка їх створила, та, відповідно, у випадку спільного створення – права належать сторонам спільно. Та (2) – права на всі Нові ОІВ належать сторонам спільно. Слід вказати, що останній випадок не відповідає моделям розподілу прав, які використовуються на національному рівні в ЄС та США

**Розділ 1 “Визначення” та розділ 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, підприємствами”
Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН
України
(із змінами відповідно до розпорядження Президії НАН України
від 05.07.2023 № 343)**

1. Визначення⁹⁵

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, конструювання 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 (службовий 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

⁹⁵ 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 передавання 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.

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, підприємствами⁹⁶

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 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;

⁹⁶ Пункт 4 викладено у новій редакції, розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 353.

(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 платної невиключної (одиночної, 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;

(є) 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), (є), (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. *Передавання майнових прав.* У випадку, якщо Установою передані Організації майнові права на Нову ІВ Установи, договір про передавання 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 передавання Установою виключних майнових прав на Нову ІВ Установи Організації та її невикористанні Організацією у договорі ДР може зазначатися, 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 недосягнення 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 недосягла 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 передавання 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, передавання 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.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

01601, МСП, Київ-30, Володимирська, 54. Для телеграм: Київ, Наука.

E-mail: prez@nas.gov.ua Факс: (044) 234-32-43

Телефон: канцелярія 234-51-67, 239-65-94; для довідок 239-66-66, 239-64-44

№ 58/365-8 від 07.03.2023 р.

**Директорам
наукових установ НАН України**

Направляємо для користування Рекомендації з охорони прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України, що підготовлені Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.

Рекомендації розроблені з врахуванням запитів установ НАН України та мають на меті надати практичну інформацію з врегулювання охорони прав інтелектуальної власності при тимчасовому перебуванні працівників в іноземних та національних установах.

Просимо довести ці рекомендації до працівників, що беруть участь у міжнародному науковому співробітництві.

Додаток: на 21 арк.

Віцепрезидент НАН України
академік НАН України

В.Л. Богданов

Виконавці:

Махновський Д.С. 239-65-02

Шахбазян К.С.

Рекомендації

з охорони прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України

Зміст

Вступ

1. Визначення
2. Охорона прав інтелектуальної власності під час спільних наукових досліджень за договорами про співробітництво між українськими й іноземними науковими установами та закладами вищої освіти
 - 2.1. Спільні наукові дослідження за проектами Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, проектами, фінансованими національними відомствами, фондами та міжнародними організаціями
 - 2.2. Спільні наукові дослідження за договорами про співробітництво
 - 2.3. Спільні наукові дослідження у діяльності спільних лабораторій, відділів, центрів
3. Охорона прав інтелектуальної власності під час перебування працівника в іноземній науковій установі, закладі вищої освіти
 - 3.1. Перебування працівника з установи НАН України в іноземній організації, закладі вищої освіти (під час отримання гранту, стипендії, в межах академічної мобільності)
 - 3.2. Перебування працівника з іноземної організації в установі НАН України
4. Охорона прав інтелектуальної власності під час роботи працівників в іноземній організації у вільний від основної роботи час, зокрема і під час відпустки
5. Мультинаціональні винаходи і врегулювання їхнього патентування в іноземних країнах та Україні

Скорочення

ВОІВ	Всесвітня організація інтелектуальної власності
Договір ДР	договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і договір про співробітництво з проведення наукових досліджень
ДР	дослідження та розробки
ЗВО	заклад вищої освіти
ІВ	інтелектуальна власність
ОІВ	об'єкти права інтелектуальної власності
Організація	іноземні наукова організація, заклад вищої освіти, компанія
Установа	наукова установа НАН України
Проект	науково-технічний проект

Вступ

Міжнародна наукова співпраця передбачає участь дослідників різних країн у виконанні спільних наукових проєктів, а також проведення наукових досліджень дослідників однієї країни в наукових організаціях і закладах вищої освіти (далі – ЗВО) інших країн.

Використання та створення об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) під час роботи дослідників в організаціях інших країн є сферою, якій приділяють велику увагу як на міжнародному⁹⁷, так і на національному рівні⁹⁸.

У практиці роботи наукових установ НАН України постають питання охорони прав інтелектуальної власності під час перебування дослідників в іноземних організаціях. Так само іноземні організації інколи звертаються до НАН України, аби з'ясувати особливості охорони прав ІВ в НАН України під час роботи дослідників наукових установ НАН України за кордоном.

У Рекомендаціях на підставі узагальнення практики охорони прав ІВ під час роботи дослідників за кордоном надаються поради зі врегулювання питань створення, охорони та використання ОІВ для різних варіантів перебування українських дослідників в іноземних організаціях, а також іноземних дослідників в установах НАН України:

- а) реалізація спільних досліджень і розробок;
- б) перебування дослідників в іноземній науковій організації, закладі вищої освіти під час отримання гранту, стипендії для проведення досліджень, а також у межах академічної мобільності тощо;
- в) робота наукових працівників в іноземній організації у вільний від основної роботи час або під час відпустки.

Вказане стосується також досліджень, що виконуються консорціумом компаній / наукових установ, працівники яких є резидентами різних країн.

Рекомендації можна використовувати під час проведення наукових досліджень, застосування академічної мобільності працівниками установ НАН України в інших наукових організаціях і закладах вищої освіти України та працівників цих організацій в установах НАН України.

1. Визначення

Іноземний дослідник – науковий працівник, який за основним місцем роботи або за сумісництвом працює в установі НАН України та поряд з цим здійснює наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки в іноземній науковій організації, ЗВО, компанії. Або працівник іноземної наукової організації, ЗВО, компанії (далі - Організація), що здійснює дослідження в установі НАН України (далі - Установа).

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» містить терміни «вчений» і «науковий працівник» (ст. 1), однак в актах ЄС і практиці іноземних наукових установ вживаються терміни «researcher» (дослідник) або «academic». Останній стосується лише університетів і наукових установ, але не персоналу приватних компаній.

⁹⁷ Документи Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

⁹⁸ Політики у сфері інтелектуальної власності (ІВ), типові договори університетів, наукових установ у державах-членах ЄС, США.

До дослідників, які проводять наукові дослідження в іншій науковій установі/компанії, яка не є основним місцем їхньої роботи, у практиці іноземних установ *вживається* термін «visiting researcher» (дослідник-відвідувач/запрошений дослідник).

Раніше створена ІВ – об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау:

- створені до укладання договору на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок або договору про співробітництво з проведення наукових досліджень (далі - договір ДР) між установою НАН України й Організацією;
- створені до перебування (початку роботи) дослідника з установи (організації) однієї країни в установі (організації) іншої країни);
- майнові права на які належать установі, в якій дослідник працює за основним місцем роботи або за сумісництвом.

Нова ІВ – об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, створені під час:

- спільних досліджень та розробок за договором ДР між установою НАН України й іноземною Організацією або
- перебування (роботи) іноземного дослідника в Установі (Організації) в межах академічної мобільності, отримання гранту, стипендії, стажування, тимчасової роботи в Установі (Організації).

2. Охорона прав інтелектуальної власності під час спільних наукових досліджень та розробок за договорами про співробітництво між українськими й іноземними науковими установами та закладами вищої освіти

2.1. Спільні наукові дослідження за проєктами Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, проєктами, фінансованими національними відомствами, фондами та міжнародними організаціями

Дослідник з установи НАН України може виконувати ДР у міжнародному проєкті та перебувати в іноземній Організації за:

- трудовим договором з установою НАН України, коли установа НАН України є співвиконавцем міжнародного проєкту;
- трудовим або цивільно-правовим договором (контрактом) з іноземною Організацією; під час перебування в іноземній Організації на умовах гранту, стипендії без наявності спільного договору або спільного проєкту між установою НАН України й іноземною Організацією. Така робота також може виконуватися:
 - під час академічної мобільності,
 - під час відпустки працівника за основним місцем роботи в установі НАН України,
 - у вільний від основної роботи час.

На врегулювання питань охорони прав на ОІВ, які іноземний дослідник використовує, створює за проєктами Рамкових програм, поширюються правила, визначені:

- документами Європейської комісії (регламенти щодо реалізації Рамкових програм досліджень та інновацій «Горизонт Європа» і «Горизонт 2020», Модельна грантова угода),
- угодами консорціуму з реалізації проєктів Рамкових програм;
- правилами державних установ, фондів – грантодавців (для національних проєктів).

Національне регулювання щодо проєктів ДР переважно враховує правила Європейської комісії.

Основні вимоги наведених документів, що стосуються іноземного дослідника, передбачають таке.

Відповідно до ст. 38 «Право власності та охорона» Регламенту (ЄС) 2021/695 права на результати проєкту належать учасникові, який їх створює. Учасники мають гарантувати, що будь-які права їхніх працівників або будь-яких інших сторін щодо результатів можна використовувати у спосіб, сумісний із зобов'язаннями учасника за угодою про грант.

Двоє або більше учасників спільно володіють результатами, якщо: (а) вони створили їх спільно; і (b) неможливо: (i) з'ясувати внесок кожного бенефіціара; або (ii) відокремити їх під час подання заявки для отримання або збереження захисту прав. Співвласники письмово погоджують розподіл та умови здійснення ними спільної власності. Якщо інше не погоджено в угоді про консорціум або в угоді про спільне володіння, кожен співвласник може надавати третім особам невиключні ліцензії на використання результатів спільної власності (без будь-якого права на субліцензування), якщо іншим співвласникам надано попереднє повідомлення та передбачено справедливую й розумну компенсацію. Спільні власники можуть домовитися в письмовій формі про застосування режиму, відмінного від спільної власності.

Ст. 39 «Використання та поширення результатів» і ст. 40 «Трансфер та ліцензування» Регламенту визначає зобов'язання учасників докладати зусиль, аби використати результати або надати дозвіл/дозволи використовувати їх іншому учасникові чи іншій особі, передавши їй права ІВ та надаючи ліцензії, а також встановлює принципи збереження інтересів учасників проєкту і механізм погодження при переданні прав ІВ або наданні виключних ліцензій.

У Модельній грантовій угоді РП «Горизонт Європа»⁹⁹ зазначається що учасник має ідентифікувати у письмовій угоді раніше створені результати ДР, потрібні для виконання проєкту або використання його результатів (Додаток 5 до Угоди). Раніше створеними результатами ДР (Background) є «будь-які дані, ноу-хау чи інформація – незалежно від їхніх форми чи характеру (матеріального чи нематеріального), включно з будь-якими правами – на кшталт прав інтелектуальної власності, – що:

- а) належали учасникам, перш ніж вони приєдналися до Угоди, та
- б) необхідні для виконання дії або використання результатів.

Якщо на інформацію поширюються права третьої сторони – відповідний учасник має впевнитися, що здатен виконувати свої зобов'язання за Угодою.» (ст. 16.1).

З боку Європейської комісії також діють вимоги забезпечити відкритий доступ до результатів проєкту¹⁰⁰.

З огляду на зазначене **рекомендується**: отримуючи грант Європейської комісії, урядовий грант, грант національного фонду чи міжнародної організації:

1) В угоді між установами – співвиконавцями проєкту (зазвичай це має бути угода консорціуму):

⁹⁹ В РП «Горизонт Європа» правам ІВ, зокрема щодо іноземного дослідника, присвячено Додаток 5 до Модельної грантової угоди. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

¹⁰⁰ Ст. 29 «Поширення Результатів проєкту – Відкритий доступ».

1. Урегулювати принципові питання створення, охорони та використання ОІВ під час реалізації проєкту. Вказане, зокрема, передбачає:

(а) врегулювання сторонами використання Раніше створеної ІВ:

- ідентифікацію сторонами ОІВ, ноу-хау, яка є Раніше створеною ІВ та використовувати яку передбачається під час виконання проєкту, та зазначення цих ОІВ, ноу-хау у додатку до договору про співробітництво з реалізації проєкту (в угоді консорціуму тощо);
- визначення, що Раніше створена ІВ використовується винятково на ліцензійних засадах;
- визначення, що для використання Раніше створеної ІВ для проведення ДР за проєктом іншій стороні надається ліцензія (зазвичай безоплатна);
- визначення, що під час комерціалізації Раніше створеної ІВ стороні, яка здійснює комерціалізацію, надається ліцензія (невиключна, одинична) на використання Раніше створеної ІВ на умовах сплати роялті;

(б) врегулювання сторонами використання Нової ІВ:

- визначення, що Нова ІВ належить стороні, працівники якої її створили. Інша сторона проєкту отримує ліцензію (зазвичай безоплатну) на використання Нової ІВ іншої сторони для проведення ДР за проєктом;
- визначення порядку повідомлення про створення, забезпечення охорони й використання Нової ІВ, спільно створеної працівниками сторін;
- визначення умов комерціалізації Нової ІВ і Раніше створеної ІВ, потрібної для комерціалізації Нової ІВ. Зазвичай стороні, яка комерціалізуватиме, інша сторона надає ліцензію (невиключну, одиничну) на умовах сплати роялті на використання Нової ІВ та Раніше створеної ІВ з метою комерціалізації;

(в) врегулювання нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації):

- зазначення вимог не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), які передаються іншій стороні;

(г) визначення умов виплати винагороди творцям ОІВ при отримання роялті, інших платежів за використання ОІВ, ноу-хау;

(д) зазначення прав сторін і порядку опублікування результатів дослідження, отриманих кожною зі сторін індивідуально, а також результатів досліджень, отриманих спільно.

2. Визначити, що наведені принципи поширюються на використання, створення ОІВ іноземним дослідником, який перебуває або працює в установі-партнері;

3. Зазначити, що у технічному завданні дослідника, яке національна установа надає перед початком роботи дослідника в іноземній установі, вказується перелік Раніше створеної ІВ, ноу-хау, конфіденційної інформації, яку працівник може використовувати під час роботи в іноземній Установі. Такий перелік має відповідати відомостям щодо Раніше створеної ІВ, ноу-хау, наведеним у додатку до договору ДР.

2) Доцільно ухвалити Положення про охорону прав інтелектуальної власності під час перебування працівників в іноземних наукових установах, закладах вищої освіти, що

поширюється на всі випадки можливої участі працівника у дослідженнях (викладанні) в таких установах (див. далі).

3) Для захисту комерційної таємниці (конфіденційної інформації) від розголошення доцільно ухвалити Положення про охорону інформації, що становить комерційну таємницю, та затвердити Перелік інформації, що становить комерційну таємницю¹⁰¹.

2.2. Спільні наукові дослідження за договорами про співробітництво

Наведені у розд. 2.1 принципи доцільно зазначити у договорах про співробітництво установ НАН України й іноземних організацій, які передбачають проведення спільних наукових досліджень.

2.3. Спільні наукові дослідження у діяльності спільних лабораторій, відділів, центрів

Досвід міжнародних проєктів з утворення науковими установами й університетами держав-членів ЄС, США структурних підрозділів спільно з установами КНР та інших країн свідчить про особливу увагу, яку приділяють охороні прав інтелектуальної власності.¹⁰²

За відсутності положень про охорону прав ІВ спільні підрозділи (далі – Підрозділи) можуть використовуватися для неконтрольованого та безплатного передання раніше створеної документації, ноу-хау іншій стороні.

Для запобігання цьому з врахуванням досвіду США визначають, що основним інструментом діяльності Підрозділів є реалізація науково-технічних проєктів, у яких наводять План використання результатів досліджень і докладні положення з охорони прав ІВ за конкретним проєктом. Принципи охорони прав ІВ і вимоги до проєктів наводять у документах про створення Підрозділів та уточнюють у договорах про реалізацію проєктів¹⁰³.

Вказане, зокрема, передбачає:

1) Визначення в установчих документах Підрозділу (договір про створення Підрозділу, положення про Підрозділ тощо), що:

- діяльність Підрозділів здійснюється через виконання науково-технічних проєктів (далі – Проєкти), що реалізуються на підставі договору між сторонами про реалізацію Проєкту;
- результати досліджень за проєктом комерціалізуються в організаціях та на підприємствах на підставі Плану використання результатів досліджень, що є невід’ємною частиною договору про реалізацію Проєкту (далі – ПВР).

¹⁰¹ Див., зокрема: Охорона конфіденційної інформації, комерційної таємниці та службової інформації. Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах. НАН України. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424; Капіца Ю.М. Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 та практики застосування/Інформація і право. 2021. № 4. С. 70-79. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424

¹⁰² Див. Інформаційні ресурси щодо проведення НДДКР, комерціалізації результатів досліджень та охорони інтелектуальної власності між організаціями КНР, США, ЄС. Лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8 про Рекомендації щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19

¹⁰³ Теж саме.

2) Визначення у Положенні про виконання науково-технічних проєктів або у договорі про створення Підрозділу, що договір про реалізацію Проєкту та передбачений цим договором План використання результатів досліджень мають містити таку інформацію:

1. *Договір про реалізацію проєкту:*

- наводиться інформація, зазначена у п. 1) розд. 2.1 цих Рекомендацій;

2. *План використання результатів досліджень:*

(далі наводяться положення на прикладі співробітництва з установами й організаціями КНР)

(а) перелік Раніше створеної ІВ, яка має використовуватися в організаціях і на підприємствах КНР, і зазначення Сторони, якій належать майнові права на таку ІВ;

(б) перелік очікуваної (створеної) Нової ІВ, яка має використовуватися в організаціях і на підприємствах КНР, та Сторони, яким належать майнові права на ІВ;

(в) перелік заявок на винаходи, створених під час виконання Проєкту, які передбачається подати (інформація про подані заявки на винаходи), та про отримані охоронні документи;

(г) перелік організацій, підприємств КНР, де передбачається комерціалізувати результати Проєкту;

(г) дані щодо строку початку використання Раніше створеної та Нової ІВ організаціями та підприємствами КНР;

(д) організаційні кроки з комерціалізації Раніше створеної та Нової ІВ;

(е) такі дані:

- очікувані (плановані) платежі, що сплачуються організаціями та підприємствами за роботи з впровадження результатів Проєкту;
- фіксовані та періодичні ліцензійні платежі (роялті), що сплачуються організаціями та підприємствами за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ;
- очікуваний (планований) період часу (роки, початок, закінчення), протягом якого організації та підприємства мають сплачувати роялті, інші платежі];

(є) розподіл між Сторонами роялті й інших платежів від організацій та підприємств КНР і порядок перерахування зазначених платежів Організації та Установі;

(ж) зазначення, що Сторони інформують одна одну про результати виконання ПВР, що має здійснюватися не рідше одного разу на 3 місяці, якщо частіший строк не встановлено у ПВР.

Таке інформування передбачає, зокрема, надання інформації про:

- укладені ліцензійні й інші угоди щодо використання організаціями та підприємствами КНР результатів Проєкту, Раніше створеної ІВ та створеної під час виконання проєкту Нової ІВ;
- про отримані Організацією суми роялті, інших платежів за використання результатів Проєкту, Раніше створеної ІВ і Нової ІВ;

- частку зазначених платежів, перерахованих Установі.

(3) зазначення, що фінансові й організаційні питання участі Установи у роботах зі впровадження результатів Проекту на конкретному/організації визначаються в окремій угоді.

3. Охорона прав інтелектуальної власності під час перебування працівника в іноземній науковій установі, закладі вищої освіти за грантом, стипендією; а також у межах академічної мобільності

Це питання можна розглянути з позиції іноземної Організації, в якій перебуває дослідник, і установи НАН України, в якій дослідник працює на основній роботі.

Доцільно взяти до уваги рекомендації ВОІВ, а також практику організацій США, держав-членів ЄС, в яких питання охорони прав ІВ під час перебування дослідників з інших організацій визначається політикою Організації у сфері інтелектуальної власності та модельними договорами з дослідником.

Документи ВОІВ. Типове положення ВОІВ про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів і наукових установ 2019 р.¹⁰⁴ визначає Відвідувача як особу, яка не є ані співробітником, ані студентом установи, але бере участь у роботі Установи, – включно з професорами, ад'юнкт-професорами, викладачами, дослідниками, науковцями і волонтерами; та з якими установа уклала Договір про призначення (Appointment) (ст. 2).

Такий договір передбачає, що дослідник керується Політикою установи у сфері ІВ.

Відвідувач, як і штатні працівники Установи, зобов'язаний перед виконанням дослідницького проекту або укладанням Договору про призначення повідомити Установу, що приймає, про будь-яку Раніше створену ІВ, яку він бажає виключити з-під дії Політики у сфері ІВ (ст. 2, 3.2).

Ст. 5.3 Положення визначає, що права на ОІВ, створені Відвідувачем, – якщо інше не погоджено письмово між Установою, що приймає, та Установою, в якій дослідник працює на основній роботі, – мають бути передані Установі, що приймає

Це стосується ОІВ:

- створених під час і в обсязі, визначених Договором про призначення або
- шляхом значного використання ресурсів Установи.

Залишаючи Установу, що приймає, Відвідувач має подати до Установи форму про розкриття ОІВ, створених за Договором про призначення.

Крім того, у Керівних принципах з адаптації політики ВОІВ щодо інтелектуальної власності зазначено, що, якщо ДР розпочалися з ініціативи Установи Відвідувача, то можливий спільний режим ІВ щодо результатів досліджень. Проте, щоб уникнути «підводного каміння» спільної ІВ, рекомендовано у Договорі про призначення надати докладну інформацію, хто відповідатиме за комерціалізацію такої ІВ (ст. 5.3.1).¹⁰⁵

Політика також рекомендує визначити, що не слід вважати суттєвим використанням. Наприклад:

¹⁰⁴ Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. WIPO. Version January 29, 2019. URL: <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html>

¹⁰⁵ Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. Version January 29, 2019. URL: <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html>

- а) випадкове використання об'єктів або ресурсів Установи (періодичне використання офісного обладнання й офісного персоналу тощо);
- б) широке використання зручностей, загальнодоступних для всіх співробітників, студентів або відвідувачів (наприклад, бібліотечних приміщень, засобів, доступних для широкої громадськості й адміністративного персоналу);
- в) якщо творець ІВ компенсує Установі справедливую ринкову вартість засобів та обладнання; і/або творець не використовує ресурсів Установи, оскільки діяльність дозволена як «Індивідуальне консультування та зовнішня діяльність» (Установам рекомендують мати політику щодо індивідуального консультування та зовнішньої діяльності)(ст. 5.1.1 (b)).

У Типовому положенні 2018 р.¹⁰⁶ йдеться, що Установа, що приймає, може зобов'язати Відвідувача підписати документ, у якому зазначаються права ІВ, що належать Установі, в якій він працює на основній роботі. Щоб уникнути подальших суперечок, Відвідувач також має підписати такий документ із письмовим схваленням особи або органу, призначеного Установою, в якій він працює на основній роботі. Якщо ОІВ, права на які належать одній Установі, використовуватимуться в Установі, що приймає, то Установа, в якій науковець працює на основній роботі, має провести перемовини з Установою, що приймає, про укладання між установами договору (ст. 6.2, 6.3.).

Якщо Відвідувач здійснює науково-дослідну діяльність за підтримки з боку зовнішніх спонсорів (Розділ 5 Положення), або є співпраця з третіми особами, то до початку проведення ДР умови співпраці слід викласти у договорі між спонсорами та Установою, що приймає. За відсутності такого договору, Установа, що приймає, керується принципом розподілу прав ІВ серед сторін співпраці у частках, пропорційних ступеню їхньої участі у створенні ОІВ. Такий договір має містити в себе, серед інших положень, наступні:

- а) зазначення ОІВ, на які Сторони договору мали права до його укладення;
- б) зазначення ОІВ, створених в результаті ДР під час реалізації договору після його укладення;
- в) вимоги до охорони конфіденційності; умови оприлюднення;

Загалом підхід ВОІВ стосовно запрошених дослідників передбачає, що *регламентація створення та використання ОІВ дослідником в іншій установі має визначатися договором між Установою, де дослідник працює на основній роботі та Установою, що приймає. Якщо під час перебування в Установі, що приймає, права ІВ іншої Установи не використовуються, створені під час перебування дослідника ОІВ належать Установі, що приймає, якщо інше не передбачено договором між сторонами.*

Документи Рамкових програм ЄС. Роботі іноземного дослідника приділяють увагу документи РП Горизонт Європа та попередньої програмі Горизонт 2020: такі, як Модельна грантова угода програми Горизонт Європа¹⁰⁷, у її положеннях, що стосуються мобільності вчених - Програми дій Марії Склодовської-Кюрі. Цей напрямок включає підтримку освітніх програм університетів з отримання ступеню доктора філософії

¹⁰⁶ Типове положення про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ. ВОІВ. 2018. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/uk/wipo_pub_transition_2_a.pdf

¹⁰⁷ В РП «Горизонт Європа» правам ІВ, зокрема щодо іноземного дослідника, присвячено Додаток 5 до Модельної грантової угоди. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

В РП «Горизонт 2020» в статті 26 Модельної грантової угоди закріплені основні принципи правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності, створених до або під час дії проекту. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_en.pdf

(Innovative doctoral networks); індивідуальних досліджень для вчених із науковим ступенем (postdoctoral fellowships); проектів з обміну науковим персоналом (scientific staff exchanges), програм фондів із фінансування стипендій і грантів для науковців (COFUND).¹⁰⁸

У Модельній грантовій угоді для Програми дій Марії Склодовської-Кюрі вказується, що відносини між Установою-виконавцем проекту, який отримує кошти стипендії (бенефіціар проекту) та дослідником, який виграв стипендію, встановлюються трудовою угодою. Відповідно, на дослідника поширюються всі вимоги до персоналу з їх правами і обов'язками.

При цьому:

а) бенефіціар повинен на безоплатній основі надати працевлаштованому дослідникові доступ до основних відомостей, необхідних для його дослідницької та навчальної діяльності, а також до результатів, необхідних для діяльності в межах проекту (ст. 16 і Додаток 5, пункт «Права доступу до Результатів проекту і раніше створених результатів»);

б) пункт «Право власності на Результати» Додатку 5 визначає: якщо треті сторони можуть вимагати прав на результати, бенефіціар повинен забезпечити виконання ним своїх зобов'язань за Угодою. Якщо третя сторона генерує результати, бенефіціар повинен отримати всі необхідні права (передача прав, отримання ліцензії тощо) від третьої сторони, щоб мати можливість виконувати свої зобов'язання, в повному обсязі, так само, ніби ці результати були отримані самим бенефіціаром;

в) права на результати проекту належать бенефіціару, тобто, Установі, що приймає дослідника, і на базі якої їх було створено (Додаток 5, пункт «Право власності на Результати»).

г) бенефіціар повинен забезпечити дотримання домовленостей, пов'язаних із правами ІВ під час здійснення проекту та після його завершення з визначенням обов'язку дослідника зберігати конфіденційність (ст. 13).

З врахуванням наведених положень пп. б) та в) - при реалізації проекту за грантом Програми дій Марії Склодовської-Кюрі Установа, що приймає дослідника, має визначити:

- чи використовуються раніше створені результати, у тому числі Установи, де працівник працює на основній роботі, при виконанні проекту;

- якщо вказане має місце, Установа, що приймає дослідника, має врегулювати з Установою, де дослідник працює на основній роботі, умови використання раніше створених результатів при виконанні проекту.

Деталізація положень щодо іноземного дослідника наводиться також у модельних договорах, які розробляють національні організації держав-членів ЄС, таких як модельні трудові договори, що були розроблені у ФРН для стипендіатів Програми дій Марії Склодовської-Кюрі Офісом зв'язків німецьких дослідницьких організацій з ЄС – KoWi¹⁰⁹, договори Технічного університету Дрездена (Technische Universität Dresden, TUD).

Практика деяких університетів США

¹⁰⁸ Marie Skłodowska-Curie Actions. European Commission. URL: <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu>

¹⁰⁹ A model employment contract for Marie Curie fellows in Germany. The "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen". URL: <https://www.kowi.de/en/kowi/tabid-732/marie-s-curie/conditions-of-work/model-employment-contracts/model-employment-contract-for-msc-fellows.aspx>

Університет Стенфорду. Політика університету у сфері ІВ передбачає, що іноземні дослідники перебувають в університеті за підтримки програми докторських стипендій, призначених на певний час, та можуть брати участь у дослідницьких проєктах університету. Також, дослідники можуть бути підтримані зовнішніми стипендіями або грантами. Всі іноземні (запрошені) дослідники мають підписати стенфордську угоду про патенти і авторське право таку ж, яку підписують співробітники та викладачі університету - SU-18.

Проте університетом також розроблено альтернативну угоду SU-18A для випадку, коли іноземний дослідник має попередні зобов'язання перед іншим роботодавцем щодо розкриття та передачі прав інтелектуальної власності. Цю другу угоду, зокрема, застосовують до дослідників, які перебувають у Стенфорді за зовнішнім фінансуванням, а також для дослідників, які мають угоду з питань ІВ з установою-роботодавцем, де вони працюють на основній роботі.

В цьому випадку укладається зазначена вище «Угода про патенти та авторські права для персоналу Стенфордського університету, який має попередню, конфліктуючу угоду щодо інтелектуальної власності з іншим роботодавцем (Угода «SU-18A»)).¹¹⁰

В угоді вказується, що всі патентні й авторські права на результати ДР під час перебування в університеті будуть спільною власністю Стенфорду та установи-роботодавця відвідувача.

Підписуючи угоду SU-18A, дослідник погоджується:

- повідомляти Стенфордові про всі потенційно патентоздатні винаходи, створені або вперше використані повністю або частково під час виконання його обов'язків та участі в дослідницьких проєктах в університеті або при використанні ресурсів університету. Крім того, цією угодою він спільно передає Стенфорду та своєму роботодавцю усі свої права, титул і частку в таких винаходах, що підлягають патентуванню;

- що такі вимоги не суперечать умовам його подальшої роботи за межами Стенфорду чи будь-якій іншій угоді, яку він укладав;

- не використовувати будь-яку інформацію, визначену його установою-роботодавцем як конфіденційна або службова, під час перебування у Стенфорді, а також не надавати консультації чи не виконувати будь-яку іншу роботу для свого роботодавця, перебуваючи в лабораторії або іншому об'єкті, що належить або орендує Стенфорд;

- визнає політику Стенфорду, згідно з якою всі права на авторське право залишаються в університеті, якщо твір:

- a. є результатом роботи у Стенфорді за наймом (авторське право належить Стенфорду за Законом про авторське право;¹¹¹

- b. створений в рамках прямого фінансування Стенфордом для виконання проєкту;

- c. створений на замовлення Стенфорда;

- d. створений із значною мірою використанням ресурсів або персоналу університету, або

- e. іншим чином підпадає під договірні зобов'язання, пов'язані зі Стенфордом.

¹¹⁰ Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford Who Have a Prior Existing and Conflicting Intellectual Property Agreement with Another Employer (SU-18A). Inventor Resources and Forms. Stanford. Office of Technology Licensing. URL: <https://otl.stanford.edu/researchers/inventor-resources-and-forms>

¹¹¹ U.S.Code.Title 17 Copyrights.

- передає та письмово підтверджує Стенфорду всі свої права; право власності, разом з пов'язаними авторськими правами; права на матеріали, захищені авторським правом, які підпадають під пункти а–е вище;

- зобов'язується не укладати жодних угод, які призводять до зобов'язань, які суперечать цій угоді.

3.1. Перебування дослідника з установи НАН України в іноземній організації

Зважаючи на наведені рекомендації ВОІВ, а також положення модельних договорів з реалізації Програми дій Марії Склодовської-Кюрі, практику університетів ЄС та США *рекомендується*:

1. Ухвалити Положення про охорону прав інтелектуальної власності при перебуванні працівників в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти (Організації). Інший варіант – розробити примірний договір із працівником про охорону прав ІВ при перебуванні працівника в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти, що підписується з працівником, який передбачає взяти участь у проведенні ДР, викладанні в інших установах.

2. Ухвалити Положення про охорону інформації, що складає комерційну таємницю, та затвердити Перелік інформації, що складає комерційну таємницю¹¹².

Працівник має бути ознайомлений із зазначеними Положенням та Переліком інформації.

3. У Положенні про охорону прав ІВ (договорі з працівником) можна зазначити таке:

а) Положення поширюється на випадки:

- участі працівника у ДР за договорами про спільне проведення ДР Установою, в якій працівник працює на основній роботі, та іншими Організаціями;

- перебування працівника в інших Організаціях за грантами, стипендіями;

- роботи працівника в інших Організаціях під час відпустки, у вільний від основної роботи час.

б) у разі участі працівника у ДР за договорами про спільне проведення ДР – питання використання, створення ОІВ та охорони прав інтелектуальної власності працівника визначається договором про спільне проведення ДР.

Доцільно при цьому зазначити принципи, наведені раніше у пп. 1) розділу 2.1.

в) у разі перебування працівника в інших Організаціях за грантами, стипендіями, якщо перебування пов'язано з використанням неопублікованої документації, іншими ОІВ, права на які належать Установі, працівник має повідомити про це приймаючу Організацію.

Якщо це буде потрібно, Установа може надати працівникові довідку щодо документації, інших ОІВ, права на які належать Установі.

Якщо перебування працівника передбачає використання інформації, віднесеної до комерційної таємниці Установи, у тому числі ноу-хау, права на які належать Установі, використання такої інформації можливо лише за умовами переговорів між Установою й Організацією та укладання Угоди щодо збереження інформації, що складає комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), від розголошення.

¹¹²Див. посилання 5.

г) якщо працівником у приймаючої Організації передбачається підготувати заявку на отримання патенту на винахід одноосібно або спільно з працівниками приймаючої установи, де передбачається використати технічні рішення, отримані в Установі, що становлять ноу-хау, або неопубліковану документацію Установи, подання заявки можливо на підставі Угоди між Установою та приймаючою Організацією. Установа та приймаюча Організація мають провести перемовини щодо укладання Угоди про забезпечення охорони, комерціалізації винаходу, виплати винагороди винахіднику.

4. При перебуванні працівника в іншій національній або іноземній Організації питання охорони прав ІВ може бути врегульовано у договорі академічної мобільності.

Застосування законодавства про академічну мобільність

Порядок застосування академічної мобільності в Україні визначений ст. 1, 13, 46, 57, 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579.

Академічну мобільність визначають як можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами (ст. 1 Закону).

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами, між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Для реалізації права на академічну мобільність український та іноземний заклад освіти (наукова установа) або інший український заклад освіти (наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (далі - партнерський договір). У зазначеному договорі можуть бути включені положення, наведені у розд. 2.1 цих Рекомендацій.

У випадку наявності партнерського договору або у випадку академічної мобільності за власною ініціативою українського дослідника – українська установа має укласти з дослідником договір академічної мобільності. Пункт 14 Положення визначає питання, які мають бути зазначені у договорі. У Положенні прямо не вказується, що питання ІВ мають бути врегульовані таким договором, проте крім інших пунктів зазначається, що у договорі визначаються права та обов'язки сторін.

Таким чином, такий договір може бути використаний для врегулювання питань охорони ІВ при роботі дослідника в іноземній установі.

Примірні застереження щодо охорони прав інтелектуальної власності у договорі академічної мобільності з працівником

Наступні примірні застереження наведені для застосування у договорі академічної мобільності або іншому договорі з працівником щодо охорони прав інтелектуальної власності при перебуванні працівника в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти у випадку отримання працівником гранту, стипендії тощо.

При цьому передбачається, що між Установою, де працівник працює на основній роботі та Організацією, де працівник перебуває з метою здійснення досліджень, відсутній

договір про співробітництво, договір про спільне виконання проекту або інший договір. У випадку наявності договору про співробітництво, про спільне виконання проекту - відповідні рекомендації наведені у розд. 2.1 цих Рекомендацій.

Охорона прав інтелектуальної власності

1. При перебуванні працівника в _____ (далі – Організація) за _____ (грантом, стипендією тощо), якщо проведення досліджень працівника в Організації пов'язане з використанням неопублікованих службових об'єктів авторського права, створених в установі НАН України (далі – Установа): звітів, документації, описом результатів експериментів, вимірювань тощо, – працівник має повідомити про це Організацію.

Установа з метою проведення працівником досліджень в Організації може надати Організації ліцензію на некомерційне використання зазначених об'єктів для проведення досліджень працівником, де, зокрема, зазначається, що Організація здійснює посилання на використані об'єкти авторського права, права на які належать Установі, та їх джерело при публікації результатів досліджень працівника.

2. Якщо проведення досліджень в Організації передбачає використання технічних рішень, ноу-хау, змісту заявок на винаходи, корисні моделі, які не подані до патентних відомств, та іншої інформації, віднесеної в Установі до комерційної таємниці або конфіденційної інформації, працівник має повідомити про це Організацію та Установу. Використання такої інформації в Організації можливо лише на підставі договору між Установою та Організацією.

Якщо підписання такого договору буде узгоджено сторонами, такий договір має забезпечувати інтереси Установи та умови нерозкриття комерційної таємниці, конфіденційної інформації особами, які в Організації можуть мати доступ до такої інформації.

3. У разі створення під час перебування в Організації працівником винаходу одноосібно або разом з іншими винахідниками - працівниками Організації чи Установи, працівник бере до уваги наступне:

(а) винахід може бути створено з використанням технічних рішень, отриманих в Установі у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання Установи та є службовим винаходом установи НАН України¹¹³; або при створенні винаходу використовувалися службові об'єкти авторського права (неопубліковані описи технічних рішень, документація); та/або ноу-хау та інша інформація, віднесені до комерційної таємниці, права на які належать українській Установі;

(б) при створенні винаходу не використовувалися технічні рішення, інформація, наведені у п. (а).

У випадку, визначеному у п. (а) цього пункту, працівник має повідомити про це Організацію та Установу.

Установа й Організація вирішують питання:

- місця подання заявки на винахід;
- сторони (сторін), які отримують патент на винахід;

¹¹³Визначення службового винаходу – див. ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

- сторони, що сплачує витрати за подання заявки й отримання охоронного документу;
- сторони (сторін), що здійснює заходи з комерціалізації винаходу;
- сторони (сторін), що виплачує винахідникові винагороду при комерціалізації винаходу.

У випадку, визначеному у п.(б) цього пункту, працівник бере до уваги, що:

- сторона, яка набуває прав на винахід визначається відповідно до правил гранту та політики у сфері інтелектуальної власності Організації. При цьому у випадку виконання проектів за Програмою дій Марії Склодовської-Кюрі правила набуття прав на винахід визначаються Модельною рамковою угодою та іншими документами ЄС щодо реалізації РП Горизонт Європа;
- умови виплати винагороди іноземному працівникові при комерціалізації винаходу мають бути не гірші ніж визначені для інших працівників Організації.

3.2. Перебування іноземного дослідника в установі НАН України

Якщо установа НАН України приймає дослідника з іншої національної або іноземної установи для проведення наукових досліджень, стажування – під час перебування дослідника за грантами тощо **рекомендуємо** використовувати підходи, визначені у документах ВОІВ, Програмі дій Марії Склодовської-Кюрі РП «Горизонт Європа», а також у практиці наукових установ та університетів в ЄС і США.

Вказане стосується:

1. Укладання з іноземним дослідником угоди щодо зобов'язання дослідника, перебуваючи в установі НАН України, дотримуватися законодавства України про охорону прав інтелектуальної власності та Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).¹¹⁴

2. Передбачення у договорі зобов'язань дослідника:

(а) у разі, якщо перебування дослідника пов'язане з проведенням спільних досліджень між Установою та Організацією за договором ДР, дотримуватися положень цього договору щодо створення, охорони та використання ОІВ, нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації);

(б) повідомити Установі, чи передбачається використання під час перебування дослідником ОІВ, ноу-хау, конфіденційної інформації, права на які належать Організації, в якій дослідник працює на основній роботі або третім особам.

Якщо договір про проведення спільних ДР або, партнерський договір в разі реалізації академічної мобільності чи інший договір, що стосується перебування дослідника є відсутній, Установа та Організація може провести перемовини про укладання договору між сторонами, який визначає особливості використання дослідником ОІВ, ноу-хау, права на які належать Організації;

¹¹⁴ Нормативні акти НАН України. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19

(в) визначення, що права інтелектуальної власності на ОІВ, ноу-хау, створені під час перебування в Установі з використанням ресурсів Установи (фінансових або обладнання) належать Установі.

Якщо під час перебування дослідника ним створені ОІВ, ноу-хау з використанням раніше створених ОІВ, ноу-хау, права на які належать Організації, питання забезпечення охорони прав ІВ, подання заявок на винаходи і корисні моделі, порядок комерціалізації ОІВ має визначатися договором між Установою та Організацією;

(г) зазначення, що при ознайомленні іноземного дослідника з інформацією, що становить комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) Установи, дослідник зобов'язаний використовувати цю інформацію виключно в рамках мети його перебування в Установі та не розголошувати таку інформацію третім особам, у тому числі не передавати документації, файлів, які містять таку інформацію третім особам. Зазначення, що дослідник несе цивільно-правову відповідальність за розголошення такої інформації.

4. Охорона прав інтелектуальної власності при роботі працівників в іноземній організації у вільний від основної роботи час, зокрема і під час відпустки

Працівник може брати участь у дослідженнях, що здійснюються іноземними Організаціями, перебуваючи в Україні та працюючи в іноземній Організації у вільний від основної роботи час. Працівник також може виконувати дослідження в іноземній Організації під час відпустки, перебуваючи в іноземній Організації або залишаючись в Україні.

Врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці в цьому разі здійснюється з врахуванням підходів, зазначених у п. 3 цих Рекомендацій. При цьому працівники, які мають доступ до комерційної таємниці установи НАН України мають відповідально ставитися до питань розкриття комерційної таємниці.

Врегулювання охорони прав інтелектуальної власності й захисту комерційної таємниці в цьому випадку здійснюється через:

(а) ухвалення Положення про охорону прав інтелектуальної власності при перебуванні працівників в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти, а також

(б) ухвалення Положення про охорону інформації, що складає комерційну таємницю та

(в) затвердження Переліку інформації, що складає комерційну таємницю;

(г) забезпечення ознайомлення працівників установи НАН України з згаданими документами.

5. Мультинаціональні винаходи і врегулювання їхнього патентування в іноземних країнах та Україні

Суттєвою проблемою, досі належно не врегульованою в Україні, є патентування мультинаціональних винаходів, створених винахідниками різних країн. Особливо гостро це питання постає через створення таких винаходів за спільними науковими проєктами українських дослідників, зокрема дослідників з НАН України, у межах Рамкових програм досліджень та розробок ЄС, а також національних наукових програм держав-членів ЄС.

Під час виконання спільних наукових проєктів дослідниками різних країн, а також роботи дослідника з однієї країни в наукових установах та університетах інших країн

постає питання, в якій першій країні слід подавати заявку на винахід, якщо його створили дослідники з різних країн. Це стосується також досліджень і розробок, виконуваних консорціумом компаній, працівники яких є резидентами різних країн.

Неврегульованість цього питання істотно обмежує міжнародне наукове співробітництво.

Національні закони з охорони прав на винаходи можуть передбачати такі варіанти врегулювання цього питання:

(а) першою країною подання заявки на винахід для винаходів, створених або частково створених на території країни, в усіх або певних галузях, є країна, в якій створено винахід;

(б) для подання першої заявки до іноземної країни потрібно здійснити процедури з отримання ліцензії або дозволу відповідних органів;

(в) національне законодавство встановлює обов'язкову перевірку винаходів на наявність секретних даних з визначенням, чи зачіпає заявка інтереси національної безпеки або інші національні інтереси або містить відомості, які слід зберігати в секреті¹¹⁵.

Стосовно міжнародного наукового колективу, в якому працюють фахівці різних країн, можливі однакові вимоги щодо подання першої заявки у країні національного винахідника або застосування інших процедур. Це фактично унеможливить подання спільних заявок без порушення законодавства тієї чи тієї країни.

Як наслідок, або свідомо не подаються спільні заявки на винаходи, або ж міжнародний колектив винахідників подає заявки у певній країні з порушенням законодавства інших країн.

Це істотна проблема для виконання науковими установами в Україні міжнародних наукових проєктів. Має практика надсилання іноземними університетами, науковими установами запитів до НАН України, аби з'ясувати правові питання подання спільних заявок, створених за участю українських винахідників, до патентних відомств іноземних країн.

Тому Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України запропонував розглянути це питання у Робочій групі з інтелектуальної власності Європейської федерації академій наук у галузі природничих і гуманітарних наук (ALLEA). Було підготовлено відповідні аналітичні матеріали та проєкт заяви «Права на мультинаціональні винаходи та їх охорона», яку після обговорення й доопрацювання у робочій групі ALLEA ухвалила у лютому 2018 р.¹¹⁶ На необхідність розв'язання питання вказано також у проєкті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 роки, що розглядалася під час парламентських слухань «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» 16 грудня 2019 р.

У виданні Винахідницька діяльність у наукових установах/ за ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський та інш., 2021 розглянуто практику іноземних країн щодо мультинаціональних винаходів, ініціатииви Міжнародної асоціації з захисту прав інтелектуальної власності (AIPPI) й ALLEA щодо врегулювання цього

¹¹⁵ AIPPI Resolution. Question Q244. Inventorship of Multinational Inventions. 14 October 2015. Congress Rio de Janeiro, 2015.

¹¹⁶ ALLEA Statement «The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research», 2018. <https://allea.org/portfolio-item/the-ownership-and-protection-of-multinational-inventions-in-particular-inventions-resulting-from-publicly-funded-research/>

питання на міжнародному та національному рівнях.¹¹⁷ У цих Рекомендаціях увага зосереджена на практичних питаннях подання заявок з участю винахідників із різних країн.

В Україні ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає, що «будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи...». Зрозуміло, що у разі створення спільного винаходу, наприклад, із польським винахідником аналогічну вимогу містить законодавство Польщі, що унеможливорює патентування спільних винаходів науковців Польщі й України без порушень законодавства.

Зазначимо, що формулювання вказаного Закону «будь-яка особа» не визначає кола осіб, про які йдеться. У Законі не зазначається, що слід розуміти під «особою», власне до яких осіб відноситься ця норма. У сформульованому вигляді вказане має стосуватись усіх фізичних і юридичних осіб світу. Звісно, навряд чи американський винахідник, який створив винахід на території США, має подавати першу заявку в Україні, навіть якщо цього суворо вимагає український Закон.

Вказане положення також не врегульовує випадок, коли винахідник є громадянином України, проте створив винахід спільно з іншими винахідниками, перебуваючи в іншій країні, де працював в іноземній науковій установі або університеті за трудовим (контрактом) або за договором про співробітництво української та іноземної наукових установ (університетів).

Застосуванню наведеної норми ст. 37 Закону не сприяє ст. 12 цього Закону, котра визначає, що «особа, яка бажає отримати патент ... і має на це право, подає до Установи заявку». З огляду на практику подання заявок – заявки в Установу подають й іноземні особи, Проте очевидно, що ст. 37 зазначеного Закону на практиці не можна застосувати до іноземних осіб (винахідників), які створюють винаходи на території іноземної держави та подають першу заявку до патентного відомства саме цієї держави, а не України.

Крім того можливі випадки, коли громадянин іншої держави, працюючи в Україні на підприємстві, яке належить іноземній компанії, створює винахід та компанія приймає рішення подавати заявку не в Україні, а лише за кордоном. Або таж сама ситуація стосується громадянина України, який створив винахід, працюючи у компанії, що є резидентом іноземної країни та належить українським засновникам. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не врегульовує відносини у таких випадках.

Вирішення питання, право якої країни має застосовуватися у випадку приватноправових відносин, де хоча б через один із елементів пов'язаний з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, вирішується міжнародним приватним правом. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право» право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.

Згідно ст. 36 Закону України «Про міжнародне приватне право» до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності, застосовується право, що визначається

¹¹⁷Розділ 1.3.4. Мультинаціональні винаходи та питання законодавчого врегулювання їх патентування в іноземних країнах та Україні/Винахідницька діяльність у наукових установах /за ред. Ю.М. Капіці; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890

згідно з відповідними правилами цього Закону». Закон безпосередньо не розглядає випадок подання заявки при створенні винаходу з іноземним елементом. Проте містить деякі норми, що можуть прояснити право якої країни у випадку колізійних норм має застосовуватися. Також певні норми щодо права, яке має застосовуватися, містять міжнародні договори у сфері наукового співробітництва, які укладені Україною з США, ЄС, іншими країнами.

Основними варіантами створення спільних винаходів під час спільних наукових проєктів є:

Варіант 1. Створення винаходу винахідниками різних країн, зокрема з України, під час виконання проєктів Рамкових програм ЄС, зокрема програми «Горизонт Європа» та інших подібних програм, а також програм, фінансованих урядами держав-членів ЄС.

При цьому винахідник – громадянин України може працювати у міжнародному проєкті:

- за трудовим договором з українською науковою установою (ЗВО), коли українська установа є поряд з іноземними установами співвиконавцем проєкту;

- за трудовим або цивільно-правовим договором (контрактом) з іноземною установою – як запрошений фахівець для виконання наукового проєкту без участі української наукової установи: робота за кордоном виконується у вільний від основної роботи час, зокрема й під час відпустки працівника на основній роботі в Україні, або ж якщо він не працює за трудовими договорами в українських наукових установах (ЗВО).

Варіант 2. Створення спільного винаходу під час виконання договору про співробітництво між українською та іноземною науковими установами (ЗВО). Водночас кожна зі сторін може фінансувати дослідження власним коштом. Витрати кожної зі сторін на дослідження також можуть фінансувати фонди або державні органи.

Варіант 3. Створення спільного винаходу винахідником з України, який не перебуває в трудових відносинах із науковою організацією (ЗВО) в Україні.

Або винахідник перебуває у трудових відносинах з українською науковою установою (ЗВО), проте немає угоди про співробітництво між українською та іноземною науковими установами (ЗВО). У такому разі під час створення винаходу в іноземній Установі можливі два варіанти:

- (а) винахід може створюватися з використанням технічних рішень, отриманих в Установі у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й обладнання Установи, та є службовим винаходом установи НАН України.

- або при створенні винаходу використовувалися службові об'єкти авторського права (неопубліковані описи технічних рішень, документація) та/або ноу-хау й інша інформація, віднесені до комерційної таємниці, права на які належать українській Установі;

- (б) при створенні винаходу не використовувалися технічні рішення, інформація, наведені у п. (а).

Щодо застосування варіанту 1. Рамкова програма досліджень та інновацій Горизонт Європа.

Відповідно до ст. 2 Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень

та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»¹¹⁸:

«1. Україна бере участь у Програмі «Горизонт Європа» та Програмі «Євратом» відповідно до умов, викладених у Протоколі III до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та відповідно до умов та положень, викладених в цій Угоді, у правових актах, зазначених у статті 1 цієї Угоди, а також у будь-яких інших правилах, що стосуються реалізації цих Програм, в їх найновіших версіях.

2. Якщо інше не передбачено положеннями та умовами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, включаючи виконання статті 22(5) Регламенту (ЄС) 2021/695, юридичні, фізичні особи, зареєстровані в Україні, можуть брати участь у непрямих діях Програми «Горизонт Європа» та Програми «Євратом» за умов, еквівалентних тим, що застосовуються до юридичних, фізичних осіб, зареєстрованих у Європейському Союзі...».

У ст. 1 Угоди зазначаються такі документи ЄС, положень яких мають дотримуватися учасники проектів Рамкових програм:

- Регламент (ЄС) 2021/695 Європейського Парламенту та Європейської Ради від 28 квітня 2021 року про створення Програми «Горизонт Європа» – рамкової програми з досліджень та інновацій, що встановлює правила участі та розповсюдження та скасовує Регламент (ЄС) № 1290/2013 і (ЄС) № 1291/2013;

- Рішення Ради (ЄС) 2021/764 від 10 травня 2021 року про заснування Спеціальної програми реалізації Програми «Горизонт Європа» – рамкової програми з досліджень та інновацій; та про скасування Рішення 2013/743/ЄС;

- Регламент Ради (Євратом) 2021/765 від 10 травня 2021 року про встановлення програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії на період 2021-2025 років, що є комплементарною програмою до Програми «Горизонт Європа» – рамкової програми з досліджень та інновацій – та про скасування Регламенту (Євратом) 2018/1563

Відповідно ст. 19 "Дія міжнародних договорів України на території України" Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Варто зазначити, що такий порядок мав місце і під час попередньої програми «Горизонт 2020» та дії Угоди з Україною щодо участі у програмі «Горизонт 2020» (ст. 2 Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020) (ратифіковано Законом від 15.07.2015 № 604-VIII).

Зазначені акти ЄС та інші правила реалізації Рамкових програм (див. розд. 2.1) визначають, що співвласники спільних результатів за проектом мають письмово домовитися про розподіл та умови здійснення цієї спільної власності. Крім того, відповідно до правил реалізації Рамкової програми особливості поводження з результатами досліджень, створеними під час виконання проекту сторони визначають в угоді консорціуму.

Отже, при створенні спільного винаходу в рамках проектів програми «Горизонт Європа» – при визначенні першої країни, де подається заявка, сторони проекту мають

¹¹⁸ Угоду ратифіковано Законом України № 2233-IX від 03.05.2022.

керуватися договором, який укладено між ними.

Щодо застосування варіанту 2.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про міжнародне приватне право» сторони договору згідно зі статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.

За ст. 44 зазначеного Закону у разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, правом, з яким договір найбільш тісно пов'язаний, вважається: «щодо договорів про спільну діяльність або виконання робіт - право держави, у якій провадиться така діяльність або створюються передбачені договором результати».

Отже, оскільки закони України не встановлюють заборони обрання права, що застосовується до договорів про спільну діяльність або виконання наукових досліджень, то наукова установа України має визначити з іноземними контрагентами порядок подання заявок на спільні винаходи відповідно до обраного права, а якщо згоди немає – право має визначатися правом держави, де здійснюється спільна діяльність або створюються передбачені договором результати.

Щодо застосування варіанту 3.

Цей варіант – найскладніший. Деякі його випадки врегульовані у міжнародних договорах, укладених Україною.

Наприклад, відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (ратифіковано Законом від 15.04.2009 № 1262-VI) – «відвідувачі-дослідники, наприклад, учені, які приїждять здебільшого для продовження освіти, отримують права власника інтелектуальної власності згідно з правилами приймаючої установи. Крім того, кожний відвідувач-дослідник, визначений як винахідник, має право одержувати частку будь-яких роялті, які отримані приймаючою установою від ліцензування такої інтелектуальної власності».

Також, якщо дослідження між юридичними особами не визначені як «спільні дослідження» у відповідних виконавчих домовленостях – права на інтелектуальну власність, що виникають у результаті дослідження, розподіляються як це зазначено вище. Крім того, кожна особа, визначена як винахідник, має право на частку будь-яких роялті, отриманих будь-якою організацією від продажу ліцензій на цю інтелектуальну власність.

Слід також навести, що Закон України «Про міжнародне приватне право» визначає, що «до трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України» (ст. 52). Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються правом України в разі, якщо: ... "2) громадяни України уклали з роботодавцями - фізичними або юридичними особами України трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота; 3) це передбачено законом або міжнародним договором України".

Таким чином у випадку укладання трудового договору з громадянином України іноземною науковою установою (університетом) та визначенням у трудовому договорі правил щодо інтелектуальної власності в умовах відсутності встановлення українським законом чи міжнародним договором обмежень на застосування у зазначених відносинах іноземного права – має застосовуватися право країни, де виконується робота.

Зауважимо, що це стосується визначення країни подання заявки.

Якщо працівник української установи, створюючи винахід в іноземній організації, використовує неопубліковані технічні рішення, інформацію, що становить комерційну таємницю, конфіденційну інформацію української установи, – сторони визначають відносини щодо подання заявки та набуття патенту на винахід, беручи до уваги рекомендації, наведені у розд. 3 цих Рекомендацій. Працівник має усвідомлювати відповідальність за несанкціоноване розголошення комерційної таємниці, конфіденційної інформації.

В цьому розділі не розглядаються питання збереження державної таємниці.

З огляду на наведене, політика у поданні заявок на винаходи і першої заявки має відповідати принципам отримання українськими науковими установами (ЗВО) можливостей комерціалізувати результати досліджень як в Україні, так і в іноземних країнах, а також забезпечення справедливого балансу інтересів сторін під час використання винаходу.

Доволі гнучким в цьому контексті є підхід договорів Ламберта (Велика Британія), ідеологія яких будується або на збереженні прав на винахід за стороною, яка його створила; або у випадку спільних винаходів можливе надання ліцензії (передання права на отримання патенту на винахід) стороні, яка здійснює його комерціалізацію, за умови отримання іншими сторонами ліцензійних платежів.¹¹⁹

Водночас договори між українськими й іноземними установами з проведення спільних наукових досліджень мають визначати вигідні для української сторони рішення, пов'язані з можливістю контролювати використання отриманих українською стороною результатів або спільних результатів і отримувати дохід від комерціалізації на умовах, прийнятих у міжнародній практиці.¹²⁰

Якщо іноземна сторона оплачує спільне іноземне патентування винаходів або отримання патенту на спільний винахід іноземною стороною з передбаченням виплати винагороди українській стороні під час комерціалізації винаходу – доцільно взяти до уваги досвід Британської технологічної групи («British Technology Group» – BTG): після патентування BTG винаходів, створюваних британськими університетами та ліцензування, університет отримує 50% доходу від використання винаходу. Водночас BTG здійснює ліцензування, патентування винаходів та захист прав.

¹¹⁹ Guidance. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. 2016. URL: <https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit>

¹²⁰ Див. Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій. *Наука та інновації*. 2015. № 2. С. 55–76. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=338