Додаток 1

до Рекомендацій щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР

**Положення**,

щодо охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності для

застосування у договорах про проведення НДДКР та трансферу технологій та договорах про утворення спільних організацій, що укладаються між науковими установами НАН України та установами, організаціями та підприємствами КНР

**1. Загальні положення**

1.1. Терміни у цих Рекомендаціях наводяться у такому значенні:

1.1.1. *Інтелектуальна власність* має значення, наведене у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписаної в Стокгольмі 14 липня 1967 року, а також включає права на корисні моделі, комп’ютерні програми, бази даних.

1.1.2. *Установи НАН України*: наукові установи НАН України.

1.1.3. *Установи КНР*: установи, організації та підприємства КНР.

1.1.4. *Сторони*: Установи НАН України та Установи КНР.

1.1.5. *Договори, що укладаються між Сторонами*: договори, що укладаються між Сторонами в рамках науково-технічного співробітництва.

(а) договори про створення спільних організацій;

(б) договори про проведення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських, технологічних робіт;

в) договори про проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських, технологічних робіт Установами НАН України за замовленням Установ КНР;

г) договори про трансфер технологій, у тому числі ліцензійних договорів;

д) договори, що укладаються з спеціалістами Установ НАН України Установами КНР та навпаки.

(є) інші види договорів.

1.1.6. *Договори про трансфер технологій*: договори щодо надання ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності; ноу-хау; договори технічного сприяння; договори інжинірингу; договори про виконання проектів «під ключ» та інші договори, де одна із сторін надає ліцензію або передає виключні майнові права інтелектуальної власності;

1.1.7. *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;

1.1.8. *НДДКР*: науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологійчні роботи.

1.1.9. *Раніше створені результати досліджень*: об’єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, креслення, документація тощо), ноу-хау, конфіденційна інформація, створені в Установах НАН України, а також в Установах КНР раніше укладання договорів, визначених у п. 1.1.5 цього Додатку.

1.1.10. *Нові результати досліджень*: об’єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, креслення, документація тощо), ноу-хау, інформація, створені під час виконанні договорів, зазначених у п. 1.1.5 Додатку.

1.1.11. *План з комерціалізації результатів досліджень*: план використання підприємствами, установами та організаціями результатів досліджень, отриманих за науково-технічним проектом та іншими формами співробітництва в рамках цього Договору.

1.1.12. *Запрошений спеціаліст (вчений, дослідник)* – працівник з Установи НАН України чи установи КНР, який виконує наукові дослідження або здійснює діяльність з трансферу технологій в установі іншої сторони.

1.1.13. *Роялті*: платежі за використання об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, інших визначених договором об’єктів.

1.2. Сторони здійснюють свою діяльність з врахуванням вимог законодавства України та КНР щодо:

– укладання договорів НДДКР про трансфер технологій та інших договорів;

– погодження або отримання дозволу при передачі прав на технології, інші об’єкти юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам-іноземцям чи особам без громадянства.

1.3. Положення Додатку 1 розповсюджуються:

– на угоди, визначені у п. 1.1.5 цього Додатку;

– на угоди, що укладаються між спільною організацією та Установами НАН України, а також на угоди, що укладаються з Установами НАН України іншими Установами КНР за фінансової або організаційної підтримки спільної організації.

**2. Договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських, технологічних робіт**

2.1. При укладанні договорів на виконання НДДКР Установами НАН України за замовленням Установ КНР та договорів щодо спільного виконання робіт за науково-технічним проектом Сторони у договорах мають узгоджуватися наступні питання:

− визначення *Раніше створених результати досліджень*, що використовуються при проведенні НДДКР, та умови їх використання, доступу до таких результатів сторін договору та інших сторін;

– визначення *Нових результатів досліджень*, що створюються під час виконання робіт та розподілу майнових прав на такі результати;

– визначення суб’єктів, що отримують охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності;

– виплата винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної власності, визначення сторони, що виплачує винагороду, порядок виплати винагороди;

− інші положення, визначені пунктами 2.2, 6.1 (г) цих Рекомендацій.

Вказані положення конкретизуються при підготовці Планів використання результатів досліджень для конкретних науково-технічних проектів (див. розд. 9).

2.2. У випадку, якщо договори на виконання НДДКР стосуються пристосування або адаптації існуючої технології, пристрою, речовини, ноу-хау, інших об’єктів, що створені установами НАН України, для особливостей застосування Установами КНР – права на *нові результати досліджень* належать:

(1) Сторонам договору спільно або (2) китайській стороні за умови укладання між китайською стороною та Установами НАН України ліцензійного договору на використання *Раніше створених результатів досліджень*, що мають використовуватися при застосуванні *Нових результатів досліджень* зі сплатою установам НАН України роялті.

У цьому випадку договори на виконання НДДКР додатково до положень, визначених п. 2.1., мають містити наступні данні, конкретизовані для науково-технічних проектів:

− перелік підприємств, установ, організацій, груп підприємств, де передбачається використання результатів досліджень;

− данні щодо строку початку використання результатів досліджень підприємствами, установами та організаціями;

− організаційні кроки щодо здійснення використання результатів досліджень.

2.3. У випадку, якщо договори передбачають спільне виконання робіт за науково-технічним проектом, що виконується за участю фахівців установ НАН України та Установ КНР, та *не* передбачають пристосування або адаптацію існуючої технологій, пристрою, речовини, ноу-хау, інших об’єктів, що створені в Установах НАН України, – Сторони договорів керуються положеннями п. 2.1. цих Рекомендацій.

3. **Використання раніше створених результатів досліджень**

3.1. Права на *Раніше створені результати досліджень* належать виключно сторонам, що їх отримали.

3.2. При здійсненні договорів, визначених у п. 1.1.5 цього Додатку, невід’ємною частиною договорів є додаток з переліком *Раніше створених результатів досліджень*, що використовуються при здійсненні співробітництва.

3.3. Передання *Раніше створених результатів досліджень* з метою використання для здійснення договорів, визначених у п. 1.1.5 цього Додатку, здійснюється на наступних умовах:

а) інформація, віднесена до конфіденційної, передається іншій стороні лише на підставі Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації;

б) інформація, що становить ноу-хау, передається іншій стороні на підставі ліцензійного договору, де, зокрема, визначаються умови збереження такої інформації у конфіденційності;

в) права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау передаються на ліцензійних засадах;

г) вимоги щодо охорони конфіденційності інформації, зазначеної у п.п. 3.3 (а), (б), визначаються відповідно до п. 9 цього Додатку.

При цьому вказана інформація має бути повідомлена лише фахівцям сторін, що безпосередньо здійснюють виконання НДДКР.

Забороняється передання вказаної інформації третій стороні без згоди сторони, що надала таку інформацію.

в) договори НДДКР та договори з фахівцями мають передбачати положення, що у випадках, визначених у п 2.2 (а), (б) цього Додатку, використання *Раніше створених результатів досліджень*, що мають використовуватися при створенні *Нових результатів досліджень,* здійснюється на підставі ліцензійного договору з виплатою Установам НАН України роялті.

**4. Договори про трансфер технологій та інших об’єктів**

4.1. Сторони беруть до уваги, що в Україні вимоги щодо істотних та обов’язкових умов договорів про трансфер технологій, обмежень та порядку укладання договорів визначаються Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. При наданні ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, складових технологій, пристроїв, речовин та інших об’єктів, створених в установах однієї сторони, на території іншої сторони або в третіх країнах, у договорах, зокрема, визначається:

об’єкти, права на які передаються;

вид ліцензії,

вимоги щодо конфіденційності;

умови та порядок повідомлення про вдосконалення

надання послуг з проведення консультацій та навчання;

розмір, порядок та умови виплати роялті (паушальних та періодичних платежів) за використання переданих технологій, пристроїв, матеріалів та інших об’єктів;

відповідальність сторін за порушення умов договору;

порядок вирішення спірних питань.

4.3. Розмір роялті встановлюється, виходячи з міжнародної практики визначення роялті у ліцензійних договорах, та з врахуванням особливостей використання технологій та інших об’єктів.

Якщо законодавством Сторін встановлено мінімальні ставки роялті, вказане має враховуватися у договорах.

**5. Наукові публікації**

5.1. Без порушення умов конфіденційності, зазначених у п. 9 цього Додатку, публікація результатів досліджень здійснюється установами Сторін у такому порядку:

– у випадку публікації результатів спільних досліджень сторона, що передбачає її здійснити, повідомляє іншу сторону заздалегідь та погоджує публікацію з іншою стороною;

5.2. Усі наукові публікації повинні містити імена авторів твору, за винятком, коли автор відкрито відмовляється бути названим.

**6. Отримання охоронних документів на об’єкти промислової власності. Розпорядження спільними результатами досліджень.**

6.1. У випадку, якщо майнові права на *Нові результати досліджень* належать Установам НАН України та Установам КНР спільно:

а) при створенні винаходів та інших об’єктів промислової власності (далі – винахід) заявка для отримання охоронного документу подається спільно та охоронний документ отримується спільно Установами НАН України та Установами КНР. При цьому витрати на патентування та підтримку в силі несе в КНР – Установа КНР, витрати на патентування та підтримку у силі в Україні – несе Установа НАН, якщо інше не визначено договором.

Звичайно сторони договору отримують патент на винахід в КНР та Україні, якщо інше не визначено договором.

Питання патентування винаходу в країнах, інших, ніж Україна та КНР, вирішуються сторонами за домовленістю.

б) Перед поданням заявки на винахід, сторони мають укласти Угоду про використання винаходу, де, зокрема, визначають:

– порядок патентування;

– порядок прийняття рішень щодо надання ліцензій, передання прав на патент;

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

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

– порядок та розміри виплати винагороди винахідникам.

в) У Плані використання результатів досліджень, визначеному п.10 цих Рекомендацій, сторони визначають:

– підприємства та організації, де передбачається здійснювати використання винаходу;

– умови сплати підприємствами, установами та організаціями роялті за використання винаходу;

– план організаційних дій сторони (сторін) щодо укладання з підприємствами, установами та організаціями ліцензійних та інших договорів та/або створення стартапів;

− інші питання, визначені п. 10 цих Рекомендацій.

г) Порядок використання ноу-хау, конфіденційної інформації, що становлять *Нові результати досліджень* та належать установам НАН України та КНР спільно, визначається відповідно до п. 2.1. цього Додатку. При цьому у договорі НДДКР визначається

– порядок прийняття рішень щодо надання ліцензій, передачі майнових прав на ноу-хау;

– порядок отримання та перерахування роялті, інших платежів за використання ноу-хау та передачу майнових прав на ноу-хау;

– у випадку створення стартапів щодо використання ноу-хау – порядок прийняття рішень щодо його створення;

– порядок та розміри виплати винагороди авторам ноу-хау.

д) Винагорода винахіднику виплачується у порядку, визначеному договором, за застосування наступних варіантів:

(1) винагорода винахіднику сплачується безпосередньо Установою КНР спеціалісту Установи НАН України, яким заявка на винахід підготовлена під час роботи в установі КНР;

(2) винагорода винахіднику сплачується Установою НАН України як частка роялті, інших платежів, що отримується Установою НАН України від Установи КНР.

Такі ж самі принципи застосовуються до режиму роботи в Установах НАН України запрошених фахівців з Китаю.

6.2. У випадку, якщо права на *Нові результати досліджень* належать установі КНР та винахідниками є спеціалісти Установ НАН України або винахід створено винахідниками Установ НАН Украни та КНР спільно:

а) Установа КНР здійснює заходи з подання заявки на винахід та інші об’єкти промислової власності.

б) Спеціаліст Установи НАН України повідомляє Установу НАН України про створення винаходу та Установа НАН України передає право на подання заявки на винахід та право на отримання патенту китайській стороні.

в) Винагорода винахіднику виплачується у порядку, визначеному договором, за застосування варіантів, визначених у п. 6.1 (д) цього Додатку.

У випадку, якщо винагорода спеціалістам НАН України – винахідникам сплачується китайською стороною, – вона має сплачуватися у розмірах та порядку не гірше, ніж сплачується винахідникам в КНР. Якщо інше не визначено договором між Установою НАН України та Установою КНР – винахіднику (спеціалісту НАН України) має сплачуватися китайською стороною не менше 15% від отриманих роялті та інших платежів за використання винаходу.

У випадку, якщо винагорода спеціалістам НАН України – винахідникам сплачується Установою НАН України за рахунок роялті та інших платежів, що отримуються від китайської сторони, розмір винагороди визначається договором між винахідником та Установою НАН України та нормативними актами НАН України.

**7. Права на використання результатів досліджень, створених запрошеними спеціалістами, або за їх участі**

7.1. Робота *Запрошених спеціалістів* Установ НАН України в Установах КНР та працівників Установ КНР в Установах НАН України здійснюється на умовах, визначених цими Рекомендаціями, договорами з проведення НДДКР та договорами про передачу технологій, що укладаються між Установами НАН України та Установами КНР.

7.2. Спеціалісти Установ НАН України, що працюють за запрошенням китайської сторони в Установах КНР, здійснюють це на підставі Технічного завдання, що затверджується Установою НАН України, де вони працюють, де визначається перелік та обсяг робіт.

7.3. Якщо для роботи запрошеного спеціаліста потрібна певна документація, вона має бути зазначена в договорі НДДКР чи договорі про передачу технологій, укладеному між Установою НАН України та Установою КНР, та передаватись у випадку ноу-хау – лише як конфіденційна інформація.

7.4. Створення результатів НДДКР, що становлять ноу-хау.

При створенні працівником Установ НАН України під час роботи в Установах КНР результатів робіт, що мають прикладний характер та потенційно можуть бути комерціалізовані, – документація з вказаними результатами повинна мати гриф «Конфіденційна інформація» та охоронятись від розголошення.

7.5. Сторони беруть до уваги, шо:

– спеціалісти з Установ НАН України, які працюють в якості запрошених спеціалістів в Установі КНР, зобов'язані дотримуватися вимог конфіденційності та зберігати комерційну таємницю, права на яку належать Установі НАН України.

Такі ж самі принципи застосовуються до режиму роботи в установах НАН України запрошених фахівців з Китаю.

7.6. Спеціаліст з Установи НАН України, який працює в якості запрошеного спеціаліста в Установі КНР, має прийняти до уваги, що він зобов'язаний дотримуватися вимог конфіденційності та зберігати комерційну таємницю, права на яку належать Установі НАН України. У рамках інформаційного обміну з третіми особами спеціалісти зобов'язані виявляти належну увагу для дотримання положень про охорону конфіденційності. Перелік відомостей, які є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, Установою НАН України доводиться письмово до спеціаліста під його підпис[[1]](#footnote-1).

**8. Охорона та передача конфіденційної інформації**

8.1. Умови передачі Конфіденційної інформації в договорах НДДКР, договорах про трансфер технологій, інших договорах мають враховувати наступне:

а) Інформація, що віднесена до конфіденційної однією з Сторін, у тому числі інформація, що становить ноу-хау, передається іншій стороні з відміткою «Конфіденційно».

б) Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, а також особи, яким установами іншої сторони надано доступ до Конфіденційної інформації, не мають права використовувати Конфіденційну інформацію способами та в обсягах, інших ніж це зазначено у договорі НДДКР та інших договорах, які укладаються сторонами. У тому числі забороняється використання Конфіденційної інформації, що надана однією з сторін, іншою стороною з метою комерційного використання ***власними силами***, а також її передання ***третім сторонам.***

Конфіденційна інформація не може бути оприлюднена іншою стороною.

На технічні рішення, що містяться у Конфіденційній інформації, не можуть бути подані заявки на отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти промислової власності.

в) 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.

г) Використання Конфіденційної інформації, у тому числі ноу-хау, стосовно *Раніше створених результатів досліджень,* підприємствами, організаціями та установами з метою комерціалізації є можливим лише на підставі ліцензійних угод.

До конфіденційної інформації щодо *Раніше створених результатів досліджень*, що надається в межах виконання НДДКР, мають бути допущені лише фахівці сторін, що безпосередньо здійснюють виконання цієї НДДКР або безпосередньо беруть участь у комерціалізації результатів досліджень.

д) Забороняється передання Конфіденційної інформації третій стороні без згоди сторони, що надала таку інформацію.

е) Положення щодо охорони конфіденційної інформації може становити окремий розділ договору НДДКР, договору про трансфер технологій, інших контрактів, або може бути укладено окремий договір про охорону та передачу конфіденційної інформації.

є) Строк, на який Конфіденційна інформація надається іншій стороні, як правило, дорівнює строку виконання договору, якщо інше не визначено зазначеним договором.

Після закінчення строку договору або строку використання Конфіденційної інформації, визначеному договором, право використання Конфіденційної інформації установою іншої сторони 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.

Договором між Сторонами може бути передбачено порядок повернення матеріалів, що містять Конфіденційну інформацію.

**9. Науково-технічний проект**

9.1. Науково-технічний проект є основним документом, що розробляється та реалізується в рамках співробітництва Установ НАН України та Установ КНР.

Установи НАН України та Установи КНР визначають перелік науково-технічних проектів, що передбачається реалізовувати в рамках діяльності спільних організацій або за договорами про проведення НДДКР, договорами про трансфер технологій.

9.2. Науково-технічний проект включає розділи:

а) Мета робіт (A Description of the Research Objective);

б) Науково-технічний доробок, стан вирішення питання (Background);

в) Основні завдання робіт (Task Statements);

г) Виконавці робіт (відповідальні виконавці, виконавці, партнери та інші учасники) та їх завдання та обов’язки (Roles and Responsibilities of Leads, Performers, Partners and Other Participants);

д) Устаткування, ресурси, засоби, матеріали, необхідні для виконання проекту (Equipment, Resources, Sites, Facilities, Materials to be Supplied);

є) Календарний план робіт  із зазначенням проміжних та кінцевих результатів результатів проекту (чи етапу прийняття рішень) (Work Schedule, with Interim Milestones (or Decision Points) and Deliverables);

ж) Вартість проекту, порядок фінансування, розрахунок витрат (Budget, Funding, Estimated Costs);

з) Вимоги до Звіту про виконання робіт (проміжні та кінцевий звіт). Перелік документації, інших результатів робіт, що надаються по завершенню роботи (Reporting Requirements (Interim Reports, Final), List of documents, Other results of works provided upon completion of work).

і) План використання результатів досліджень (Technical Management Plan).

9.3. Реалізація науково-технічного проекту здійснюється через укладання:

− договору на виконання спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських, технологічних робіт;

− договору на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських, технологічних робіт Установами НАН України за замовленням Установ КНР;

− договору про трансфер технологій, у тому числі ліцензійного договору.

Науково-технічний проект є додатком до вказаних договорів.

**10. План використання результатів досліджень**

10.1. Плани використання результатів досліджень (далі – ПВР) є невід’ємними частинами науково - технічних проектів.

10.2. За три місяці до закінчення виконання науково-технічного проекту – ПВР має бути уточнений та затверджений Сторонами договору в уточненому вигляді.

10.3. ПВР має містити наступну інформацію:

а) перелік очікуваних (отриманих) *Нових результатів досліджень* та Сторони, яким вони належать;

б) перелік *Раніше створених результатів досліджень*, що використовуються при використанні *Нових результатів досліджень*, та Сторони, яким вони належать;

в) перелік документації, що передбачається розробити (є в наявності), та інформація щодо її конфіденційності;

г) заявки на винаходи, що передбачається подати (подані заявки на винаходи), отримані охоронні документи;

д) перелік підприємств, установ, організацій, груп підприємств, де передбачається використання результатів досліджень;

є) данні щодо строку початку використання результатів досліджень підприємствами, установами та організаціями;

ж) організаційні кроки щодо здійснення використання результатів досліджень;

з) наукові публікації, що передбачається підготувати.

10.4. Сторони інформують одна одну про результати виконання ПВР, що має здійснювати не рідше одного разу у 3 місяці.

Зазначене інформування включає, зокрема:

– надання інформації про укладені ліцензійні та інші угоди щодо використання результатів досліджень підприємствами, установами та організаціями;

– надання інформації про отримані суми роялті, інші платежі за використання результатів досліджень та частки роялті, перераховані Сторонам договору.

10.5. Порядок повідомлення Сторін про результати виконання ПВР наводяться у договорі між Установами НАН України та Установами КНР щодо виконання НДДКР або у договорі про трансфер технологій.

1. При використання положень п.п. 2-10 цих Рекомендацій як частини договору або додатку до договору між Установами НАН України та Установами КНР - пункт 7.6 у проекті Договору не наводиться. [↑](#footnote-ref-1)