

### **Зміни**

до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, примірною угоди 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 (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;

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

(ж) порядок та розміри виплати винагороди винахідникам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- виконання фундаментальних наукових досліджень та пошукової тематики за рахунок власних коштів або коштів Державного бюджету;

- використання Нової ІВ Установи у наукових публікаціях працівників Установи;

- використання Нової ІВ Установи у викладацькій діяльності працівників Установи,

- використання Нової ІВ Установи при клінічних наукових дослідженнях.

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

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

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

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

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

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

4.5.7. У випадку передачі Установою виключних майнових прав на Нову ІВ Установи Організації та її невикористанні Організацією у договорі ДР може 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 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 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, передачі 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.

Передання 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. 7.1<sup>1</sup> 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 проектів з використання результатів досліджень та розробок; підготовку проектів 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 передбачити 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 “затверженому постановою Президії НАН України від 13.04.2011 № 111” замінити словами та цифрами “затверженому 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 3.1<sup>1</sup> такого змісту:

“3.1<sup>1</sup>. 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 прав”, 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.”.