Ю.М. КАПІЦА
К.С. ШАХБАЗЯН
Д.С. МАХНОВСЬКИЙ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У ДОГОВОРАХ НАУКОВИХ УСТАНОВ НА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY STUDIES
AND TECHNOLOGY TRANSFER OF THE NAS OF UKRAINE

Yuriy Kapitsa
Karyna Shakhbazian
Dmytro Makhnovskyi

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENTS OF ACADEMIC INSTITUTIONS

KYIV
AKADEMPERIODYKA
2024

Ю.М. Капіца
К.С. Шахбазян
Д.С. Махновський

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ НАУКОВИХ УСТАНОВ НА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

КИЇВ
АКАДЕМПЕРІОДИКА
2024

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.513.460
УДК 347.211:061.6
П68

Рецензенти:

О.Ф. ДОРОШЕНКО, канд. юрид. наук
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Є.А. БУЛАТ, д-р юрид. наук, проф.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В.П. СОЛОВЙОВ, д-р економічних наук, проф.
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України

Рекомендовано до друку Вченою радою Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (протокол від 07.09.2023 № 2)

Видання здійснено за кошти Цільової комплексної програми НАН України «Наукові основи функціонування та забезпечення умов розвитку науково-видавничого комплексу НАН України»

П68 **Права** інтелектуальної власності у договорах наукових установ на виконання досліджень та розробок / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський; за ред. Ю.М. Капіци. — Київ: Академперіодика, 2024. — 460 с.

ISBN 978-966-360-513-5

Розглянуто проблематику врегулювання створення, охорони, використання об'єктів права інтелектуальної власності (ІВ), розподілу прав ІВ у договорах на виконання наукових досліджень і розробок та договорах про співробітництво у проведенні наукових досліджень (договори ДР) наукових установ з підприємствами, органами державного управління, міжнародними організаціями та фондами, іноземними установами та організаціями. Проаналізовано законодавство та практику врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР різних країн. Обґрунтовано пропозиції щодо наближення законодавчого регулювання і практики укладання договорів ДР в Україні та врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах до практики ЄС. Для науковців, керівного складу наукових установ, закладів вищої освіти, фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та ІВ; фахівців органів державної влади, які займаються питаннями охорони прав ІВ, виконанням досліджень та розробок.

УДК 347.211:061.6

© Центр досліджень інтелектуальної власності
та трансферу технологій НАН України, 2024
© Академперіодика, оформлення, 2024

ISBN 978-966-360-513-5

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ 10
ВСТУП 11

РОЗДІЛ 1. **Законодавчі джерела, акти наукових установ і закладів вищої освіти, документи міжнародних організацій щодо укладання договорів ДР та врегулювання у договорах відносин інтелектуальної власності** 19

1.1. Європейський Союз і держави-члени ЄС 20
1.1.1. Договори ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів 20
1.1.2. Договори про проведення спільних ДР 21
1.1.3. Договори ДР між науковими установами, університетами та підприємствами і організаціями 22
1.1.4. Договори ДР між науковими установами, університетами та іноземними організаціями 25
1.1.5. Інші питання 26
1.2. Україна та інші країни 29
1.2.1. Договори ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів 30
1.2.2. Договори про проведення спільних ДР 32
1.2.3. Договори ДР між науковими установами, університетами та підприємствами і організаціями 33

1.3. США 34
1.3.1. Договори ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів 34
1.3.2. Договори про проведення спільних ДР 36
1.3.3. Договори ДР між науковими установами, університетами та підприємствами і організаціями 39
1.3.4. Договори ДР між науковими установами, університетами та іноземними організаціями 40
1.3.5. Інші питання 40
1.3.5.1. Політика відкритого доступу до результатів досліджень та врегулювання питань відкритого доступу в договорах ДР 40
1.3.5.2. Правовий режим ОІВ, створених іноземними дослідниками 41
1.3.5.3. Врегулювання у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації при проведенні ДР 41
1.4. Всесвітня організація інтелектуальної власності 42
Висновки 43

РОЗДІЛ 2. **Урегулювання розподілу, охорони та використання прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються науковими установами з організаціями та підприємствами** 47

2.1. Загальні закономірності 47
2.1.1. США 48
2.1.2. Велика Британія 50
2.1.3. Держави-члени ЄС 54
2.1.4. Європейський Союз 55
2.1.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності 57
2.1.6. Україна та інші країни 58
2.1.6.1. Законодавче регулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР між університетами, науковими установами та підприємствами в ННД 60
2.1.6.2. Практика врегулювання питань інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються університетами, науковими установами ННД з підприємствами 63
2.1.6.3. Вдосконалення врегулювання створення, охорони прав та використання ОІВ у договорах ДР 65
2.2. Європейський Союз 70

2.3. Держави-члени ЄС 75
2.4. Україна та інші країни 98
2.5. США 106
2.5.1. Договори ДР між університетами США і фірмами та установами, які не передбачають фінансування коштами бюджету 111
2.5.2. Договори у сфері досліджень і розробок, які укладають незалежно від типу партнерів та фінансування 122
2.6. Всесвітня організація інтелектуальної власності 123
Висновки 131

РОЗДІЛ 3. **Права інтелектуальної власності за договорами ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів або спільного фінансування коштами бюджету, організацій, підприємств і фондів** 137

3.1. Договори з органами державної влади, установами, що фінансують дослідження та розробки 137
3.1.1. Європейський Союз 138
3.1.2. Держави-члени ЄС 149
3.1.3. Україна та інші країни 154
3.1.4. США 164
3.2. Охорона прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються агентствами з дослідження космосу в ЄС та США 183
3.2.1. Європейський Союз 183
3.2.2. США 190
3.3. Договори з національними та міжнародними фондами 198
3.3.1. Європейський Союз 199
3.3.2. Україна та інші країни 209
3.3.3. США 215
Висновки 221
Договори з урядовими органами, установами, що фінансують ДР ... 221
Охорона прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються агентствами з дослідження космосу в ЄС та США 225
Договори з національними та міжнародними фондами 228

РОЗДІЛ 4. **Набуття і використання прав інтелектуальної власності на винаходи та інші об'єкти права інтелектуальної власності, створені сторонами договору ДР спільно** 232

4.1. Європейський Союз 232

4.1.1. Акти та модельні договори Рамкових програм ЄС 232

4.1.2. Договори консорціуму Рамкових програм ЄС 235

4.2. Держави-члени ЄС та Велика Британія 244

4.3. Україна та інші країни 247

4.4. США 253

4.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності 255

Висновки 257

РОЗДІЛ 5. **Врегулювання у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації** 261

5.1. Європейський Союз 261

5.2. Держави-члени ЄС та Велика Британія 265

5.3. Україна та інші країни 274

5.3.1. Законодавство України щодо інформації з обмеженим доступом 275

5.3.2. Охорона конфіденційної інформації (комерційної таємниці) у практиці укладання договорів ДР 277

5.3.3. Захист комерційної таємниці від розголошення 279

5.4. США 291

5.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності 298

Висновки 302

РОЗДІЛ 6. **Особливості врегулювання відносин інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договорах ДР з науковими установами** 306

6.1. Європейський Союз 308

6.2. Держави-члени ЄС 317

6.3. Україна та інші країни 324

6.4. США 329

6.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності 335

Висновки 341

РОЗДІЛ 7. **Відкритий доступ до результатів наукових досліджень та врегулювання питань відкритого доступу в договорах ДР** 345

7.1. Європейський Союз 345

7.1.1. Підходи до врегулювання відкритого доступу до результатів наукових досліджень в ЄС 345

7.1.2. Основні принципи відкритого доступу 352

7.1.3. Відкритий доступ і використання ліцензій відкритого доступу в Рамкових програмах наукових досліджень та інновацій ЄС 356

7.1.4. Врегулювання відкритого доступу в Модельній грантовій угоді «Горизонт Європа» 359

7.2. Україна 362

7.2.1 Умови використання наукового результату у формі наукової статті через її опублікування 364

7.2.2. Умови використання наукового результату у формі даних ... 368

7.2.3. Застосування ліцензій відкритого доступу для наукових публікацій та даних 376

7.3. США 384

Висновки 388

РОЗДІЛ 8. **Особливості врегулювання створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності в разі проведення досліджень дослідником в іноземних наукових установах та університетах** 394

8.1. Європейський Союз 396

8.2. Держави-члени ЄС та Велика Британія 397

8.3. Україна 400

8.4. США 404

8.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності 410

Висновки 412

ПІСЛЯМОВА 416

ДЖЕРЕЛА 428

CONCLUSION 452

CONTENT 455

СКОРОЧЕННЯ

ВД	— відкритий доступ
ВОІВ	— Всесвітня організація інтелектуальної власності
Договори ДР	— договори на виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та договори про співробітництво з проведення досліджень
ДР	— дослідження та розробки
ЄС	— Європейський Союз
ЗВО	— заклади вищої освіти
НУ	— наукові установи
ІВ	— інтелектуальна власність
ННД	— нові незалежні держави
ОІВ	— об'єкти права інтелектуальної власності
Організації	— організації та підприємства — замовники наукових досліджень
Раніше створена ІВ	— раніше створена інтелектуальна власність
Нова ІВ	— нова інтелектуальна власність

ВСТУП

Під час наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що проводяться науковими установами, закладами вищої освіти за договорами на їх виконання з організаціями та підприємствами, а також за договорами про співробітництво у проведенні досліджень (далі — договори ДР), створюється значна кількість об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау (далі — ОІВ), а також, як правило, використовуються ОІВ, створені до укладання таких договорів.

Як саме мають розподілятися права інтелектуальної власності на такі ОІВ між науковими установами, закладами вищої освіти (далі — Установи або НУ) та підприємствами і організаціями (далі — Організації) та на яких умовах такі ОІВ мають використовуватися замовниками або співвиконавцями ДР?

Досвід Європейського Союзу, США, Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — ВОІВ) свідчить про увагу до цього питання в іноземних країнах на державному рівні, що вирішується через ухвалення політичних документів, рекомендацій, розроблення модельних договорів, політик у сфері інтелектуальної власності, а також про активну діяльність університетів і наукових установ з вироблення узгодженої практики укладання договорів. Основним питанням є знаходження балансу між інтересами Установ з отримання справедливої винагороди за використання ОІВ, а також їх застосування для проведення подальших досліджень, освітньої діяльності і водночас інтересами Організацій з використання ОІВ для виробництва товарів, надання послуг.

Інтеграція України і Європейського Союзу у сфері наукової та інноваційної діяльності передбачає залучення України до європейського дослідницького простору та поступове наближення України до політики і права ЄС у сфері

науки і технологій, що визначено Угодою про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Європейський Союз і країни Європи приділяють суттєву увагу запровадженню сучасних стандартів урегулювання охорони та використання прав інтелектуальної власності у договорах про співробітництво з проведення досліджень та договорах на виконання досліджень у 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 і державних науково-дослідних організацій» 2008 р. [1], модельних договорах ДР, розроблених у ФРН, Великій Британії, Данії, Австрії, Франції, Швеції, Ірландії тощо.

Основними принципами врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР при цьому є:

• визначення у договорах прав на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створені до укладання договору ДР і використовуються під час його виконання (Раніше створена ІВ);

• передання замовнику (співвиконавцю) ДР результатів досліджень за договором, які становлять Раніше створену ІВ або є їх адаптацією до потреб замовника, лише на ліцензійних оплатних засадах зі збереженням прав інтелектуальної власності на такі ОІВ за науковою установою / університетом;

• набуття прав на нові ОІВ, ноу-хау, які створюються під час проведення ДР (Нова ІВ), 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, з метою проведення подальших наукових досліджень та викладання у разі, якщо установою надано іншій Стороні договору виключну ліцензію на використання ОІВ або передано майнові права на ОІВ.

---

[1] 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.
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.

За цих обставин, відповідно до Рекомендації Європейської комісії 2008 р., у державах-членах ЄС розробляються модельні договори ДР, а також інструменти, що допомагають вибрати варіант договору залежно від умов його укладання.

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 до укладання договору ДР та під час його виконання.

В Україні положення гл. 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» стосовно майнових прав на результати досліджень є застарілими і не відповідають практиці Європейського Союзу та США. Напрям розроблення державними органами примірних договорів ДР між науковими установами, ЗВО та організаціями і підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах ДР для різних варіантів взаємовідносин Установ та Організацій не набув розвитку. Сучасна практика врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР не відповідає міжнародній практиці — договорам, які укладаються українськими науковими установами та ЗВО в ході реалізації проєктів Рамкових програм ЄС «Горизонт 2020», «Горизонт Європа», а також договорам, які укладаються з компаніями, науковим установами, університетами держав-членів ЄС, США.

Зазначене стосується:

а) відсутності розподілу об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що використовуються / створюються під час виконання ДР, на Раніше створені ОІВ та Нові ОІВ, що створюються під час виконання договору, та визначення різних правових режимів використання таких ОІВ;

б) відсутності виділення у результатах, які передають замовнику, Раніше створеної ІВ і 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 ОІВ, які міститься у речових об'єктах, надання дозволу на використання / передання майнових прав ІВ замовнику можливе 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 / передано замовнику. Водночас гарантії можливості Установ використовувати Нову ІВ з метою подальших досліджень, викладання є натепер одним із принципів політики університетів США та ЄС.

Так, досить поширеною в Україні, Молдові, Казахстані та інших ННД є практика, за якою під час договорів ДР з підприємствами раніше ство-

рені розробки наукових установ та ЗВО адаптуються до умов замовника без створення нових ноу-хау, винаходів, інших об'єктів промислової власності. Незважаючи на це, майнові права на Раніше створену ІВ, що використовувалася під час проведення ДР, передаються організації-замовнику або визначається, що як наукова установа, ЗВО, так і підприємство мають спільні права на такі ОІВ. Отже, замовники ДР безоплатно отримують права інтелектуальної власності на результати досліджень, що створювалися десятки років за рахунок бюджетного фінансування. Також у разі створення під час проведення досліджень Нових ОІВ права на такі ОІВ теж передаються замовнику або визначається спільний режим майнових прав на такі ОІВ Установ та Організації. Це суперечить практиці проведення ДР у ЄС та США.

Принципово іншою в Україні та інших державах ННД, ніж в державах-членах ЄС та США, є модель фінансування наукових досліджень. При укладанні договорів ДР в Україні фінансові відносини між Установою та Організацією зазвичай закінчуються з переданням замовнику звіту про виконання ДР та оплатою виконаних робіт. Іншим є підхід у ЄС та США, де оплата вартості ДР стосується, як правило, лише виконання досліджень та передання відповідного звіту. Стосовно Раніше створеної ІВ, яка використовувалася під час досліджень і відображена у звіті, то її використання Організацією можливе лише на ліцензійних оплатних засадах. Використання Організацією Нової ІВ можливе або на ліцензійних оплатних засадах, або за договором про передання майнових прав з виплатою додаткової до вартості виконання ДР винагороди.

Питанням удосконалення укладання договорів ДР та врегулювання в них відносин прав інтелектуальної власності присвячено низку досліджень та керівництв, підготовлених на замовлення Європейської комісії [2], у Великій Британії [3], а також ВОІВ [4]. Широко представлені модельні договори ДР,

[2] 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.; European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration Agreements between European and Non-European Partners, 2012.

[3] University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Great Britain. 2023. URL: https://www.gov.uk;

[4] 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.; 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.
Model Agreements. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p.

рекомендації та процедури з їх укладання на вебсайтах державних агентств, що фінансують наукові дослідження в ЄС та США [5], наукових установ та університетів країн Європи та США [6]. Також проблематика розподілу прав ІВ у договорах ДР обговорюється у численних 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 фахівців.

В Україні проблематика укладання підрядних договорів НДДКТР, охорони прав ІВ у договорах досліджується у наукових публікаціях Я. Бараш, В. Батової, М. Великанової, А.Ю. Галкіної, І. Закржевской, К. Іванової, Н. Мироненко, Н. Мельничук, А. Міндрул, Ю. Осипової, Л. Работягової, О. Симсон, І. Совершенної, О. Тверезенко, П. Цибульова та інших.

Разом з тим у зазначених роботах зазвичай не ставилося питання узагальнення практики укладання договорів ДР у ЄС, США, Україні. Бракує комплексного розгляду відносин інтелектуальної власності у підрядних договорах ДР та договорах ДР про проведення спільних досліджень, порівняння врегулювання питань ІВ в Україні з практикою ЄС, США, документами міжнародних організацій.

Актуальність наближення практик укладання договорів ДР науковими установами в Україні до практики ЄС, США призвело до проведення Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України дослідження законодавчого врегулювання і практики укладання договорів ДР у ЄС, Великій Британії, США, Україні, інших нових незалежних держав (далі — ННД); документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, інших міжнародних організацій.

Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням урегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР в Україні, держа-

---

[5] 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.; Model agreements & Practical Guides. Knowledge Transfer Ireland. 2023. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/; Sample contracts. Intellectual Property Agreement Guide. IPAG. Austria. 2021. URL: https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster/ueber-ipag; 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

[6] Model site agreements (model contracts, standard research agreements). National Institute of Health and Care Research. USA. 2023. URL: https://www.nihr.ac.uk/documents/model-site-agreements-model-contracts-standard-research-agreements/11612; Agreement Types. Stanford Industrial Contract Office. USA 2023. URL: https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types; Agreements. Sponsored research. Office for research. Northwestern University. USA. 2023. URL: https://sponsoredresearch.northwestern.edu/agreements/

вах-членах ЄС та ННД [7] і ґрунтується крім аналізу законодавства і практики укладання договорів в Україні та іноземних країнах на досвіді розробки ЦДІВТТ НАН України договорів ДР з національними та іноземними організаціями і підприємствами, експертного розгляду договорів, що укладаються науковими установами НАН України, а також низці наукових публікацій авторів видання [8].

У виданні досліджуються:

• урегулювання розподілу, охорони та використання прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються науковими установами з підприємствами та організаціями;

• права інтелектуальної власності у договорах ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів або спільного фінансування коштами бюджету та підприємств і організацій;

• особливості врегулювання прав ІВ у договорах на виконання ДР та договорах про співробітництво у проведенні досліджень;

---

[7] Автори вважають за нагальне створення в Україні системи законодавства у сфері інновацій, використання об'єктів права інтелектуальної власності та запровадженні практики застосування, що є більш досконалим, ніж у країні-агресорі та її сателітах, для забезпечення більшої стабільності національної економіки та конкурентоспроможності продукції. У зв'язку з цим у виданні з метою критичного аналізу розглядається законодавство та практика РФ, Білорусі, а також деяких інших ННД.

[8] 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. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=2500; 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. *Там само*. 2021. № 5. С. 95—106. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=2500; Шахбазян К.С. Договори з досліджень та розробок з науковими установами в рамкових програмах наукових досліджень ЄС. *Український часопис міжнародного права*. 2020. № 4. URL: https://jusintergentes.com.ua/images/2020/4/Shahbazian.pdf; Махновський Д.С., Шахбазян К.С. Застосування модельних договорів при здійсненні досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в державах-членах ЄС та нових незалежних державах. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 9. URL: www.lsej.org.ua/9_2020/31.pdf; Шахбазян К.С. Розподіл прав інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок, які укладаються між міжнародними організаціями або фондами та науковими установами в ЄС. *Юридична Україна*. 2021. №10. URL: http://yu.yurincom.com/; Шахбазян К.С. Договірно-правове регулювання збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання такої інформації при проведенні досліджень і розробок: досвід ЄС та країн світу. *Інформація і право*. 2021. № 4. С. 202—213. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/24_2.pdf; Махновський Д.С. Охорона прав інтелектуальної власності у зовнішньо-економічних договорах з проведення досліджень та розробок. *Юридична Україна*. 2021. № 11. URL: http://yu.yurincom.com/nomer-11-2021/ та ін.

• набуття та використання прав інтелектуальної власності на винаходи та інші об'єкти права інтелектуальної власності, створені сторонами договору ДР спільно;

• врегулювання у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації;

• особливості розподілу, охорони та використання прав інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договорах ДР з науковими установами;

• відкритий доступ до результатів наукових досліджень та врегулювання питань відкритого доступу у договорах ДР;

• особливості врегулювання створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються або використовуються дослідником під час проведення досліджень і розробок в іноземних наукових установах та університетах;

Також, з урахуванням досвіду укладання договорів ДР у Рамкових програмах досліджень та інновацій «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа», договорів Ламберта у Великій Британії, модельних договорів, розроблених міністерствами та державними агентствами у ФРН, Ірландії, Австрії, інших державах-членах ЄС, договорів, що укладаються університетами та науковими установами в США, ЄС, а також беручи до уваги Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій», було розроблено пакет рекомендацій, модельних договорів, застережень щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що відображає практику ЄС та держав-членів ЄС [9].

Зважаючи на актуальність запровадження у договорах наукових установ сучасних принципів охорони та використання прав інтелектуальної власності, наближення практики укладання договорів ДР до практики ЄС, збільшення фінансових надходжень наукових установ за договорами ДР, Президією НАН України видано розпорядження 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». Розпорядженням:

• внесено зміни до актів НАН України щодо застосування європейських принципів урегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР;

• визначено, що під час укладання договорів на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і дого-

[9] Див. акти НАН України та методичні матеріали на вебсайті НАН України «Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах». URL: https://ipr.nas.gov.ua/

ворів про співробітництво з проведення наукових досліджень, договорів з організаціями-партнерами установи НАН України мають 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;

• передбачено проведення навчальних семінарів та надання консультацій з питань врегулювання прав ІВ у договорах ДР для наукових установ.

Передбачається, що пропоноване видання, а також пакет рекомендацій з укладання договорів ДР сприятимуть гармонізації наукової та науково-технічної діяльності в Україні і ЄС, захисту інтересів українських наукових установ та ЗВО при укладанні договорів ДР з національними та іноземними організаціями, а також отриманню інформації про сучасну практику укладання договорів та врегулювання відносин ІВ у таких договорах.

Видання розраховано на науковців, керівний склад наукових установ та закладів вищої освіти, фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ та закладів вищої освіти, фахівців органів державної влади, які займаються питаннями охорони прав ІВ, виконанням досліджень та розробок.

РОЗДІЛ **1**

Законодавчі джерела, акти наукових установ і закладів вищої освіти, документи міжнародних організацій щодо укладання договорів ДР та врегулювання у договорах відносин інтелектуальної власності

Аналіз законодавства та рекомендацій, ухвалених державними органами ЄС, США, нових незалежних держав (ННД), з охорони прав інтелектуальної власності у договорах про співробітництво / виконання досліджень та розробок (далі — договори ДР), а також документів міжнародних організацій свідчить про можливість їх розподілу на такі групи, пов'язані з:

а) виконанням ДР за рахунок бюджетних коштів — договори з органами державної влади, національними фондами: підрядні договори;

б) реалізацією спільних проєктів ДР, що виконуються за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств і організацій: договори про співробітництво з проведення ДР, у тому числі договори консорціуму (*collaboration agreements*);

в) виконанням ДР науковими установами, університетами на замовлення національних підприємств і організацій: підрядні договори (*contract R&D*);

г) виконанням ДР науковими установами, університетами за договорами з іноземними організаціями: договори підрядного виду та про співробітництво;

д) іншими питаннями:

- правовий режим ОІВ, що створюються іноземними дослідниками (*visiting researches*) в рамках грантів; договорів ДР між науковими установами, університетами; договорів наукових установ безпосередньо з іноземними дослідниками;
- особливості охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР з міжнародними організаціями;
- врегулювання у договорах ДР збереження конфіденційної інформації;
- врегулювання у договорах ДР питань відкритого доступу до результатів досліджень тощо.

Суттєва увага на рівні державних органів (ЄС, Велика Британія, ФРН, Австрія, Ірландія, США та ін.) приділяється виробленню модельних договорів з проведення ДР, що стосуються переважно питань (а—г). Крім того, політика з розподілу прав на ОІВ у договорах ДР з організаціями та фірмами міститься у документах провідних університетів та наукових установ США, Великої Британії, інших країн, що може мати певну специфіку відносно різних видів договорів ДР. Також характерним є кроки з вироблення політики стосовно загальних принципів розподілу прав інтелектуальної власності у договорах ДР університетами США [1] та в ЄС [2]. Специфікою України, нових незалежних держав є те, що загальні питання укладання договорів ДР, у тому числі певні питання охорони інтелектуальної власності, визначаються крім спеціального законодавства цивільними кодексами цих країн.

У цьому розділі досліджуються джерела законодавчого регулювання охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР, акти наукових установ та закладів вищої освіти (далі — Установи) для трьох регіонів: Європейський Союз та держави-члени ЄС, США, Україна та деякі нові незалежні держави (Казахстан, Білорусь, РФ).

1.1. Європейський Союз і держави-члени ЄС

1.1.1. Договори ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів

На рівні ЄС основними джерелами щодо врегулювання створення та використання ОІВ у договорах ДР є документи Рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій, зокрема «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа».

Загальні умови створення і використання ОІВ визначено Регламентом ЄС № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» — Рамкової програми досліджень та інновацій (2014—2020) [3], Регламентом ЄС № 2021/695 щодо запровадження Програми

[1] In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology. Association of American Medical Colleges, 3/6/07. URL: https://news.stanford.edu/news/2007/march7/gifs/whitepaper.pdf

[2] Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. Work Package 2 Interim Results. Service Contract No. 2013/SI2.645215. Work Package 2: D2.1 Overview of existing model agreements; D2.2 Report on existing model agreements; D2.4 Final EU model agreements. URL: https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt-study_interim-results_model-agreements.pdf

[3] 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. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1290

«Горизонт Європа» — Рамкової програми досліджень та інновацій, визначаючи умови участі, поширення результатів [4].

Регламент 1290/2013 зазначає умови створення та використання ОІВ (Розділ ІІІ. Правила, що регламентують використання та поширення результатів). Також у Регламенті закріплено основні принципи використання ОІВ за умов участі третіх країн, умови застосування вимог відкритого доступу до ОІВ, створених у проєкті — учасниками проєкту або іншими юридичними особами. Положення Регламенту щодо ОІВ відображені та конкретизуються у Типових грантових угодах (*Grant Agreements*). Додаткові зобов'язання щодо використання результатів можуть бути викладені у робочих програмах з кожного з напрямів програми «Горизонт 2020». У Програмі «Горизонт Європа» умови щодо ОІВ викладені в Регламенті 2021/695, вони збігаються з принципами, закріпленими в попередній програмі і так само конкретизовані в оновленій Анотованій модельній грантовій угоді з Єврокомісією (версія 2021 р.) [5].

Особливості створення і використання ОІВ у договорах ДР, що фінансуються національними міністерствами, фондами, визначаються переважно у модельних угодах з проведення досліджень (наприклад, в Ірландії Державний офіс з трансферу знань розробив розгалужену систему модельних договорів ДР [6], у Норвегії Університет м. Осло ухвалив окремі положення щодо державного фінансування ДР у «Політиці щодо ІВ» [7], в США — грантові угоди та угоди про співробітництво (*Grant and cooperative agreements*), які укладає Національний інститут охорони здоров'я (*NIH*) з федеральними установами, медичними закладами, університетами [8]).

1.1.2. Договори про проведення спільних ДР

Зазначені вище документи Європейської комісії застосовуються й при фінансуванні спільних проєктів членів консорціуму, де фінансування здійснюється за рахунок коштів Рамкової програми і частково за рахунок коштів членів консорціуму або інших надходжень.

---

[4] 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. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

[5] Horizon Europe AMGA. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

[6] Catalogue of Model Agreements. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Catalogue-of-Model-Agreements/?pageNumber=6

[7] https://www.uio.no/english/about/regulations/research/intellectual -property/

[8] Grants to Federal Institutions and Payments to Federal Employees Under Grants. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_17/17_grants_to_federal_institutions_and_payments_to_federal_employees_under_grants.htm

Так, згідно з Регламентом № 1290/2013, між Єврокомісією та учасниками проєкту укладається Типова грантова угода (*Grant Agreement*), яка містить зобов'язання сторін проєкту вживати заходів з охорони, використання та поширення результатів проєкту. Угода містить також підходи до розподілу прав на ОІВ, що створюються під час виконання проєкту, у тому числі правила доступу до раніше отриманих результатів досліджень і таких, що створені під час проєкту, з метою використання їх для проведення досліджень за проєктом, а також для комерційного використання [9].

Для уточнення питань охорони та використання ОІВ сторони грантової угоди до її підписання мають укласти Угоду консорціуму, наприклад *DESCA Consortium Agreement* [10], форма якої рекомендована стейкхолдерами РП7 і вдосконалена для Н2020. Угода містить положення щодо особливостей розподілу прав на ОІВ та їх використання між учасниками консорціуму. Крім того, при здійсненні проєктів рамкових програм можуть укладатися додаткові угоди: угода про конфіденційність (*Non Disclosure Agreement*); угода про передання матеріалів; угода про спільні права; ліцензійний договір тощо.

Принципи розподілу прав на ОІВ, закріплені в документах щодо Рамкових програм ЄС з наукових досліджень, зазвичай застосовують і в національному законодавстві держав-членів ЄС — у разі фінансування наукових досліджень та розробок з коштів національних фондів, програм фінансування ДР.

1.1.3. Договори ДР між науковими установами, університетами та підприємствами і організаціями

ЄС та державами-членами було прийнято низку документів, спрямованих на врегулювання питань охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності у договорах між університетами, науковими установами та іншими організаціями — замовниками або співвиконавцями досліджень [11]. Провідним документом є Рекомендації Єврокомісії

[9] H2020 Programme AGA — Annotated Model Grant Agreement (December, 2018, Version). URL: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

[10] DESCA Consortium Agreement. URL: https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/ — «Розробка спрощеної угоди консорціуму» (Development of a Simplified Consortium Agreement)Угоду розроблено Ключовою групою DESCA під егідою Спільнот Фраунгофера та Гельмгольца за підтримки групи зі 160 експертів з науково-дослідних установ та промисловості спеціально для рамкової програми «Горизонт 2020» і наведено на сайті програми.

[11] Commission recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. 2008/416/EC. URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/

«Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань, та Кодекс практики для університетів і державних науково-дослідних організацій» від 10.04.2008.

Кодекс визначає принципи здійснення ДР на замовлення підприємств. Питання прав на ОІВ мають бути уточнені до проведення досліджень. У договорах мають бути визначені права на ОІВ, що створюються в рамках проєкту («*foreground*» — «Нові результати»), та ОІВ, створені до початку проєкту («Раніше створені результати» — «*background*»), використання яких потрібне для виконання проєкту; права доступу до Нових результатів і Раніше створених результатів з метою реалізації цілей проєкту та розподілу доходів.

Відповідно до Рекомендацій, держави-члени мали адаптувати положення Рекомендацій до національних керівних принципів та законодавства, пов'язаних з управлінням інтелектуальною власністю та переданням знань. Так, у Великій Британії в 2014 р. Офісом з питань інтелектуальної власності прийнято «Рекомендації для університетів з управління інтелектуальними активами» [12], де окремий розділ «Контракти у сфері інтелектуальної власності — майнові права, права доступу та переваги спільних досліджень» присвячено аспектам охорони прав інтелектуальної власності.

Розглядаються питання застосування модельних контрактів з проведення досліджень (договори Ламберта); охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР; проведення переговорів стосовно прав на ОІВ з іноземними організаціями; права доступу, ліцензування та передання майнових прав; використання прав на ОІВ як механізм розвитку співробітництва з проведення ДР; утворення *spin-out* компаній; внесок у фінансування ДР; розподіл доходів від використання ОІВ; виключення з патентного законодавства положення щодо використання ОІВ з метою досліджень тощо.

Аналіз практики проведення ДР у державах-членах ЄС свідчить про розроблення урядовими агентствами низки провідних країн модельних договорів з проведення ДР з різними варіантами розподілу прав інтелектуальної власності між сторонами. Зокрема, це стосується ФРН [13], Великої Британії, Данії, Австрії, Франції та ін. Найбільш відомими є договори, розроблені комісією Ламберта (договори Ламберта), Велика Британія [14],

---

policy/ipr_en.htm; OECD Report « Turning Science Into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organisations» April 2003. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/turning-science-into-business_9789264100244-en

[12] Intellectual asset management for universities. URL: https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities

[13] Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/

[14] Lambert toolkit. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit

та «Типові договори зі співробітництва у сфері досліджень і розробок. Керівництво із співробітництва між науково-дослідними установами та промисловістю», розроблені Міністерством з питань економіки та енергетики ФРН [15].

У Керівництві визначено принципи політики зі співробітництва між університетами, науковими установами та підприємствами, в тому числі стосовно створення та використання ОІВ і рекомендовано до застосування варіанти угод ДР.

У Великій Британії у 2002 р. в Офісі з питань інтелектуальної власності було створено Робочу групу під керівництвом Р. Ламберта для уніфікації договорів ДР з метою вдосконалення співпраці між університетами, науковими установами та підприємствами.

У 2005 р. набув чинності так званий «Інструментарій Ламберта» [16]: сім модельних двосторонніх контрактів з досліджень та розробок і чотири угоди з проведення досліджень консорціумом. Для всіх угод права на Раніше створені ОІВ залишаються Стороні, що їх створила. Інші Сторони можуть отримати невиключну безоплатну ліцензію на використання таких ОІВ для здійснення проєкту та оплатну ліцензію при комерціалізації Раніше створених результатів.

Політика щодо створення та використання ОІВ під час виконання договорів ДР наводиться також у документах університетів Великої Британії. Зокрема, в Університеті Кембриджу главою XIII актів університету «Права інтелектуальної власності» визначено питання, пов'язані з комерціалізацією ОІВ [17]. У документі «Огляд політики у сфері ІВ» зазначено два підходи щодо ОІВ залежно від того, чи ОІВ створено під час проведення проєктів за угодами з третіми Сторонами, чи створюються безпосередньо в університеті [18].

У «Керівництві з регулювання прав інтелектуальної власності» визначено перелік договорів, які укладає Університет з третіми Сторонами (під-

[15] Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html

[16] Огляд Інструментарію Ламберта. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#overview

[17] Intellectual property rights. Amended by Grace 4 of 4 July 2018. Chapter XIII of the University's Statutes and Ordinances. URL: https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/2018/chapter13-section2.html

[18] Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice — how it works, who to approach and when? (approved by the Research Policy Committee 24 June 2010). URL: https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/IP-Policy-in-Practice-Guidance-Note-25May10-FINAL-CLEAN-Updated-links-August-2015.pdf

готовлені Офісом з проведення досліджень Кембриджу[19]), так само і Університет *City University* визначив договірні відносини у «Політиці з питань інтелектуальної власності»[20].

1.1.4. Договори ДР між науковими установами, університетами та іноземними організаціями

2008 року Європейська комісія підготувала рекомендації — «Керівництво Європейського дослідницького простору з управління ІВ в міжнародних угодах зі співробітництва партнерів з країн ЄС та інших країн»[21]. Звертається увага на необхідність оцінки правової основи охорони прав ІВ за законодавством країни-партнера; необхідність збереження конфіденційності інформації; здійснення аналізу в ході реалізації проєктів ризиків та доходів.

Пропонується партнерам до початку співробітництва підготувати й узгодити довгострокову Політику щодо трансферу знань, яка має базуватися на наведених вище Рекомендаціях Єврокомісії 2008 р. з управління правами інтелектуальної власності[22]. Рекомендується, щоб політика співпраці містила три основні елементи — систему охорони прав ІВ з визначенням, якій стороні належать права ІВ, права сторін на використання ОІВ та передання прав ІВ; підходи з трансферу технологій; чітку процедуру розгляду суперечок на національному рівні.

Також Комітетом Єврокомісії з питань науково-технічних досліджень (*CREST*) було підготовлено «Звіт з транскордонного співробітництва між організаціями, які фінансуються з держбюджету, і промисловістю та проведення тренінгів з трансферу технологій» (2008)[23]. Крім цього питання договірного регулювання транснаціонального співробітництва у сфері наукових досліджень розглядаються у Регламенті Єврокомісії з Рамкової програми «Горизонт 2020», а також у дослідженні з функціонування Єв-

[19] Types of Contracts. URL: https://www.research-operations.admin.cam.ac.uk/research-contracts/types-contracts

[20] City University. Intellectual Property Policy. Approved by Council on 10 October 2014. URL: https://www.london.ac.uk/sites/default/files/governance/intellectualpropertypolicy.pdf

[21] European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration Agreements between European and Non-European Partners. 2012.

[22] European Commission's IP Recommendation for the management of intellectual property in knowledge transfer activities and code of practice for universities and other public research organisations. 2008.

[23] European Commission, Council of the European Union, Directorate-General for Research and Innovation, General Secretariat of the Council, Final report of the CREST OMC expert group on intellectual property: cross-border collaboration between publicly funded research organisations and industry and technology transfer training, Publications Office, 2008.

ропейського інноваційного Союзу щодо трансферу знань [24]. Також на рівні *CREST* було підготовлено «Керівництво з прийняття рішень щодо транскордонного співробітництва» [25].

Прикладом врегулювання питань співробітництва з іноземними організаціями на національному рівні є діяльність Офісу Великої Британії з ІВ. Офісом було підготовлено модельні договори ДР та рекомендації між установами Великої Британії і Китаю, Кореї та Індії [26]. Інструментарій містить зміни модельних договорів Ламберта з ДР з адаптацією до законодавства відповідних іноземних країн. Крім того, у прийнятих Офісом «Рекомендаціях для університетів з управління інтелектуальними активами» 2014 р. розглянуто документи, які доцільно вивчити перед тим, як укладати контракти з організаціями з третіх країн — це вищезгадані Угоди Ламберта (відповідний тип), Звіт і Керівництво *CREST*, Керівництво Єврокомісії «Вдосконалення трансферу знань між науково-дослідними установами та промисловістю в Європі: відкриті інновації» [27].

Також окремий розділ Рекомендацій присвячено формам міжнародних угод з наукового співробітництва [28]. Наведено модельні угоди з отримання патенту, надання ліцензій, передання ноу-хау, нерозголошення конфіденційної інформації, надання консультативних послуг, передання матеріалів тощо.

1.1.5. Інші питання

Політика відкритого доступу до результатів досліджень та врегулювання питань відкритого доступу в договорах ДР. Сучасну політику ЄС щодо доступу та використання результатів досліджень викладено в ухваленому (2013) Керівництві щодо відкритого доступу до наукових публікацій та даних наукових досліджень у програмі «Горизонт 2020» [29]. У

[24] 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;

[25] CREST cross-border collaboration Decision Guide. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

[26] Model agreements for collaborative research. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research#european-commission-cross-border-decision-guide.

[27] EU Commission practice guidance on «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation» (2007). URL: https://op.europa.eu

[28] University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#international-agreements

[29] Commission Recommendation «On access to and preservation of scientific information», Brussels, 17.7.2012. C(2012) 4890 final; Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,The Council, The European Economic and So-

документі конкретизуються положення щодо доступу до результатів досліджень, визначені Будапештською декларацією щодо відкритого доступу 2002 р. та Берлінською декларацією щодо відкритого доступу до наукових і гуманітарних знань 2003 р.[30] До пакета заходів входить також розвиток електронної інфраструктури для обміну науковою інформацією на європейському та глобальному рівнях [31].

У Регламенті ЄС щодо правил участі у програмі «Горизонт 2020» [32] визначено, що умови доступу до результатів досліджень наводяться в угодах про надання грантів (те саме закріплено і в Регламенті 2021/695 для Програми «Горизонт Європа»). Передбачено покриття витрат, пов'язаних з відкритим доступом. Детальні вимоги щодо відкритого доступу та питань охорони ІВ містяться у ст. 29.2 Модельної угоди про надання гранту «Відкритий доступ до наукових публікацій». В оновленій для програми «Горизонт Європа» Модельній грантовій угоді питанням ОІВ окремо присвячено ст. 16 «Права інтелектуальної власності. Права на раніше створену ІВ та на Нову ІВ. Права доступу та права на використання» та в Додатку 5 «Спеціальні правила» — підрозділ «ОІВ», де положення ст. 16 подано більш розлого і з поясненнями.

Правовий режим ОІВ, створених іноземним дослідником. З урахуванням суттєвої мобільності науковців під час проведення досліджень питання правового режиму ОІВ, що створюються іноземними дослідниками, є предметом уваги як рекомендацій міжнародних організацій, так і політик з ІВ університетів та наукових установ у ЄС. Зокрема, Типовим положенням ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та наукових установ окремо зазначено необхідність врегулювання з таким дослідником питань охорони ІВ. Рекомендовано також упорядкувати питання щодо охорони ІВ та збереження конфіденційної інформації між науковцем і установою, де цей науковець працює на постійній основі [33].

---

cial Committee and the Committee of Regions «Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research». European Commission, Brussels, 17.7.2012. COM(2012) 401 final; Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 1.0, 11 December 2013.

[30] Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. 22 October 2003. URL: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

[31] Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of Regions Brussels «Open data. An engine for innovation, growth and transparent governance», Brussels, 12.12.2011. COM(2011) 882 final.

[32] Regulation (EU) No No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council 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 (Article 43.2).

[33] WIPO Model Intellectual Property Policy for Universities and research Institutions. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf

У програмі ЄС «Горизонт 2020» та наступній — «Горизонт Європа» [34] за напрямом «Програми мобільності» [35] окрему увагу приділено реалізації проєктів досліджень дослідниками, які отримали стипендію на перебування в установі, що приймає, іншої країни (зазвичай на термін до трьох років). У правилах подання заявок зазначається, що питання, пов'язані з правами ІВ, визначено у Грантовій угоді (між приймальною установою та Єврокомісією), Угоді про дослідження (між науковцем-стипендіатом та приймальною установою), партнерській угоді (між приймальною установою та установою, де стипендіат працює на постійній основі) та у додатковій угоді — про нерозкриття інформації [36].

Врегулювання у договорах ДР збереження результатів ДР у конфіденційності та використання конфіденційної інформації під час проведення досліджень. Зазначені питання розглядаються у Типовому положенні ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій. У договори ДР пропонується вносити положення щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації. Сторонам контракту рекомендовано узгоджувати обсяг інформації, яка може бути розкрита при публікації результатів досліджень, а також визначати механізм вирішення конфліктів інтересів [37].

В ЄС при реалізації проєктів Програми «Горизонт Європа» рекомендується в угоді консорціуму [38] зазначати, яка інформація належить до конфіденційної; санкції за її розголошення. Європейською комісією підготовлено рекомендації з укладання угод про нерозголошення конфіденційної інформації (*non-disclosure agreements — NDAs*) [39], які містять модельні положення для внесення у такі угоди; наведено види угод, обмеження щодо розкриття інформації.

В університетах держав-членів ЄС питанням охорони конфіденційної інформації може бути присвячено відповідні розділи політики університе-

[34] Horizon Europe MSCA — Grants & reporting. URL: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-marie-sklodowska-curie-actions/horizon-europe-msca-grants-reporting_en

[35] MSCA Work Programme 2021—2022. URL: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/document/horizon-europe-work-programme-2021-2022-marie-sklodowska-curie-actions

[36] Докладніше див. Інтернет-сервіс з питань ІВ в Програмах ЄС. Intellectual Property Helpdesk (europa.eu). URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en

[37] IP Policies for Universities and Research Institutions. URL: https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html

[38] Are there any IP related clauses that should be included in the Consortium Agreement? Consortium agreement. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-frequently-asked-questions_en#Consortium_agreement

[39] IP Helpdesk: Non-Disclosure Agreement \ Mutual Non-Disclosure Agreement. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-useful-documents_en; Non-Disclosure Agreement: a Business Tool. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-fact-sheets_en

ту. Зазначені питання врегульовуються в рамках договорів ДР або в окремій угоді. Так, в Університеті ім. Гумбольдта (Берлін) у Модельному контракті між Університетом та запрошеним науковцем [40] ст. 6 визначено принципи збереження конфіденційності.

Договори ДР, що укладаються міжнародними організаціями (приклад Європейського космічного агентства). 1994 року Європейське космічне агентство (ЄКА) прийняло політику у сфері інтелектуальної власності [41]. Політика ґрунтується на принципах, закріплених у Конвенції зі створення Європейського космічного агентства, стосується укладання контрактів та визначення їх типових умов.

1989 року ЄКА було прийнято правила стосовно інформації та даних (*Rules on information and data*, *ESA/C* (89)95 Rev.1), де визначено принципи їх поширення та збереження у конфіденційності стосовно працівників ЄКА, контрактах ДР з виконавцями [42]. У контрактах ДР закріплено такі принципи: до укладання контракту виконавці мають повідомити про права на Раніше створені ОІВ. Винаходи і технічні дані, отримані під час виконання контракту, належать виконавцю досліджень, а ЄКА, її країни-члени отримують право використовувати такі винаходи на основі невиключної ліцензії.

1.2. Україна та інші країни

Нормативні акти України, Казахстану, інших країн ННД, що стосуються створення, охорони, використання ОІВ та розподілу прав ІВ у договорах на виконання досліджень і розробок, містяться у Цивільних кодексах, спеціальних законах, указах та підзаконних нормативних актах).

Загальне регулювання правовідносин щодо виконання робіт за договорами ДР здійснюється на підставі положень Цивільних кодексів досліджуваних країн. У кодексах договори ДР визначаються як договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Кодексами регламентуються правовідносини, пов'язані з виконанням робіт, конфіденційністю, обов'язками Сторін, правами Сторін на отриманий результат, діями Сторін у разі неможливості отримання результату робіт, відповідальністю Сторін (гл. 62 ст. 892—900 ЦК України, гл. 32, ст. 673—682 ЦК РК; гл.38 ЦК РФ).

Спеціальні закони та інші акти:

Україна: закони України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову та науково-технічну діяльність»; від 14.09.2006 № 143-V «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

[40] Model Contract for Research Visits. URL: Humboldt University. URL: https://www.huberlin.de/

[41] ESA's IPR policy. URL: http://www.esa.int/esapub/bulletin/bullet79/balsano.htm

[42] ESA-European Space Agency — Historical Archives of the European Communiitites. URL: https://archives.eui.eu/files/inventories/15298.pdf

Білорусь: Положення «Про комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених за рахунок державних коштів», затверджене указом Президента Республіки Білорусь від 04.02.2013 № 59 (надалі Положення), постанова ДКНТ РБ від 03.09.2018 № 26 [43];

Казахстан: закон Республіки Казахстан «Про комерціалізацію результатів наукової та/або науково-технічної діяльності» від 31.10.2015 № 381-V, постанова Уряду Республіки Казахстан від 25.05.2011 № 575 [44];

РФ: постанови уряду: «Про використання результатів науково-технічної діяльності» від 02.09.1999 № 982 (в ред. від 17.11.2005); «Щодо окремих питань регулювання закріплення прав на результати науково-технічної діяльності» від 22.04.1999 № 342 (в ред. від 08.12.2011); наказ МОН РФ «Про затвердження типового контракту на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, типових умов контракту на використання результатів інтелектуальної діяльності, що включаються до контрактів на виконання робіт, надання послуг та інформаційної карти типового контракту, типових умов контракту» від 21.10.2015 № 1180; Національний стандарт РФ (ГОСТ Р 58086 — 2018) «Інтелектуальна власність. Розподіл інтелектуальних прав між замовником, виконавцем та автором на охоронювані результати інтелектуальної діяльності, що створені та/або використані при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та виробничих робіт».

1.2.1. Договори ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів

Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» визначається правовий режим наукового і науково-технічного (прикладного) результату (ст. 30 Закону) Встановлюється, що передання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання зазначених об'єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передання прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових (ст. 64). Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначено порядок передання майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти (ст. 11).

У Білорусі Положення від 04.02.2013 визначає порядок комерціалізації результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених повністю

[43] ДКНТ РБ. URL: https://gknt.gov.by/

[44] Национальный научный портал Республики Казахстан. URL: https://nauka.kz/page.php

або частково за рахунок коштів республіканського та/або місцевих бюджетів, у тому числі державних цільових бюджетних фондів, а також державних позабюджетних фондів. Також у Положенні визначаються строки та засоби комерціалізації результатів НТД (гл. 2); власник (власники) майнових прав на результати НТД (гл. 3); випадки передання майнових прав на результати НТД та надання права на їх використання для комерціалізації (гл. 4). Положення містить вимоги до договорів на виконання НДДКР, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів республіканського та/або місцевих бюджетів, у тому числі державних цільових бюджетних та позабюджетних фондів.

Постановою ДКНТ РБ від 03.09.2018 № 26 затверджено примірну форму договору (додаток до Постанови ДКНТ РБ від 03.09.2018 № 26) на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт, що фінансується повністю або частково за рахунок державних коштів (п. 1 Постанови).

Форма договору містить положення щодо прав сторін на результати робіт, права та обов'язки Сторін щодо використання та комерціалізації отриманих результатів (гл. 6 Договору). Глава містить сім варіантів розподілу прав (п. 20.1—20.7 Договору).

Законом Республіки Казахстан «Про комерціалізацію результатів наукової та/або науково-технічної діяльності» визначено, що право інтелектуальної власності, отримане в результаті наукової або науково-технічної діяльності, яка здійснюється за рахунок бюджетних коштів, належить науковим організаціям, якщо інше не передбачено договором, що укладається між науковою організацією та автором об'єкта інтелектуальної власності (ст. 12). Постановою Уряду Республіки Казахстан від 25.05.2011 № 575 затверджено типовий підрядний договір на виконання науково-дослідних робіт, яким передбачено, що науково-технічна продукція, створена в рамках цього договору, у тому числі майнові права, є державною власністю. Типовим договором не визначається сторона, якій належать права на результат робіт (п. 1 розд. 6).

У РФ постановою уряду «Щодо окремих питань регулювання закріплення прав на результати науково-технічної діяльності» встановлюються такі моделі закріплення прав на результати науково-технічної діяльності, створені за державними контрактами на виконання НДДКР: за державним замовником; за державним замовником та виконавцем; за виконавцем. Також постановою визначаються умови, якими має керуватися державний замовник при обранні моделі розподілу прав на результати робіт за державним контрактом на виконання НДДКР (п. 1). Принципи, які слід застосовувати при розподілі прав на ОІВ, визначаються Національним стандартом РФ (ГОСТ Р 58086 — 2018), який потрібно враховувати при розподілі прав на ОІВ під час виконання дослідно-конструкторських, технологічних та виробничих робіт, а також виконання державного контракту. Зокрема,

наводиться механізм прийняття рішень про використання ОІВ, створених до початку виконання НДДКР. Проте вказані документи безпосередньо не визначають належність прав ІВ закладам вищої освіти, науковим установам чи підприємствам.

1.2.2. Договори про проведення спільних ДР

В Україні укладання договорів про спільну діяльність з проведення ДР регламентується ЦК України (гл. 77) та Порядком укладення 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, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296. Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (частина 7 ст. 11) регулюється розподіл прав на технологію, що є результатом виконання договору про спільну діяльність з проведення ДР.

У ЦК України містяться загальні положення щодо договору про спільну діяльність. Так, у кодексі дано визначення договору, встановлено його форму, наведено перелік умов, які сторони мають узгодити в договорі про спільну діяльність (статті 1130, 1131).

Порядком укладення 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 передбачено, що бюджетна установа, яка має намір укласти зазначений договір, повинна отримати погодження на укладання договору від Кабінету Міністрів України. Рішення щодо погодження договору готує розпорядник бюджетних коштів до сфери управління якого належить бюджетна установа, спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом.

Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» встановлено, що у разі, якщо складові технологій частково створено за рахунок власних коштів підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів і фізичних осіб, а частково — за рахунок бюджетних коштів, майнові права на ці складові розподіляються на підставі договору про їх створення і використовуються за умовами договору про їх трансфер.

У Білорусі до основних актів, якими врегульовуються питання охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР зі спільним фінансуванням, належать: Указ Президента РБ від 04.02.2013 № 59; Положення «Про комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених за рахунок державних коштів», затверджене Указом Президента РБ від

04.02.2013 № 59; постанова ДКНТ РБ від 03.09.2018 № 26. До примірної форми договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт, що фінансується повністю або частково за рахунок державних коштів (п. 1), затвердженої постановою ДКНТ РБ від 03.09.2018 № 26, для спільного фінансування ДР передбачено, що права ІВ мають належати спільно замовнику (виконавцю) та особі, що вклала кошти у проведення НДДКР (п. 20.7).

У Казахстані Законом «Про комерціалізацію результатів наукової та/або науково-технічної діяльності» визначено дві моделі розподілу прав (ст. 16). Перша — виключні права на спільні результати наукової та/або науково-технічної діяльності, створені в рамках спільного виконання НДДКР, належать суб'єктам наукової та науково-технічної діяльності і суб'єктам підприємництва, суб'єктам «квазідержавного» сектору спільно, якщо інше не вказано у договорі. У разі, якщо договором НДДКР визначено, що виключні права на результати наукової та/або науково-технічної діяльності належать суб'єктам наукової та науково-технічної діяльності, то за іншою стороною договору (замовником) зберігається право на невиключну безоплатну ліцензію на використання цих результатів у власному виробництві (ст. 16).

1.2.3. Договори ДР між науковими установами, університетами та підприємствами і організаціями

Спільне виконання робіт здійснюється шляхом укладання договорів про спільну діяльність без об'єднання внесків. Договори про спільну діяльність, де сторони не об'єднують внески, на відміну від договору простого товариства, належать до непоіменованих договорів, тому регулювання правовідносин, що виникають у разі спільної діяльності без об'єднання внесків сторін, здійснюється на підставі загальних положень про договір та правочин цивільних кодексів ННД.

Існує практика укладання договорів про спільну наукову діяльність між університетами в ННД, які містять розділи щодо використання отриманих наукових результатів та розподілу прав інтелектуальної власності [45]. В окремих університетах затверджено положення про науково-дослідну та інноваційну діяльність, політику у сфері інтелектуальної власності, в яких є розділи щодо розподілу прав інтелектуальної власності на результат робіт за підрядними договорами на створення (передання) науково-технічної продукції [46].

[45] Договір про наукове співробітництво Федеральної державної бюджетної установи науки Інституту фізико-хімічних та біологічних проблем ґрунтознавства РАН. URL: http://acssi.org/images/stories/docs/agrcoll.pdf

[46] Положення про науково-дослідну та інноваційну діяльність у Сибірському Федеральному Університеті. URL: http://about.sfu-kras.ru/node/8465

1.3. США

1.3.1. Договори ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів

Здійснення заходів зі стимулювання співпраці наукових організацій, університетів та приватного сектору в сфері наукових досліджень та комерціалізації результатів досліджень є одним з основних напрямів інноваційної політики США. При цьому відповідно до нових викликів законодавство США у сфері інтелектуальної власності було переглянуто у 1980-ті роки, як і підходи до визначення ролі держави у створенні та використанні результатів ДР, у тому числі ОІВ.

Головним у цьому процесі стало ухвалення 1980 р. Закону Бея — Доула [47], яким визначено, що права на винаходи, які створюються в рамках договорів ДР, фінансованих урядовими агентствами, некомерційними організаціями (неприбутковими науковими організаціями та університетами, які мають такий статус згідно з американським законодавством [48]), малими підприємствами, належать цим організаціям (раніше патенти на такі результати досліджень найчастіше отримував федеральний уряд). За урядом закріплювалося право на отримання безоплатної ліцензії з використання таких винаходів у визначених цілях (*shop of right*). Також Закон накладав на неприбуткові організації та МСП певні зобов'язання щодо використання створених за державним контрактом ОІВ.

Законом «Про трансфер федеральних технологій» 1986 р. [49] було надано право федеральним агентствам, федеральним лабораторіям укладати угоди на проведення спільних досліджень та розробок з університетам, федеральними лабораторіями, приватними фірмами (*the Cooperative Research and Development Agreements, CRADA*). Також обов'язком федеральних лабораторій визначено діяльність із трансферу технологій; встановлено, що винахідникам лабораторій виплачується 15 % отриманих роялті.

Закон «Щодо уточнень до законодавства про торговельні марки» (1984) [50] (дод. § 202 до розд. 35, 18 «Патентні права на винаходи, створені

[47] The Bayh — Dole Act of 1980 (P.L. 96-517). URL: http://www.archive.org/stream/bayhdoleactrevie00unit/ bayhdoleactrevie00unit_djvu.txt; поправки від 2018 р. URL: https://research.wisc.edu/bayhdole/

[48] (i) The term "nonprofit organization" means universities and other institutions of higher education or an organization of the type described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986 (26 USC 501(c) and exempt from taxation under section 501(a) of the Internal Revenue Code (26 USC 501(a)) or any nonprofit scientific or educational organization qualified under a State nonprofit organization. URL: https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-section-501c3-organizations).

[49] The Federal Technology Transfer Act of 1986 (P.L. 99-502). URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/99/hr3773

[50] Patent and Trademark Clarification Act of 1984 (P.L. 98-620). URL: http://uscode.house.gov/statutes/pl/98/620.pdf

за урядової підтримки» Зводу федеральних актів США) дозволив контрактерам (приватним особам та підприємствам), що співпрацюють за контрактом з державними лабораторіями, приймати самостійно рішення, чи залишати собі права на винаходи (а не передавати їх уряду). Закон розвинув закладені в законах Бея — Доула і Стівенсона — Уайдлера положення стосовно правової охорони і передання ОІВ, створеної в державних лабораторіях, дозволивши лабораторіям надавати ліцензії на використання винаходів, права на які їм належать [51].

Закон «Про національні кооперативні дослідження» (1984) [52] було спрямовано на запровадження фінансування спільних (кооперативних) федеральних і промислових досліджень, що привело до утворення кількох сотень консорціумів, які займалися ДР.

Указ Президента США Р. Рейгана № 12591 «Про полегшений доступ до науки та технологій» (1987) [53] сприяв доступу громадськості до науки і технологій, оскільки він зобов'язував лабораторії надавати підрядникам право на патенти, створені за повної чи часткової підтримки федеральних фондів, в обмін на те, що уряд отримує безоплатну ліцензію на їх використання. Закон «Про передачу технологій та національну конкурентоспроможність», 1989 (P.L. 101-189) [54] розширив можливості укладання *CRADA*, надавши це право не лише урядовим лабораторіям типу *GOGO* (тобто належить уряду / управляється урядом), а й урядовим лабораторіям, що перебувають під управлінням зовнішнього підрядника, тип *GOCO*. Законом визначалися також положення із захисту інформації, що надається в рамках *CRADA*, від розкриття третім особам.

Умови укладання договорів ДР визначаються також актами Уряду США, що входять до Зводу федеральних нормативних актів (*Code of Federal Regulation*) щодо державних закупівель (розд. 48) та стосовно патентів, торговельних марок і авторських прав (розд. 37).

Державні закупівлі. Основу федеральної контрактної системи (ФКС) становлять Звід федеральних актів [55] та загальне федеральне контрактне право. Звід містить спеціальний розділ «Правила закупівель для федеральних

---

[51] 35 USC Ch. 18: Patent rights in inventions made with federal assistance, From Title 35—Patents Part II—Patentability of inventions and grants of patents, Chapter 18—Patent rights in inventions made with federal assistance. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title35-chapter18&edition=prelim

[52] National Cooperative Research Act of 1984; Public Law 98-462. URL: http://uscode.house.gov/statutes/pl/98/462.pdf

[53] Executive Order 12591 — Facilitating Access to Science and Technology. April 10, 1987. URL: https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12591.html

[54] National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989 (P.L. 101—189); докладніше див.: URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2009/ip/Ankara/borenstein.pdf; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338157/

[55] Code of Federal Regulation. URL: https://www.govinfo.gov/help/cfr

потреб» [56] (*Code of Federal Regulation. Title 48. Federal Acquisition Regulation — FAR*), яким визначено принципи державної політики у сфері закупівель [57].

Відповідно до *FAR*, є кілька типів державних замовлень, для кожного з яких передбачено окремі способи розміщення і відповідні види державних контрактів. Так, розрізняють закупівлі:

• за обсягами сум (мікро, стандартні, збільшені). Стосовно ДР розрізняють закупівлі, що стосуються: фундаментальних досліджень, загальних досліджень в інтересах агентства, досліджень, контрольованих урядом; досліджень у галузі безпеки; маркетингові дослідження; товари, роботи і послуги у сфері інформаційно-комунікаційних технологій — ДР;

• великі науково-виробничі проєкти з розроблення нової високотехнологічної продукції. Аналіз актів системи федеральних закупівель свідчить про детальне врегулювання багатьох питань, що стосуються створення та використання ОІВ, у контрактах ДР (*FAR* 52.227-1 — 52.227-23, *DFARS* 252.227-7000 — 252.227-7039).

Щодо укладання контрактів у сфері оборони крім Правил *FAR* Міністерство оборони США керується «Правилами закупівель для потреб оборони — Доповнення» (*the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement — DFARS*), що визначає особливості охорони прав ІВ під час проведення ДР.

Патенти, торговельні марки та авторські права. Глава IV розділу 37 *FAR* «Патенти, торговельні марки та авторські права») визначає положення стосовно:

• прав на винаходи, створені неприбутковими організаціями, малими підприємствами за урядовими грантами, контрактами та спільними угодами (§ 401.1—401.17);

• ліцензування винаходів, права на які належать уряду (§ 404.1—404.14);

• єдину патенту політику відносно прав на винаходи, створені державними службовцями (*Government employees*) (§ 501.1—501.11).

1.3.2. Договори про проведення спільних ДР

Проєкти CRADA. Умови укладання договорів ДР у разі проведення спільних проєктів урядовими лабораторіями та фірмами визначаються законами США «Про трансфер федеральних технологій» [58] (1986);

[56] Federal Acquisition Regulations System — Government Publishing Office. URL: https://www.acquisition.gov/far/part-1

[57] Правила закупівель для федеральних потреб містять 53 розділи, кожен з яких присвячений окремому аспекту держзакупівель, включно із загальними питаннями укладення контрактів, планування закупівель. Також у Правилах міститься опис спрощених процедур щодо укладення контрактів на суму 25 тис. дол. США і менше (без проведення торгів), а в інших розділах розглянуто специфічні процедури закупівель за найбільшими контрактами, процедури контролю, наведено модельні статті й форми.

[58] The Federal Technology Transfer Act of 1986 (P.L. 99—502). URL: https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/3773

«Про передання технологій та національну конкурентоспроможність» (1989); «Про удосконалення національного трансферу технологій» (1995); «Про комерціалізацію трансферу технологій» (2000), а також Зводом федеральних актів (*CFR*, розд. 35, гл. 18 «Патентні права на винаходи, створені за сприяння федерального уряду»), модельними угодами *CRADA*, зокрема *Phase* I, II, III or IV *Clinical Trial Cooperative Research and Development Agreement* (*CRADA*), *Principal Investigator Initiated Cooperative Research and Development Agreement* (*PII CRADA*), *Investigational Device Clinical Trial Cooperative Research and Development, Basic Science Cooperative Research and Development* [59].

Наведеними актами регламентуються питання:

• надання фірмам прав використання результатів досліджень, винаходів, отриманих урядовими лабораторіями в рамках спільних досліджень з фірмами або права на які належать спільно лабораторіям та фірмам; вибір при цьому відбувається між невиключною або виключною ліцензіями;

• порядок використання Раніше отриманих результатів досліджень у рамках договору *CRADA*;

• порядок набуття прав на винаходи, створені працівниками кожної зі сторін договору, а також створених спільно працівниками різних сторін;

• отримання урядом безвідкличної, безоплатної невиключної ліцензії на використання створених ОІВ;

• порядок публікації результатів досліджень;

• збереження конфіденційності тощо.

Програми розвитку інновацій малого та середнього бізнесу. Особливості використання ОІВ визначаються також законодавчими актами стосовно проєктів державних програм США з розвитку інновацій малого та середнього бізнесу. Відповідно до Закону «Про розвиток інновацій у сфері малого бізнесу» (1982) [60], було запроваджено програму інноваційних досліджень у малому бізнесі (*Small Business Innovation Research*, *SBIR*) [61], зобов'язавши державні агентства надавати спеціальні фонди для ДР у малому бізнесі [62]. Законом «Про поширення науково-дослідницької діяльності» (1992)

[59] Forms, Templates and Model Agreements. URL: https://www.research.va.gov/programs/tech_transfer/model_ agreements/default.cfm

[60] The Small Business Innovation Development Act (P.L. 97-219). URL: https://www.congress.gov/bill/97th-congress/senate-bill/881

[61] Small Business Innovation Research. URL: https://www.sbir.gov/

[62] Програма *SBIR* спрямована на залучення інноваційних ідей малого бізнесу для вирішення науково-технічних проблем із тематики 10 найбільших федеральних міністерств і національних агентств: Міністерства сільського господарства; Міністерства торгівлі; Міністерства оборони; Міністерства освіти; Міністерства енергетики; Міністерства охорони здоров'я і обслуговування населення; Міністерства транспорту; Агентства захисту навколишнього середовища; Національного управління з аеронавтики і космонавтики; Національного наукового фонду і Комісії з атомної енергії. Кожна з цих організацій може субсидувати понад 100 млн дол. для ви-

засновано програму трансферу технологій малого бізнесу (*STTR*)[63]. Також 1958 р. було прийнято багатомільярдну програму «Компанія з інвестицій у малий бізнес» (*Small Business Investment Company*, *SBIC*) [64], у рамках якої інноваційні малі підприємства отримують кошти через інвестиційні фірми[65]. Її реалізація і координація здійснюються агентством «Адміністрація малого бізнесу» (*SBA*)[66]. 2001 року Конгрес для уніфікації державних технологічних програм, спрямованих на розвиток малих високотехнологічних фірм, ухвалив Закон «Про державну та федеральну програму технологічної співпраці». Закон було покладено в основу чинної нині програми «Співпраця федеральних і державних технологій» [67].

2019 року *SBA* ухвалила Директиву для програм *SBIR* та *STTR*. [68] Умови реалізації грантів передбачають використання угод *CRADA* або спеціальні угоди про фінансування (*SBIR funding agreement, Lab Selling Agreements*). У разі подання запиту на отримання гранту в плані з комерціалізації має бути зазначено: які патенти на винаходи, інші ОІВ, відомості, що станов-

---

конання ДР силами малих підприємств. Ці організації, як учасники *SBIR*, самі визначають розміри і види фінансової підтримки розробників і готують тематичні плани ДР, оцінюють перспективність підприємницьких пропозицій і проводять конкурси з розподілу субсидій, грантів або контрактів.

Процес реалізації робіт за тематикою *SBIR*, а також розмір фінансової підтримки ґрунтуються на результатах кваліфікованого оцінювання малого підприємства, оригінальності його інноваційної пропозиції, його промислових перевагах і комерційних перспективах.

[63] Програмою надається фінансування малим підприємствам, що співпрацюють з американськими коледжами, університетами, некомерційними дослідницькими організаціями чи науково-дослідними центрами, які фінансуються з федерального бюджету. Метою програми є також розширення співпраці державного та приватного секторів економіки, зокрема через створення спільних підприємств за участю малого бізнесу та некомерційних науково-дослідних інститутів. Найважливіша роль цієї програми полягає у поєднанні фундаментальної науки з комерціалізацією інноваційних результатів. Основними замовниками досліджень за цією програмою із загальним річним бюджетом понад 1 млрд дол. є найбільші урядові відомства США. Див: The Small Business Research and Development Enhancement Act of 1992 (P.L. 102-564).

[64] Small Business Investment Company / US Small Business Administration. URL: https://www.sba.gov/partners/sbics

[65] Програма забезпечує малий і середній бізнес ризиковим та інвестиційним капіталом у період початку їх роботи, зростання і подальшого розширення.

[66] Small Business Investment Company / US Small Business Administration.

[67] Tech Transfer Commercialization Act of 2000 (P.L. 106—404). URL: http://energy.gov/sites/prod/files/technology TransferCommercializationAct.pdf

[68] Policy Directive Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Program. US SBA. Office of Investment and Innovation. May 2, 2019. SBIR/STTR Policy Directive. URL: https://www.sbir.gov/about/policies

лять комерційну таємницю, які технології передбачається використовувати, як саме передбачається здійснювати охорону та комерціалізацію результатів досліджень. Уряд отримує обмежену невиключну ліцензію на використання добутої під час досліджень інформації, проте таке право не містить права її розкриття.

1.3.3. Договори ДР між науковими установами, університетами та підприємствами і організаціями

Умови договорів між науковими установами, університетами та фірмами переважно регламентуються політикою установ з питань інтелектуальної власності.

Так, Університетом штату Техас передбачено дев'ять варіантів положень щодо ОІВ[69], які можуть пропонуватися працівниками університету для внесення до договору з організацією-партнером (спонсором). Основним принципом є подання пропозицій із закріплення найбільшого обсягу прав ІВ за університетом. У разі, якщо інша сторона не погоджується на запропоновані варіанти, справа передається на розгляд до Офісу декана для подальших перемовин.

Поширення набула спільна заява провідних університетів США «Дев'ять пунктів, що мають бути враховані при ліцензуванні університетських технологій» від 06.03.2007[70], яка мала істотний вплив на практику укладання договорів ДР університетами в США.

---

[69] IPR Sample clauses. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property-rights-sample-clauses#IPR1.0

[70] In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology. March 6, 2007. URL: http://news.stanford.edu/news/2007/march7/gifs/whitepaper.pdf
До цих пунктів внесено такі принципи:

- університети повинні мати право використовувати ліцензовані винаходи та уповноважувати на це інші неурядові та урядові організації;
- виключні ліцензії мають використовуватись для заохочення розвитку та використання технологій — проте не для обмежень застосування технологій; намагання мінімізувати ліцензування «майбутніх удосконалень»;
- університети мають сприяти вирішенню конфліктів інтересів, пов'язаних з трансфером технологій;
- сприяти наданню широкого доступу до можливостей у сфері досліджень і розробок;
- суворе дотримання правил експорту технологій;
- обережно співпрацювати з патентними агрегаторами;
- приділяти особливу увагу можливостям удосконалення технологій у сфері лікування, діагностики захворювань населення та сільськогосподарським технологіям для країн, що розвиваються.

1.3.4. Договори ДР між науковими установами, університетами та іноземними організаціями

Слід зазначити низку нормативних актів США, якими віддаються переваги у використанні ОІВ, отриманих у рамках фінансування урядом, американським компаніям та на території США.

Законом США про патенти (§ 204 — «Бажані умови для промисловості США» [71]) визначено, що МП, некомерційна організація, які отримали право на винахід, створений у рамках фінансування урядом, можуть надати виключну ліцензію будь-якій особі лише за умови домовленості, що вироби за цим винаходом будуть вироблятися в США або якщо буде доведено, що спроби надати ліцензії на таких умовах не увінчалися успіхом чи виробництво в США комерційно не є можливим. Також Законом зазначається, що у разі створення винаходу некомерційною організацією або МП в рамках фінансування відповідних робіт урядом та неподання заявки на отримання патенту уряд може отримати право на винахід у США та інших країнах, де виконавцем робіт не подано відповідних заявок (§ 202). Крім того, Законом визначено право отримання федеральним органом невиключної, безвідкличної, оплатної ліцензії на використання для США або від імені США для певних умов (розд. 35, § 202 (c)(4)).

Законом «Про перевагу американських технологій» 1991 [72] було передбачено заходи, що мають відновити позиції США на міжнародних ринках, пов'язані з втратами промисловості США внаслідок конкуренції з фірмами Японії, Європи стосовно використання критичних технологій (розд. 201). Відносно прав на ОІВ, що створюються в ході реалізації програми критичних і передових технологій (*emerging technologies and advanced technology program*), зазначається, що права інтелектуальної власності залишаються у компаній, зареєстрованих у США. Уряд США може отримати невиключну, безвідкличну, без права передання, безповоротну оплатну ліцензію на такі технології. Права інтелектуальної власності на технології не можна передавати, крім як компанії, зареєстрованій у США, до завершення терміну дії першого патенту.

1.3.5. Інші питання

1.3.5.1. Політика відкритого доступу до результатів досліджень та врегулювання питань відкритого доступу в договорах ДР. Ці питання регулюються «Законом про свободу інформації» від 04.07.1966, Меморандумом директора Бюро з науково-технічної політики Управління Президента США від 22.02.2013 «Покращення доступу до результатів

[71] 35 US Code § 204. Preference for United States industry. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/204

[72] The American Technology Preeminence Act of 1991 (P.L. 102—245). URL: https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/5072

наукових досліджень, які фінансуються державою» [73]. Документи визначають:

• необхідність повного або часткового розкриття попередньо не опублікованої інформації та документів, що перебувають у віданні уряду США (за запитом);

• «презумпцію» на користь розкриття інформації;

• необхідність того, що прямі результати наукових досліджень, які фінансуються з федерального бюджету, мають стати доступними й корисними для суспільства, промисловості та наукових кіл (публікації в журналах *peer-reviewed* і цифрові дані, що використовуються для перевірки і підтвердження отриманих висновків).

1.3.5.2. Правовий режим ОІВ, створених іноземними дослідниками. Правила охорони прав на ОІВ, що створюються запрошеними вченими, визначаються зазвичай документами університетів США з охорони прав інтелектуальної власності та модельними угодами з дослідниками.

Як правило, університети намагаються зберегти права на ОІВ, створені на їхній базі. При цьому належність відповідних прав на ОІВ може бути встановлене в угоді між університетом та іноземною науковою організацією, навчальним закладом, де працює вчений [74].

1.3.5.3. Врегулювання у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації при проведенні ДР. У § 205 *FAR* — «Конфіденційність» визначено право федерального органу на конфіденційність щодо винаходів, які становлять інтерес для федерального уряду, впродовж часу, необхідного для подання патентної заявки.

У договірно-правовій практиці питання дотримання конфіденційності вирішується внесенням відповідного розділу до більш загальної угоди про передання результатів ДР або укладанням окремої угоди про нерозкриття інформації / дотримання конфіденційності (*Non-disclosure agreement — NDA*).

В університетах питання збереження конфіденційності є частиною Політики інтелектуальної власності; університетами розробляються також модельні договори зі збереження конфіденційності, такі як Керівництво з по-

[73] Memorandum «Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research». URL: https://www.epa.gov/

[74] Visiting Scholar/Visiting Researcher Harvard Program. URL: https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/; Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars. URL: https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/non-faculty-research-appointments/visiting-scholars; University of Texas. Handbook of Operating Procedures 7-1020. Visiting Researchers and Scholars. URL: https://policies.utexas.edu/policies/research-titles; Duke Law Visiting Scholars Program. URL: https://law.duke.edu/internat/visitscholar/; Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. Policy Statement. URL: http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx

літики, процедур і ресурсів Університету Стенфорда щодо угод про нерозголошення та конфіденційність тощо. Керівництво передбачає укладання [75]:

- угоди про нерозголошення інформації (*NDA*);
- угоди про конфіденційність (*CDA*);
- угоди про приватну інформацію (*PIA*),

а також прийняття рекомендації з внесення положень щодо конфіденційності в інституційні угоди між університетом та спонсором або третьою стороною та до договорів зі спонсором або третьою стороною.

1.4. Всесвітня організація інтелектуальної власності

Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) у 2000 р. було підготовлено «Керівництво з розробки політики у сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних організацій», яке доповнювалося у наступні роки. У доповненнях [76] визначено основні види договорів ДР: про надання науково-дослідних послуг; проведення спільних ДР; передання матеріалів; взаємне інформування про виконувані роботи (договір про творчу співдружність); про конфіденційність; надання консультативних послуг тощо.

У розділі «Підтримка з боку зовнішніх спонсорів, співпраця з третіми особами в рамках науково-дослідної діяльності» рекомендовано визначати у договорах з ДР: ОІВ, уже наявні в академічних установах до укладення договору; ОІВ, які було створено в результаті науково-дослідної діяльності на підставі договору після його укладення; вимоги до заходів охорони конфіденційності; умови оприлюднення результатів тощо.

2016 року ВОІВ було також підготовлено «Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій» [77]. Досліджено розроблені урядовими агентствами, а також ЄС модельні договори ДР у США, Великій Британії. ФРН, Австрії, Франції, Данії, Швеції, Італії та

[75] Export control. Confidentiality agreement. URL: https://doresearch.stanford.edu/research-scholarship/export-controls/confidentiality-agreements

[76] Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations, WIPO, Geneva. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf

[77] Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856; WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39002; WIPO. Overview — Agreements in R&D and Technology Transfer. URL: https://www.wipo.int/amc/en/docs/huisken.pdf

інших країнах і здійснено аналіз різних аспектів взаємовідносин бюджетних наукових організацій та комерційних і некомерційних організацій, орієнтованих на розвиток та передання знань. В огляді розглянуто питання: права на ОІВ, що створюються в рамках досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів; правовий режим ОІВ, що створюються або використовуються під час спільних досліджень університетів і бізнесу (*collaborative research*) та досліджень на замовлення (*contract research*); застосування кодексів або керівництв міжнародних організацій та національних органів з питань ІВ для університетів і наукових установ у певних країнах (зокрема керівництва, прийняті в Ірландії [78] , Австрії [79], Данії [80]); наведено основні типи таких договорів.

Слід зазначити також збірник модельних договорів ВОІВ для наукових установ та університетів 2018 р., де наведено форми договорів і рекомендації стосовно: проведення контрактних досліджень; ДР, що фінансуються спонсорами; спільних ДР між науковими організаціями; надання консультацій; передання матеріалів між академічними організаціями та комерційній організації тощо, а також зазначено вимоги щодо охорони та використання ОІВ у договорах [81].

2015 року ВОІВ було підготовлено Звіт щодо опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію [82]. Стосовно договорів ДР розглянуто підходи до їх визначення; мету укладення — для проведення ДР чи подальшого використання результатів досліджень; особливості укладання договорів з контрагентами з інших країн; положення, що стосуються конкуренції, тощо.

Висновки

1. Аналіз законодавства, керівництв, рекомендацій, модельних договорів та застережень, прийнятих державними органами ЄС, держав-членів ЄС, США, ННД з охорони прав інтелектуальної власності у договорах по співробітництво / виконання досліджень і розробок (договори

[78] SFI Terms and Conditions of Research Grants, August 2006 Edition. URL: www.sfi.ie

[79] Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation. URL: www.mibla.tugraz.at/07_08/Stk_12/080319_Richtlinie_IPR_Wirtschaftskooperationen.pdf

[80] Contacts, contracts and codices — research co-operation between universities and companies Confederation of Danish Industry (DI) — Confederation of Danish Industry (danskindustri.dk). URL: https://www.danskindustri.dk/english/

[81] Model Agreements. WIPO IP Toolkit for Academic and Research Institutions. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p. URL: https://www.wipo.int/web/technology-transfer/agreements

[82] WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p.

ДР), а також документів міжнародних організацій свідчить про можливість їх розподілу на такі групи, пов'язані з:

а) виконанням ДР за рахунок бюджетних коштів (договори з органами державної влади, національними фондами);

б) проведенням спільних проєктів ДР, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств і організацій (договори про співробітництво з проведення ДР, у тому числі договори консорціуму);

в) виконанням ДР науковими установами, університетами на замовлення національних підприємств і організацій (договори на виконання ДР);

г) виконанням ДР науковими установами, університетами за договорами з іноземними організаціями (договори на виконання ДР та договори співробітництва);

д) іншими питаннями, які охоплюють:

- правовий режим ОІВ, що створюються іноземними дослідниками (в рамках грантів; договорів ДР між науковими установами, університетами; договорів установ безпосередньо з іноземними дослідниками;
- урегулювання у договорах ДР збереження конфіденційної інформації;
- урегулювання у договорах ДР питань відкритого доступу до результатів досліджень тощо.

2. Джерельна база за своїм змістом і наповненням різниться у ЄС, США, Україні. Особливо слід виділити джерела ВОІВ, яка цілеспрямовано ініціює дослідження, розроблення рекомендацій та примірних договорів з цих питань.

3. Найповніше документи з питань ІВ наведено у договорах ДР в ЄС та державах-членах ЄС. Це політичні документи, такі як Рекомендації Єврокомісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів і державних науково-дослідних організацій» (2008); дослідження та керівництва, такі як Керівництво Європейського дослідницького простору з управління ІВ в міжнародних угодах зі співробітництва партнерів з країн ЄС та інших країн (2012); дослідження щодо наявних модельних договорів у державах-членах ЄС та розробки модельних договорів ЄС (2014); модельні договори з різними варіантами відносин ІВ та рекомендації національних органів у Великій Британії, ФРН, Австрії, Ірландії, Данії, Франції та інших державах-членах ЄС.

Істотно в меншому обсязі, ніж у США, переважно у Великій Британії, представлено політики у сфері ІВ та модельні договори на сайтах університетів і наукових організацій у державах-членах ЄС.

Окреме коло джерел — документи з урегулювання питань ІВ у Рамкових програмах (РП) досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», що містять регламенти з виконання програм № 1290/2013

та № 2021/695, Грантову угоду, модельні договори консорціуму, допоміжні рекомендації та керівництва. Роль документів РП важлива для вироблення у державах-членах ЄС близьких підходів з урегулювання питань ІВ за національного фінансування ДР.

3. Слід підкреслити провідну роль у Європі Великої Британії щодо розроблення модельних договорів ДР між університетами та компаніями з різними варіантами відносин ІВ. Розпочата 2005 р. робота Комісії Ламберта Казначейства Великої Британії привела до розроблення семи двосторонніх і чотирьох багатосторонніх договорів ДР між університетами та компаніями, рекомендацій з вибору оптимального варіанта договору. Пакет договорів було адаптовано Офісом інтелектуальної власності Великої Британії для укладання міжнародних договорів британських університетів з організаціями КНР, Індії. Також на сайті Офісу представлено значний обсяг інших модельних договорів і рекомендацій, що застосовуються у сфері досліджень та стосуються ІВ.

4. Для України, країн ННД загальне регулювання правовідносин щодо виконання робіт за договорами ДР здійснюється на підставі положень Цивільних кодексів країн. Зміст положень щодо укладання підрядних договорів сфери ДР, як правило, не містить особливості врахування охорони прав ІВ. В Україні спеціальними законами, якими встановлено принципи набуття прав ІВ за бюджетного фінансування ДР, є «Про наукову та науково-технічну діяльність»; «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Органам виконавчої влади в Україні, на відміну від практики ЄС, США, не властиве розроблення рекомендацій чи модельних договорів ДР між науковими організаціями, ЗВО та підприємствами, а також окремих документів, що визначають специфіку створення і використання ОІВ за бюджетного фінансування ДР та державних закупівель. Також не є розвинутим, за винятком окремих наукових установ (НАН України, НААН України) та окремих ЗВО, розроблення інституційних політик у сфері інтелектуальної власності із зазначенням особливостей врегулювання використання ОІВ у договорах ДР. Як правило, на сайтах наукових організацій та ЗВО не розміщують модельні договори з проведення ДР з підприємствами та організаціями.

5. США є прикладом країни з найбільш розвиненим урегулюванням питань ІВ за державного фінансування. Вказане включає визначення принципових питань набуття прав ІВ та використання щодо винаходів Закону Бея — Доула (1980), Закону «Щодо уточнень до законодавства про торговельні марки» (1984); стосовно угод про співробітництво з ДР, *CRADA* — Закону «Про трансфер федеральних технологій» (1986) та інших законів, що розвивали положення цих актів. Питання охорони ІВ також докладно викладено в актах Уряду США, що входять до Зводу федеральних нормативних актів (*Code of Federal Regulation*) щодо державних закупівель (розд. 48), прав на винаходи, створені неприбутковими організаціями, ма-

лими підприємствами за урядовими грантами, контрактами та спільними угодами (§ 401.1—401.17); ліцензування винаходів, права на які належать уряду (§ 404.1—404.14); єдиної патентної політики відносно прав на винаходи, створених державними службовцями (§ 501.1—501.11) та в документах Адміністрації малого бізнесу стосовно програм *SBIR* та *STTR*.

Важливою є практика розроблення міністерствами окремих модельних застережень договорів, які містяться в актах *CFR*, що дає змогу конструювати текст контракту відповідно до конкретних вимог — із різних окремих модельних застережень. Вказане відрізняється від практики держав-членів ЄС, де розробляються альтернативні варіанти договорів ДР загалом. Проте більшість умов договорів, а також умов щодо питань охорони ІВ та конфіденційної інформації збігаються, а відрізняються лише окремі умови, пов'язані зі специфікою взаємовідносин сторін.

Для США, на відміну від ЄС, нехарактерне розроблення модельних договорів та політик для взаємовідносин університетів і компаній державними органами. Такі договори та політики розробляють безпосередньо в університетах та розміщують на сайті університет, вони також наявні в Офісі трансферу технологій. Принципові положення таких договорів часто визначено в політиках з охорони ІВ університетів, які, як правило, оприлюднено на сайтах закладів.

6. Особлива роль у розвитку сучасних підходів з урегулювання прав ІВ у договорах ДР належить ВОІВ з розробленням та оновленням Керівництва з розробки політики у сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних організацій (2019); підготовкою досліджень, таких як «Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій» (2016), Звіт щодо опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію (2015); Збірник модельних договорів ВОІВ для наукових установ і університетів (2018) тощо.

РОЗДІЛ **2**

Урегулювання розподілу, охорони та використання прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються науковими установами з організаціями та підприємствами

2.1. Загальні закономірності

У 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.

Як саме мають розподілятися права інтелектуальної власності на такі ОІВ між НУ та підприємствами (далі — підприємства або компанії)?[1] Досвід США, ЄС, міжнародних організацій свідчить про увагу до цього питання в іноземних країнах на політичному рівні, що вирішується через прийняття рекомендацій, розроблення 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 винятком загальних рамкових положень у гл. 62 ЦК України, напрям розроблення державними органами модельних договорів ДР між НУ та підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин Установ з підприємствами не набув розвитку. Сучасна практика врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР не відповідає міжнародній практиці — договорам, які укла-

[1] Під підприємствами розуміється будь-яка організаційно-правова форма суб'єкта підприємницької діяльності.

даються українськими організаціями під час реалізації проєктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» та інших програм, а також договорам, що укладаються з компаніями, науковими установами, університетами держав-членів ЄС, США.

Питанням удосконалення укладання договорів ДР та врегулювання в ЄС присвячено низку досліджень та керівництв, рекомендацій, підготовлених на замовлення Європейської комісії та органів держав-членів ЄС, Великої Британії, а також ВОІВ [2]. Проблематика розподілу прав ІВ у договорах ДР обговорюється також у численних 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.

Разом з тим у зазначених роботах зазвичай не ставилося питання узагальнення досвіду укладання договорів у ЄС та США, рекомендацій міжнародних організацій. Метою цього 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.

2.1.1. США

Для **США** характерним є укладання університетами таких видів договорів у сфері ДР [3]:

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 під час проведення досліджень університет використовує результати ДР, отримані з не залежних від урядового фінансування джерел та створені за рахунок такого фінансування.

Договори зазвичай містять змістовний розділ, присвячений питанням охорони інтелектуальної власності. Так, модельним договором Університету Гарварда визначено, що: [4]

• майнові права на винаходи, створені в рамках ДР, та право отримання патенту належить стороні, працівниками якої створено винахід. Обмежень з боку однієї сторони на використання такого винаходу іншою стороною немає. Винаходи, які створено працівниками сторін спільно, належать сто-

[2] Відповідні посилання наведено далі.

[3] Модельні види договорів університети зазвичай розміщують на своїх вебсайтах. Див., зокрема: Washington University in St. Louis. URL: https://research.wustl.edu/jroc-agreement-types/; University of Alaska Fairbanks. URL: https://www.uaf.edu/ogca/lifecycle/3-develop/agreement-types/

[4] Положення наведено на прикладі договорів ДР Гарварда. *Harvard. Office of Technology Development*. URL: https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/

ронам спільно. Кожна сторона має право незалежно від іншої видавати ліцензії на використання спільного винаходу;

• сторони зобов'язані повідомляти одна одну про створені винаходи. Патентування спільних винаходів здійснюється в США та інших країнах університетом, при цьому зміст заявки уточнюється з компанією. У разі відмови університету від подання заявки — патентування спільних винаходів може здійснювати компанія; 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 у проведенні власних наукових досліджень і можливість отримання від університету ліцензії припиняється;

• компанії з боку університету надається опціон — проведення в дусі доброї волі переговорів з отримання виключної чи невиключної (на її вибір) ліцензії на використання винаходів, патенти на які належать університету, або стосовно спільних винаходів на умовах сплати роялті. У разі зацікавленості в отриманні ліцензії компанія має активувати опціон упродовж 30 днів після повідомлення про створення винаходу, а також упродовж 60 днів після цього повідомити університет про реалізацію опціону та упродовж 90 днів провести переговори й укласти ліцензійну угоду з університетом. У цьому випадку компанія зобов'язана відшкодовувати університету витрати на отримання патенту та його підтримку. Якщо компанія не використала опціон, право компанії щодо отримання ліцензії та використання винаходу за межами внутрішніх досліджень припиняється;

• кожна угода у випадку виключної ліцензії з використання ОІВ, створених раніше за державними контрактами, має містити умови відповідно до 35 *USC* § 200—212 та 37 *CFR* § 401 [5] і залишення прав університету та іншим неприбутковим дослідницьким організаціям з використання винаходу з метою досліджень, навчання. Також в угодах зазначаються вимоги щодо належної добросовісності компанії (*due diligence*) у комерціалізації винаходу;

• конфіденційна інформація, направлена однією зі сторін іншій, повинна мати відповідну позначку і зберігається у конфіденційності впродовж дії угоди та п'яти років після її закінчення. Водночас конфіденційна інформація не має передаватися університету, якщо її отримання обмежує публікацію результатів досліджень або здатність учених відтворювати такі результати. Перед надсиланням конфіденційної інформації університету уповноважений представник університету має дати згоду на її отримання;

[5] Умови щодо використання винаходів, створених за державними контрактами, державними грантами, кооперативними угодами, зокрема: виробництво продукції з використанням винаходу в основному в США; March-in-Rights (права уряду); обмеження у переданні патенту; зобов'язання використання роялті для виплати винагороди винахідникам, фінансування досліджень, освітньої діяльності тощо, 37 *CFR* § 401.

• кожна сторона має право публікувати результати, отримані нею. Перед публікацією матеріали направляються іншій стороні з метою перегляду щодо відсутності опису винаходу, патент чи ліцензію на який передбачає отримати інша сторона. З публікації має бути видалена 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* [6]. Компанія має у тримісячний термін від дня розкриття винаходу університетом компанії повідомити університет про бажання отримати невиключну або виключну ліцензію зі сплатою роялті стосовно винаходів, а також частки університету у спільних винаходах. У разі невиключної ліцензії університет, якщо витрати на патентування здійснюються університетом, має право в односторонньому порядку припинити отримання патенту чи його підтримку. Виключна ліцензія надається за умови декларування належних зусиль компанії з комерціалізації винаходу. Якщо упродовж трьох місяців з дня повідомлення про зацікавленість у ліцензії університет і компанія не досягли згоди щодо її умов, зобов'язання університету надати ліцензію компанії припиняються.

Результати досліджень можуть публікуватися університетом за винятком конфіденційної інформації. Перед публікацією компанії надається рукопис з метою з'ясування наявності опису потенційно патентоздатних винаходів, а також конфіденційної інформації. У публікаціях університет має згадувати компанію як спонсора досліджень.

3. *Договори про надання послуг (Service Agreements)* укладають для обробки фахівцями університету даних компаній, тестування, використання унікального обладнання. Права на використання даних, отриманих у результаті послуг, належать компанії. Результати надання послуг зазвичай не містять ОІВ, які створені працівниками університету.

4. *Договори про передання матеріалів (Material Transfer Agreements)* визначають передання речей некомерційного призначення, таких як трансгенні миші, клітинні лінії, генні конструкції, антитіла або хімічні сполуки [7], для використання у доклінічних дослідженнях. Як правило, університет дозволяє компанії використовувати надані матеріали на невиключних умовах з дослідницькими некомерційними цілями [8]. Право власності на мате-

[6] Наведено на прикладі університету Стенфорд. Stanford. Industrial Contracts Office. URL: https://ico.sites.stanford. edu/collaboration-agreements-industry

[7] Transgenic mice, cell lines, gene constructs, antibodies or chemical compounds.

[8] Material Transfer Agreements. Stanford. Industrial Contracts Office. URL: https://ico.sites.stanford.edu/mtas

ріали залишається в університету. Компанія сплачує університету витрати на надсилання матеріалів.

5. *Договори про надання дослідницького гранту (Research Grant Agreements)* укладають, коли спонсор бажає підтримати проведення фундаментальних досліджень. Права ІВ на результати за грантом зазвичай 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 виконання 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 зі сторін може використовувати результати робіт для фундаментальних досліджень та з навчальною метою.

7. *Договори про клінічні випробування (Clinical Trial Agreements)* або *Договори про клінічні дослідження (Clinical Research Agreements)* укладають з компанією, яка надає фінансування або препарат / пристрій для клінічних випробувань. У разі ініціювання випробувань спонсором права на результати, включно з ОІВ, що випливають 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 оплатної виключної ліцензії.

У разі ініціювання випробувань університетом права на ОІВ набуває, звичайно, університет [9] з надання компанії при її зацікавленості оплатної ліцензії.

2.1.2. Велика Британія

У Європі найвідомішими є «Модельні договори Ламберта». Договори було розроблено Робочою групою під керівництвом Р. Ламберта, створеною за ініціативою Казначейства Великої Британії 2003 р. для посилення співпраці університетів і промислових компаній. Було розроблено сім модельних угод про проведення наукових досліджень з різними варіантами розподілу прав ІВ між науковою установою / університетом і промисловим / бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму, в якому беруть участь більше двох сторін. Розроблено також детальні рекомендації з укладання договорів, керівництво з вибору певного договору. [10] Загальний обсяг договорів та рекомендацій становить понад 600 сторінок.

2014 року постійно діючою урядовою Робочою групою з договорів Ламберта також розроблено, з урахуванням вимог законодавства іноземних

[9] Overview of Clinical Trial Agreements. Office for Sponsored Research. Northwestern University. October 18, 2019. URL: www.feinberg.northwestern.edu

[10] University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: https://www.gov.uk

Таблиця 2.1. **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 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. У разі відсутності комерціалізації ОІВ упродовж прийнятого терміну або кроків щодо її здійснення компанія за запитом Установи має передати Установі майнові права на нові ОІВ	Компанія
Угода 4А	Кожна сторона набуває права на нові ОІВ, створені фахівцями цієї сторони, і має право на їх комерціалізацію. 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 оплатної 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 проводять не в академічних чи некомерційних цілях, а виконуються Установою на замовлення компанії на комерційних засадах, звичайно, коли фінансування компанії покриває 100 % витрат на проведення досліджень. Не можна Установі використовувати ОІВ для проведення подальших досліджень і без дозволу компанії публікувати результати досліджень	Компанія

Закінчення табл. 2.1.

Угоди ДР	Умови	Належність прав на ОІВ, створені під час проєкту
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 і публікувати результати досліджень. У разі відсутності комерціалізації компанією ОІВ упродовж прийнятого терміну або відсутності належних кроків щодо здійснення комерціалізації компанія за запитом НУ має передати Установі майнові права на нові ОІВ	Компанія

Таблиця 2.2. **Договори Ламберта для консорціумів. Велика Британія**

Угода консорціуму	Умови
Угода A	Кожний член консорціуму набуває права на ОІВ, створені його фахівцями. Сторони надають іншим сторонам угоди невиключну ліцензію для використання результатів досліджень з метою виконання проєкту
Угода B	Члени консорціуму передають майнові права на створені в рамках проєкту ОІВ стороні, яка здійснює комерціалізацію результатів проєкту (або такій стороні надаються виключні ліцензії)
Угода C	Кожний з членів консорціуму набуває права на створені ОІВ, що близькі до ключового бізнесу таких сторін, і здійснює комерціалізацію таких ОІВ
Угода D	Кожен член консорціуму набуває права на ОІВ, що ним створені. Члени консорціуму надають іншим членам невиключну ліцензію для використання результатів досліджень лише з метою виконання 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

країн, модифікації договорів Ламберта для співпраці з організаціями КНР, Індії, Кореї, що постійно вдосконалюються. Національним інститутом досліджень у сфері здоров'я із залученням фармацевтичних та біотехнологічних компаній підготовлено пакет договорів у сфері медицини ДР для комерційної та некомерційної співпраці НУ і промисловості [11]. Варіанти розподілу прав ІВ у договорах Ламберта наведено у табл. 2.1, 2.2.

[11] Там само.

Для всіх договорів передбачається ідентифікація у договорі раніше створених — результатів (*Background*) (ОІВ, ноу-хау, інформацію, дані, матеріали) і нових результатів (*Results*), створених під час виконання договору. Використання *Background* іншою стороною з дослідницькою чи комерційною метою надається на ліцензійних умовах.

2.1.3. Держави-члени ЄС

Модельні договори ДР розроблено у низці держав-членів ЄС: ФРН, Данії, Австрії, Франції, Швеції, Ірландії тощо [12]. Термін їх розробки припадає переважно на 2006—2010 рр. У Данії, зокрема, крім модельного договору з проведення досліджень на замовлення та договору про співробітництво з проведення досліджень розроблено договори з виконання *PhD* досліджень за рахунок компанії та спільного фінансування компанією та Установою *PhD* досліджень [13].

Загальним принципом є надання Установою компанії права на використання Раніше створених ОІВ для застосування результатів досліджень за договором лише на умовах оплатної 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 можливе лише за умови проведення у певний термін переговорів з Установою з реалізації опціону щодо отримання оплатної ліцензії. Умови ліцензії мають відповідати добрим звичаям [14].

Наведемо принципові положення договорів про контрактні дослідження (два варіанти: передання прав та ліцензування) Федерального міністерства економіки та технологій (*BMWi*), яким також розроблено договір про співробітництво з проведення досліджень [15]. У договорах визначаються

[12] 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.

[13] 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

[14] В Ірландії у модельних договорах такі результати визначено як невіддільні покращення (Non-Severable Improvements). Knowledge Transfer Ireland розроблено два види модельних договорів — договір про співробітництво з НУ з досліджень, що повністю фінансуються компанією (Wholly Funded Collaborative Research Agreement), та договір, що частково фінансується компанією (Part Funded). KTI Practical Guide to Collaborative Research Agreements. Knowledge Transfer Ireland. 2020. 72 p. URL: https://www.knowledgetransferireland.com /Model-Agreements/Practical-Guides/

[15] 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.

умови використання Результатів (*Results* — результати, отримані в результаті виконання контракту, такі як звіт про виконані роботи, дослідний зразок), а також Старих прав і Нових прав на об'єкти промислової власності, ноу-хау, отримані відповідно до початку укладання договору та під час його реалізації.

Право на використання Старих прав для проведення досліджень за контрактом надається компанії за невиключною безоплатною ліцензією. Для комерційного застосування Результатів — на підставі оплатної 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 визначених галузі та території. Установі залишається право на 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, включно з Новими правами. Проте якщо НУ повідомлено компанію про створений винахід і протягом двох місяців не отримано відповіді стосовно намірів патентування, права на подання заявки та отримання патенту залишаються у НУ. За кожне з переданих компанії Нових прав компанія сплачує НУ винагороду в розмірі, встановленому в договорі.

Для зазначених двох видів контрактів розмір роялті за використання Старих і Нових прав визначається з урахуванням звичайно застосовуваних 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 і компанія мають укласти додаток до договору щодо змін умов платежів, якщо інше не передбачено договором.

2.1.4. Європейський Союз

На підготовку модельних договорів у 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[16]. Кодекс практики встановлює,

[16] 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.

що у договорах мають бути визначені ОІВ, права на які сторони мають до початку проєкту (Раніше створені — *background*) і які необхідні для проведення досліджень та комерціалізації результатів, та ОІВ, що створюються під час виконання проєкту (Нові — *foreground*), а також права сторін на використання зазначених результатів та розподіл доходів. При цьому права ІВ на «нові результати» мають залишитися у сторони, що їх створила, але можуть 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 розроблення в державах-членах модельних договорів ДР, а також інструментарію, що допомагає вибрати потрібний вид договору.

Також у державах-членах ЄС є тенденція наближення положень договорів ДР відповідно 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 визначено в регламентах ЄС щодо проведення Рамкових програм [17] та у модельних договорах [18]. Вони полягають у:

• ідентифікації в договорах прав на ОІВ, які було створено до початку проєкту;

• визначенні в договорах прав доступу до ОІВ, які було створено до початку проєкту та під час виконання проєкту, з метою виконання проєкту. Їх використання надається на безоплатних засадах;

• визначенні прав доступу до ОІВ іншої сторони (раніше створених і створених під час виконання проєкту), якщо це необхідно іншій стороні для використання результатів проєкту після його завершення. Умови використання ОІВ визначаються окремою угодою і мають ґрунтуватися на чесних та розумних підставах. Запит щодо доступу може бути здійснено протягом одного року з моменту завершення проєкту, якщо інше не зазначено в угоді між сторонами проєкту. У разі комерційного використання такі права надаються на ліцензійних умовах зі сплатою ліцензійних платежів;

• сторони проєкту мають укласти крім грантової угоди з Європейською комісією договір консорціуму, в якому детально зазначити особливості розподілу прав на ОІВ та їх використання.

[17] 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.

[18] General multy-bebeficiary model grant agreement for the Horizon 2020 programme (H2020 General MGA — MULTI). European Commission. 2014.

2.1.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності

Принципи розподілу прав ІВ у договорах ДР наводяться в документах ВОІВ з політики у сфері інтелектуальної власності для наукових установ та університетів [19], зокрема щодо виділення в договорах прав на Раніше створені ОІВ (*Background* ІР) і Нові ОІВ (*Foreground* ІР) та визначення умов використання іншою стороною *Background* ІР. Права на Нові ОІВ, що створюються Установою під час виконання договору, зазвичай належать Установі. У разі надання Установою іншій стороні виключної ліцензії або передання майнових прав ІВ Установі мають залишатися права на використання Нових ОІВ для подальших досліджень та з метою навчання, що у випадку передання прав може бути здійснено на підставі отримання від компанії безоплатної ліцензії. Також 2016 р. Комітет з розвитку та інтелектуальної власності (*CDIP*) оприлюднив документ «Моделі контрактів, пов'язаних з інтелектуальною власністю, для університетів та державних наукових організацій», де наведено аналіз видів договорів ДР у різних країнах [20].

2018 року ВОІВ оприлюднено збірник модельних договорів у сфері ІВ для НУ, що містить: 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*) та ін. [21]

У випадку договору про спонсорування права на Нові ОІВ належать Установі і в період опціону компанія може провести переговори про отримання оплатної ліцензії на їх використання, у разі контрактних досліджень права на нові ОІВ належать компанії. Зазначимо, що в цьому випадку, на відміну від модельних договорів держав-членів ЄС, Великої Британії та США і раніше прийнятих документів ВОІВ стосовно політики у сфері інтелектуальної власності, у договорі опущено положення щодо визначення специфіки використання Раніше створених ОІВ. У випадку співробітництва з проведення досліджень з компанією виділяють два варіанти: 1) права на Нові ОІВ належать стороні, яка їх створила, і, відповідно, у разі спільного створення — права належать сторонам спільно; 2) права на всі Нові ОІВ належать сторонам спільно. Слід зазначити, що останній випадок не відповідає моделям розподілу прав, які використовуються на національному рівні в ЄС та США.

[19] 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.

[20] 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.

[21] Model Agreements. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p.

2.1.6. Україна та інші крани

Особливістю укладання договорів на виконання досліджень та розробок в Україні, інших ННД є, як правило, невикористання підходів, які притаманні університетам та науковим установам держав-членів ЄС, США і які застосовуються у міжнародній практиці — Рамкових програмах досліджень та розробок ЄС, рекомендаціях ВОІВ тощо.

Ця особливість виявляється у:

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 в результатах, що передаються замовнику, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ і зазначення можливості використання Раніше створеної ІВ лише на ліцензійних засадах;

в) відсутності чіткого розуміння, що замовнику за договором ДР передаються результати ДР, які 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 можливе 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 / передано замовнику. Разом з тим, гарантії можливості НУ використовувати Нову ІВ з метою подальших досліджень, викладання є на цей час одним із принципів політики університетів США та ЄС [22].

Причинами цього є відображення у свідомості людей стандартів колишнього СРСР, коли у «Примерном договоре на создание (передачу) научно-технической продукции», затвердженому постановою ДКНТ СРСР від 19.11.1987 № 435, у розділі «Інші умови» лише позначалася необхідність наведення «Умов дотримання прав сторін на науково-технічну продукцію, що створюється (передається)» та у «Положенні про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції» не містилося будь-якої згадки відносно об'єктів та прав інтелектуальної власності, що стосуються результатів робіт за договором. Практика застосування примірного договору свідчить про два основні варіанти, що застосовувалися НУ та підприємствами

[22] 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.

у 1980—1990-х роках: а) права на науково-технічну продукцію належать замовнику; б) права на науково-технічну продукцію належать замовнику та виконавцю спільно. Така ідеологія переважно застосовується в Україні та ННД й до цього часу.

На відміну від держав-членів ЄС у нових незалежних державах розроблення відомствами модельних договорів ДР між НУ та підприємствами, підготовка рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин НУ та підприємств не набули 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 досліджень з підприємствами ЄС та держав-членів ЄС — договору щодо проведення спільних досліджень з підприємствами (*collaboration agreement*) [23].

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. За цих обставин 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.

У ННД проблематика укладання підрядних договорів НДДКР, охорони прав ІВ у договорах досліджується у наукових публікаціях Я. Бараш, В. Батова, М. Великанова, А.Галкина, І. Закржевської, К. Іванова, Ю. Капіци, Д. Махновського, Н. Мельничук, Н. Мироненко, А. Міндрул, Ю. Осипової, Л. Работягової, О. Симсон, І. Совершенної, О. Тверезенко, П. Цибульова, К. Шахбазян та ін.

Водночас бракує комплексного розгляду відносин інтелектуальної власності у підрядних договорах ДР та договорах ДР про проведення спільних досліджень, порівняння врегулювання питань ІВ в ННД з практикою ЄС та США.

[23] Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень та розробок та комерціалізації результатів досліджень. У: Винахідницька діяльність у наукових установах: наук.-практ. вид. за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Логос, 2021. С. 96—97, 188—205.

2.1.6.1. Законодавче регулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР між університетами, науковими установами та підприємствами в ННД

Аналіз законодавства щодо укладання договорів ДР в Україні та ННД між НУ та підприємствами, свідчить про деякі загальні принципи використання результатів ДР та ОІВ у цивільних кодексах ННД; відсутність, як правило, спеціальних актів чи рекомендацій з урегулювання відносин ІВ у договорах ДР між НУ та підприємствами та, іноді, наявність окремих обмежень стосовно використання ОІВ, створених за рахунок бюджетного фінансування [24].

Розглянемо Положення щодо використання результатів робіт та ОІВ у цивільних кодексах України та ННД.

Україна. Замовник має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати отриманий ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачене право виконавця передавати результати робіт іншим особам (ст. 896 ЦК України).

Білорусь. Сторони мають право використовувати результати робіт, у тому числі придатні до правової охорони, у межах та на умовах, передбачених договором. Якщо інше не передбачено договором, права на результати робіт, у тому числі придатні до правової охорони, у рамках предмета договору належать замовнику, а виконавець має право використовувати отримані ним результати робіт за потреби. Під використанням за потреби не може розумітися діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від використання результатів робіт (ст. 726 ЦК РБ).

Казахстан. За договором на науково-дослідні роботи підрядник (виконавець) зобов'язується провести обумовлені завданням замовника наукові дослідження, а за договором на дослідно-конструкторські та технологічні роботи — розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього, нову технологію або виготовити зразок; замовник зобов'язується видати підряднику (виконавцю) технічне завдання, прийняти результати роботи і оплатити їх (ст. 673 ЦК РК). Замовник за договором на науково-дослідні роботи або на дослідно-конструкторські та технологічні роботи має право використовувати передані йому результати робіт у межах та на умовах, передбачених договором. Якщо інше не передбачено договором, підрядник (виконавець) має право використовувати отриманий ним результат робіт для себе. Договором може бути передбачено право підрядника (виконавця) реалізовувати результати робіт третім особам (ст. 677 ЦК РК).

[24] Не розглядаються випадки укладання договорів з фінансуваня ДР органами державної влади, що передбачають одночасну участь у виконанні договору НУ та підприємства.

РФ. Сторони мають право використовувати результати робіт у межах та на умовах, передбачених договором. Якщо інше не передбачено договором, замовник має право використовувати передані йому виконавцем результати робіт, а виконавець має право використовувати отримані ним результати робіт для потреб.

Права виконавця та замовника на результати робіт, яким надається правова охорона як результатам інтелектуальної діяльності, визначаються відповідно до правил розд. VII Кодексу, ст. 772 ЦК РФ.

Наведені вище положення наслідують практику СРСР і за винятком РФ 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 допускається розпоряджатися майновими правами лише на підставі ліцензійних договорів / договорів про передання майнових прав. Також вираз щодо використання отриманих результатів і для себе (для виконавця) не є юридично визначеним, і практика укладання договорів університетами США та ЄС свідчить про різні межі такого використання [25]. 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 поширюватися на відносини інтелектуальної власності, оскільки не виконано вимоги закону стосовно укладання договорів про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності і, внаслідок недотримання істотних умов таких договорів, права ІВ мають залишитися у виконавця.

Також положення з укладання договорів ДР у ЦК поширюються лише на договори підрядного виду. Поза регулюванням і 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 у ЄС, США [26]. Більше того, в Україні застарілі норми законодавства не дають можливості державним організаціям укладати договори про спільну діяльність із підприємствами з проведення ДР та трансферу технологій. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 [27], для укладан-

[25] University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: https://www.gov.uk

[26] 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.

[27] Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 «Про затвердження Порядку укладення 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».

ня навіть договору про проведення наукової конференцій, де одна зі сторін надає залу, інша здійснює кавове обслуговування, а третя — університет чи наукова установа — збирає і 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 і видати відповідне рішення Кабінету Міністрів України. І цей абсурдний витвір Мінекономіки України діє в Україні вже впродовж 12 років.

Про необхідність запровадження в Україні спільної діяльності наукових установ, ЗВО та підприємств з проведення досліджень і трансферу технологій, зняття законодавчих обмежень, у тому числі через внесення змін до постанови від 11.04.2012 № 296, неодноразово підкреслювалося у рішеннях державних органів: Рекомендаціях парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» 02.07.2014; 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 та ін.

Проте відсутність конкретних дій Мінекономіки України та МОН України щодо зміни становища й досі залишають 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 і дає змогу, наприклад, у ЄС залучати на 1 євро бюджетних витрат на дослідження та інновації 2—3 євро коштів приватних підприємств.

В Україні також немає практики укладання інших договорів у сфері ДР, зокрема договорів про спонсорування проведення досліджень, на рівні законодавства не визначено особливості укладання таких угод [28].

Щодо спеціального законодавства в Україні, то 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).

[28] Практика укладання договорів спонсорування діє в Україні переважно у сфері спорту та шоу-бізнесу.

У РФ 2018 р. прийнято ГОСТ Р 58086—2018, що стосується розподілу прав ІВ між замовником, виконавцем та автором [29], а також «Політику у галузі інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних організацій», затверджену Міннауки та освіти РФ і ВОІВ 31.07.2018. Проте, як показано далі, прийняття документів практично не вплинуло на практику укладання договорів НУ РФ з підприємствами. В Україні, Казахстані та Білорусі немає прийнятих на урядовому рівні рекомендацій щодо політики НУ у сфері інтелектуальної власності, що стосується питань ІВ у договорах ДР [30].

2.1.6.2. Практика врегулювання питань інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються університетами, науковими установами ННД з підприємствами

Аналіз договорів ДР, оприлюднених на сайтах НУ, свідчить про розміщення у відкритому доступі форм таких договорів лише окремими НУ в Україні, та про відсутність практики наведення примірних договорів у Казахстані й Білорусі і поширення використання примірних договорів у РФ.

Зміст договорів зазвичай повторює норми цивільних кодексів країн стосовно підрядного договору НДДКР з наявністю основних трьох варіантів: а) залишення на вибір сторін питання 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;
- положень щодо особливостей отримання та підтримки чинними охоронних документів.

Різними є положення з використання результатів робіт НУ (у разі закріплення прав за підприємством) — від заборони використання таких результатів у власних наукових дослідженнях та для викладання в наукових установах і університетах, до можливості, незважаючи на те, що права на

[29] ГОСТ Р 58086—2018 Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ.

[30] Зазначимо, що в Україні рекомендації щодо такої політики ще у 2018—2019 рр. було розроблено в рамках реалізації програми співробітництва Мінекономіки України та ВОІВ на 2018—2019 рр., проте до цього часу не оприлюднено уповноваженими міністерствами — МОН України та Мінекономіки України.

патент передано іншій стороні, — використовувати такі результати без обмежень, що повністю суперечить практиці ЄС, США [31].

В Україні в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» майнові права інтелектуальної власності, що виникли в результаті виконання договору на проведення досліджень на замовлення, належать університету, творцю і 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.

У Полтавській державній аграрній академії майнові права ІВ на створені ОІВ належать сторонам спільно. Обов'язок з охорони отриманих під час виконання робіт ОІВ покладено на виконавця робіт. У Львівському національному університеті імені Івана Франка виключні майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), 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 у разі здійснення договірної тематики за рахунок коштів підприємств, організацій, іноземних та міжнародних організацій Установою та замовником мають бути врегульовані:

- 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 в ході виконання договору. Їх використання можливе лише на умовах надання установою ліцензій на їх використання. Ліцензії на використання зазначених ОІВ надаються за ліцензійним договором або умови надання ліцензій становлять окремий розділ у договорах на фінансування НДДКР [32].

---

[31] Див., зокрема, форми договорів, оприлюднені на сайтах НУ в РФ: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; Сибирский федеральный университет; Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева та ін.

[32] П. 6.1. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 (зі змінами).

2.1.6.3. Вдосконалення врегулювання створення, охорони прав та використання ОІВ у договорах ДР

З врахуванням наведеного вище наявне законодавче регулювання та практика врегулювання питань ІВ у договорах ДР в Україні потребує реформи. Вона вже почалася із 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 і організаціями держав-членів ЄС, США, інших країн.

Уявляється, що впровадження в Україні сучасних підходів до врегулювання питань ІВ у договорах ДР може охоплювати:

• 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. Можуть розроблятися застереження як універсального рівня, так і призначені для певних сфер діяльності (медицина, сільське господарство тощо). Деякі варіанти договорів і видів застережень наведено далі. Застереження можуть становити 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 (гл. 62 ЦК України) містять положення договору підряду (§ 1 гл. 61), договору про надання послуг (гл. 63), договору про розпорядження майновими правами ІВ (гл. 75). Договори про спільне виконання ДР є також змішаними договорами, що містять елементи договору про розпорядження майновими правами ІВ (гл. 75), розд. ІІ «Загальні положення про договір» кн. 5 ЦК України).

Зміни до законодавства. Поширенню сучасних видів договорів ДР, зокрема 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 внесків 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» можливості укладання договорів про співробітництво з проведення досліджень та розробок науковими установами і ЗВО без об'єднання внесків без додаткових погоджень.

Нагальним питанням є внесення змін до гл. 62 ЦК України «Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт», де доцільно передбачити:

- приведення назви гл. 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:

  1) зазначення обсягу прав сторін з використання речових об'єктів — результатів робіт, які передаються замовнику;

  2) зазначення ОІВ, ноу-хау, що були створені до укладання договору і використовуються під час виконання договору, або використання речових результатів робіт за договором;

  3) 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 розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності або передбачення у договорі ДР відповідного розділу з дотриманням вимог щодо укладання договору гл. 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України;

  4) визначення, що розмір роялті за використання ОІВ, ноу-хау замовником або розмір плати за передання майнових прав ІВ на ОІВ, ноу-хау має відповідати звичаям ділового обороту та принципам справедливості, добросовісності і розумності (див. ст. 3 ЦК України);

  5) права НУ на використання Нової ІВ з метою наукових досліджень та викладання, якщо університетом, науковою установою надано підприємству виключну / одиничну ліцензію на використання / передання майнових прав 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 вироблено на основі практики Великої Британії (договори Ламберта), ФРН (договори *BMWi*), ЄС [33] та ін.

[33] 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.

Раніше створені ОІВ. Найважливішим 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 і результатів робіт 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 одиничною ліцензією (виключна ліцензія не надає можливості Установам 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, документацію, дослідний зразок тощо). Якщо зазначені об'єкти містять створені під час виконання договору винаходи, інші ОІВ, ноу-хау і застосування результатів за договором можливе лише за умови використання вказаної Нової ІВ, застосовуються підходи Федерального міністерства економіки та технологій ФРН (*BMWi*) стосовно договорів ДР між 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 роялті [34]; Варіант 2: Установа передає підприємству майнові права ІВ на Нову ІВ на умовах сплати разового(их) платежу(ів) та зобов'язань сплачувати періодичні платежі в результаті використання ІВ.

Розмір платежів визначається під час проведення переговорів з урахуванням принципів справедливості, добросовісності та розумності і може засновуватися на ставках роялті, що застосовуються для певних галузей промисловості (видів продукції). Також у договорі має бути визначено механізм розірвання договору про розпоряджання майновими правами ІВ, повернення Установі майнових прав ІВ, коли підприємство не використовує Нову ІВ.

Механізм патентування і оплата витрат. Детально має бути врегульовано зобов'язання сторони, яка здійснює реєстрацію ОІВ, сторони, яка сплачує витрати за реєстрацію; дії сторін, якщо однією зі сторін припиняється процедура реєстрації / підтримання в силі патенту; якщо певна сторона зацікавлена в отриманні патенту у визначених іноземних країнах тощо.

Право використання Нових ОІВ під час проведення досліджень та навчання. Враховуючи досвід наукових установ та університетів у ЄС і США, у разі передання виключних майнових прав ІВ або надання ліцензії на використання Нової ІВ Установа має залишити за собою право на використання Нової ІВ під час проведення ДР та освітянської діяльності без розголошен-

[34] До роялті входить сплата будь-яких платежів, отриманих як винагороду за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (див. п. 14.1.225 Податкового кодексу України), тобто й разових (паушальних) та періодичних платежів.

ня інформації, віднесеної до конфіденційної. Реалізація цього можлива через надання Установою лише невиключної або одиничної ліцензії на використання Нової ІВ (виключна ліцензія, що виключає право Установи використовувати ОІВ, не надається). У разі передання майнових прав Установа та підприємство мають укласти ліцензійний договір про надання Установі права використовувати Нову ІВ у певних межах.

Застереження щодо прав ІВ у договорах ДР. Уявляється актуальним вироблення кілька варіантів застережень для договорів на виконання ДР між НУ та національними підприємствами [35]. Пакет рекомендацій з укладання договорів міг би містити примірні форми договорів ДР, а також варіанти застережень стосовно охорони прав ІВ.

Варіант 1. Отримання підприємством *готового екземпляра виробу*, розробленого (виготовленого) Установою на основі Раніше створеної ІВ Установи. Такий виріб може бути окремим дослідним зразком з пристосуванням базової модифікації до потреб підприємства.

У рамках договору інтересами сторін є виготовлення й отримання підприємством певної речі (медичний прилад, генератор теплової енергії, газовий котел тощо) із завершенням у переважній більшості випадків відносин сторін після передання виробу замовнику та оплати робіт.

До коштів, які сплачує підприємство, входять витрати на виготовлення виробу, документацію з обслуговування виробу, навчання персоналу підприємства, інші витрати. Документація, що передається, стосується лише обслуговування і застосування виробу. Надання ліцензії / передання виключних майнових прав ІВ до неї не входить. 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 із забороною підприємству розголошувати ноу-хау, подавати патентні заявки на технічні рішення, що становлять ноу-хау. У разі 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, розроблених 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*. Отже, використання підприємством результатів робіт можливе лише за

[35] Питання охорони прав інтелектуальної власності у договорах між науковими установами і ЗВО та іноземними організаціями і установами в цьому розділі не розглядаються.

умови надання Установою підприємству ліцензії на використання Раніше створеної ІВ.

До коштів, які сплачує підприємство, входять:

• витрати на виготовлення виробу, документації, впровадження, навчання персоналу підприємства тощо;

• ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Раніше створеної ІВ.

Установа і підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про надання підприємству *невиключної ліцензії* на використання Раніше створеної ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів.

Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, її зміст відносять до конфіденційної інформації (див. варіант 1). Під час виконання договору не передбачається створення нових патентоздатних рішень чи ноу-хау.

Варіант 2.2. Те саме, що варіант 2.1, проте результати робіт, які передаються підприємству, містять *Раніше створену ІВ та Нову ІВ Установи*.

Під час виконання договору Установа створює Нову ІВ. Права на Нову ІВ належать Установі. Установа і 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 зі сплатою ліцензійних платежів;

• невиключної (одиничної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів.

У разі невикористання Нової ІВ підприємством упродовж терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиничної ліцензії розривають або замість нього укладають договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 2.3. Те саме, що варіант 2.2, проте результати робіт, що передаються підприємству, *крім Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи містять Нову ІВ, створену сторонами спільно*.

Цей випадок є допустимим лише *у разі дійсного творчого внеску працівників підприємства* у створення Нової ІВ.

Установа і підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори щодо надання підприємству:

• невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів;

• невиключної (одиничної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи, зі сплатою ліцензійних платежів;

• у межах частки спільних майнових прав на Нову ІВ Установи та Організації — невиключної (одиничної) ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 3.1. Результати робіт, що передаються підприємству, *не містять Раніше створену ІВ і містять Нову ІВ Установи, на використання якої підприємству надається ліцензія.*

До коштів, які сплачує підприємство, входять:

• витрати на розроблення технологій, виробу, виготовлення дослідного зразка 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 і підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про надання підприємству ліцензії (невиключної або одиничної) на використання Нової ІВ зі сплатою ліцензійних платежів. У разі невикористання Нової ІВ підприємством упродовж терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиничної ліцензії розривають або замість нього укладають договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 3.2. Результати робіт, що передаються підприємству, *не містять Раніше створену ІВ і містять Нову ІВ Установи, майнові права на яку передаються підприємству.*

Установа і підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про передання підприємству майнових прав ІВ на Нову ІВ на умовах сплати підприємством разових платежів за передання 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:

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

• з метою викладання без права розголошувати ноу-хау, конфіденційну інформацію, якщо вона міститься у Новій ІВ.

У разі невикористання Нової ІВ підприємством упродовж терміну, встановленого Договором, НУ та підприємство мають укласти договір про передання установі підприємством виключних майнових прав на Нову ІВ.

2.2. Європейський Союз

2008 року Європейська комісія прийняла Рекомендації «Щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів і державних науково-дослідних організацій» [36].

[36] Commission recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. 2008/416/EC. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

Рекомендації стали першим політичним документом ЄС, який визначає вимоги щодо охорони та використання ОІВ, що створюються науковими установами та університетами в ЄС під час укладання договорів ДР, а також договорів про трансфер знань.

Принципи спільних і контрактних досліджень містять:

• зазначення у договорах ДР: ОІВ, створені сторонами до початку проєкту (Раніше створена ІВ); права на використання цих ОІВ іншими сторонами договору для виконання проєкту (права доступу), а також з метою комерціалізації. При цьому виключні майнові права на Раніше створені результати іншим сторонам договору не передаються. Передається лише право використання таких результатів;

• зазначення у договорах нових ОІВ, що створюються під час проведення ДР (Нова ІВ), та умови їх використання. Права на Нові ОІВ мають залишитися у сторони, що їх створила, але права на ОІВ можуть належати різним сторонам проєкту на основі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображує відповідні інтереси сторін, завдання та фінансові або інші внески в проєкт;

• права доступу до Раніше створеної ІВ та Нової ІВ мають бути врегульовані сторонами якомога раніше в рамках дослідницького проєкту, найкраще — до його початку. Там, де це необхідно для цілей проведення дослідницького проєкту або для використання результатів проєкту, сторонам мають бути доступні права на Нову та Раніше створену ІВ — за умов, які повинні адекватно відображати відповідні інтереси, завдання та фінансові потреби сторін;

• доцільність мати набір модельних договорів ДР між науковими установами, університетами та підприємствами, а також інструменти прийняття рішень, що допомагають обрати потрібну модель договору;

• правила, що визначають спільну і контрактну дослідницьку діяльність, мають враховувати, з яких джерел здійснюється фінансування ДР; відповідати цілям дослідницької діяльності; підтримувати принцип залишення за академічною організацією прав інтелектуальної власності, які дають можливість проводити подальші дослідження, та уникати перешкоджання розповсюдженню результатів ДР.

Рекомендації містять опис кращої практики державних органів країн ЄС щодо управління ІВ, до якої входять, зокрема, розроблення та надання для користування національними урядовими органами модельних договорів, а також інструментарію вибору потрібної форми договору.

2014 року було опубліковано результати проєкту ЄС *IU*21*KT* з дослідження видів модельних договорів ДР між академічними організаціями та промисловим сектором у державах-членах ЄС, а також з гармонізації розробки договорів[37]. Проєкт виконувався у контексті

[37] Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. (Work Package 2 Interim Results Service Contract No. 2013/SI2.645215. D2.1 Overview of existing model agreements; D2.2 Report on existing model agreements; D2.4 Final EU model agreements), 2014. European Commis-

підтримки реалізації зобов'язань щодо впровадження Інноваційного союзу ЄС.

Дослідження типів модельних угод ДР держав-членів ЄС мало на меті розроблення модельних угод загальноєвропейського виміру. Було розроблено п'ять модельних угод, кожна з яких передбачає варіанти для вибору положень на початковій стадії переговорів, а також на завершальних етапах досліджень для визначення умов використання результатів ДР.

1. *Лист про наміри*. Лист є документом, який слугує правовою основою на етапі підготовки угоди консорціуму і визначає наміри сторін зі співпраці. Лист не є документом, положення якого мають обов'язкову силу під час подальшого виконання ДР. Проте зазначається, що сторони можуть погодити обов'язкову силу певних положень.

2. *Угода про конфіденційність*. Угоду також може бути укладено на підготовчому етапі. Вона містить обов'язкові для сторін зобов'язання щодо збереження конфіденційності. Укладення такої угоди може запевнити сторони, що будь-яка інформація, якою обмінювалися на етапі до укладення угоди, буде оброблятися конфіденційно.

3. *Договір консорціуму*. Договір становить основу для створення консорціуму з метою проведення спільних ДР. Договір відображає досвід укладення раніше розроблених договорів, таких як австрійська модель *IPAG*, угоди Ламберта та *DESCA*.

4. *Ліцензійна угода*. Угоду розроблено для використання результатів ДР.

5. *Договір передання майнових прав на ОІВ* (купівлі-продажу стосовно винаходів, корисних моделей, сортів рослин, ноу-хау). Зазначається, що для наукових установ такий договір є менш поширеним для використання, проте може застосовуватися у певних випадках.

Автори зазначають, що під час укладання договору слід також враховувати особливості національного законодавства сторін договору. Стосовно загальної концепції щодо прав на результати досліджень, автори вважають, що успішною практикою в ЄС є збереження прав інтелектуальної власності на раніше створені результати досліджень та нові результати за науковою установою та із забезпеченням збереження конфіденційності інформації. Промисловому партнеру слід надавати окремі права на використання ОІВ. В окремих випадках можливий розгляд питання про передання майнових прав ІВ, проте лише на справедливих умовах.

Стосовно режиму спільних прав ІВ з промисловим партнером рекомендується уникати таких випадків, ураховуючи складність використання та охорони таких ОІВ. Надаються також такі рекомендації:

• якщо передбачається, що комерціалізація ОІВ, створених під час ДР, буде здійснюватися одним співвиконавцем ДР, вказане потребує згоди всіх сторін і має передбачати виплату роялті або компенсації іншого виду;

sion. 157 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c717671e-d232-4c2a-863c-360a0ba2b088/language-en/format-PDF

• інший варіант: кожному співвласнику має бути дозволено безпосередньо чи опосередковано використовувати ОІВ, створений спільно, включно з правом на надання невиключних ліцензій, за умови, що право першого отримання виключних ліцензій надано промисловому співвласнику;

• у разі, якщо один зі співвласників отримає значні вигоди від використання невиключних прав на ІВ, інші сторони повинні отримати справедливу частку таких надходжень.

Щодо дотримання нерозкриття інформації, визначеної як конфіденційна, звертається увага на необхідність запровадження заходів із нерозкриття інформації всіма сторонами як під час виконання проєкту, так і після його завершення.

Авторами рекомендовано такі принципи зі співробітництва між науковими установами та промисловістю в ЄС:

1. *Цілі.* Усі сторони чітко визначають свої прагнення до співпраці.

2. *Права ІВ*. Права ІВ належать стороні, яка їх створює. У разі створення ОІВ спільно, розподіл прав ІВ на такий ОІВ визначається у договорі ДР.

3. Як альтернатива режиму спільних прав ІВ зазначається можливість передання майнових прав ІВ одній стороні, що здійснює комерціалізацію результатів ДР, з передбаченням розподілу доходу від використання ОІВ та виплат іншим сторонам проєкту.

4. Якщо промисловий партнер в обмін на фінансовий внесок отримує виключні права ІВ, їх надання має обмежуватися певними галузями і територіями. Установа зберігає права на використання, на надання субліцензій у сферах інших, ніж надана виключна ліцензія.

5. Використання прав з науковою метою. Установа зберігає за собою право використовувати нові результати проєкту для проведення подальших досліджень за узгодженням з іншими сторонами напрямів використання.

6. Іншим сторонам проєкту може надаватися лише невиключна ліцензія на використання Раніше створеної ІВ Установи з визначенням її умов у договорі ДР.

7. *Управління інтелектуальною власністю*. Установа несе відповідальність за забезпечення охорони прав ІВ на результати ДР, включно з поданням патентних заявок. До договору вносять умови про консультації та прийняття рішень щодо забезпечення охорони прав ІВ.

8. *Конфіденційність / публікації.* Усі сторони погоджуються зберігати конфіденційність інформації, що належить іншій стороні. Публікація результатів ДР може затримуватися впродовж часу, обґрунтовано необхідного для подання патентної заявки і не повинна містити конфіденційну інформацію інших сторін.

9. *Фінансування*. Рівень фінансування промисловим партнером має враховувати чинні нормативні документи, витрати установи, обсяг робіт, наукову цінність досліджень, характер результатів, права, які зберігає за собою Установа, а також важливість для використання результатів ДР базової технології, яку було створено раніше.

Зазначимо також низку інших документів Європейської комісії та ініційованих нею проєктів щодо проблематики охорони прав ІВ у договорах ДР:

• проєктом ЄС *IU21KT* серед інших документів[38] було опубліковано «Керівництво з прийняття рішень щодо міжгалузевого співробітництва» 2006 р.[39], спрямоване на сприяння бізнес-структурам та науковим установам і університетам у виборі оптимальної моделі взаємодії в рамках угоди про співпрацю. За допомогою серії інтерактивних питань визначалися ключові питання та їх важливість для угод. Виявлялися саме міжгалузеві аспекти взаємодії. Рекомендувалося розроблення на національному рівні типових угод ДР;

• у документі «Управління правами ІВ у наукових організаціях, що фінансуються державою» 2004 р. було надано 12 рекомендацій для розроблення керівних принципів ЄС з метою сприяння інноваціям[40]. Звіт містить огляд передумов, проблемних питань і досліджує варіанти правового регулювання ІВ з точки зору інтересів державних наукових організацій, промисловості та органів влади. У Звіті підкреслено необхідність гармонізації та зближення охорони прав ІВ в інноваційній діяльності наукових установ;

• у звіті *CREST* «Інтелектуальна власність у міжгалузевому співробітництві між організаціями, які фінансуються з держбюджету, та промисловістю» 2006 р. [41] підтверджено необхідність вироблення рекомендацій щодо управління ІВ на рівні ЄС. Такі вказівки мають допомогти науковим установам і компаніям у врегулюванні питань охорони прав ІВ у договорах ДР;

• групою *CREST* з новою назвою «Експертна група ERA» у 2008 р. було також підготовлено Звіт щодо наявної практики обміну знаннями на загальноєвропейському рівні [42], з якого можна запозичити принципи для держав-членів або національних стратегій щодо обміну знаннями;

• результатом попередніх досліджень стало прийняття ЄК у 2008 р. Рекомендації «Щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів і державних

[38] Див. напр., такі звіти: «First Report on the Knowledge Transfer Stakeholder Forum» — final report, April 2014. URL: https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt_d3.2_first_report_on_kt-forum_v1.1.pdf; «Knowledge transfer office co-operation and intellectual property markets in Europe» - final report, January 2014. URL: https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt_d3.1_analysis-of-kto-cooperation-and-ip-markets_v2.1-final.pdf

[39] CREST cross-border collaboration Decision Guide, 2006. URL: www.ec.europa.eu/

[40] «Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines», 2004, Expert Group Report, WP EUR 20915 EN. URL: www.ec.europa.eu/

[41] Intellectual property Cross-border collaboration between publicly funded research organisations and industry and technology transfer training, Crest Report, 2006 — 2nd cycle, September 2006. URL: www.ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kina20796enc.pdf

[42] European Commission, Directorate-General for Research, Report of the ERA Expert Group,«Knowledge sharing in the European Research Area (ERA)», 2008. URL: www.ec.europa.eu/

науково-дослідних організацій» зазначеної вище.

З урахуванням використання під час здійснення проєктів Рамкових програм ЄС бюджетних коштів урегулювання питань охорони прав ІВ у договорах ДР Рамкових програм розглядаються у розд. 3. У цьому розділі увагу зосереджено на документах ЄС, загальних для укладання всіх видів договорів ДР.

2.3. Держави-члени ЄС

Для держав-членів ЄС характерним є формування *трирівневої системи впливу на врегулювання охорони прав ІВ у договорах ДР*.

Перший містить розроблення на національному рівні міністерствами або агентствами, що відповідають за наукову політику, комерціалізацію результатів досліджень або охорону прав ІВ модельних договорів ДР, які передбачають різні варіанти врегулювання охорони прав ІВ, враховуючи різні вихідні умови укладання договорів. Вказане стосується ФРН [43], Великої Британії [44], Австрії [45], Франції [46] та ін.

Найбільш відомими є модельні договорів Ламберта, Велика Британія [47], та Типові договори із співробітництва у сфері досліджень та розробок. Керівництво із співробітництва між науково-дослідними установами та промисловістю» Міністерства з питань економіки та енергетики ФРН [48].

До другого рівня відносять підготовку національних рекомендацій управління ІВ під час проведення досліджень та комерціалізації результатів ДР. Вказане було одним з результатів виконання Рекомендації ЄК 2008 р. з управління правами інтелектуальної власності, якими, зокрема, визначалися завдання державам-членам з прийняття національних керівництв

[43] Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html

[44] Guidance University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. 6 October 2016. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit

[45] The Intellectual Property Agreement Guide IPAG is a project of Universities Austria. URL: https://www.ipag.at/en/

[46] Modèle de contrat de recherche et développement en universite. URL: https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-la-rochelle/droit-de-la-recherche-et-linnovation/modele-dun-contrat-de-collaboration-de-recherche/6990060

[47] Lambert toolkit. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit

[48] Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html

щодо управління інтелектуальною власністю та трансферу знань державними науковими організаціями. Офісом інтелектуальної власності Великої Британії у 2014 р. було підготовлено керівництво «Рекомендації для університетів з управління інтелектуальними активами»[49]. В Ірландії агентством *Knowledge Transfer Ireland* 2012 р. розроблено і 2016 та 2019 р. оновлено Національний протокол ІВ — зведення принципів політики і законодавства щодо комерціалізації та доступу промислового сектору до ОІВ, що створюються у наукових установах, університетах та інших державних установах. Також прийнято Керівництво з управління інтелектуальною власністю з посиланням на значну кількість ресурсів і шаблонів документів та низку інших документів[50].

Третій рівень: як і в США, у державах-членах ЄС склалася практика розроблення власних модельних договорів ДР на рівні університетів та наукових установ. Керівні принципи при цьому відзначаються у політиках установ у сфері ІВ (зокрема, це стосується університетів Оксфорду, Кембриджу та більшості ЗВО держав-членів ЄС).

Велика Британія. 2002 року Офісом з інтелектуальної власності Великої Британії (далі *IPO*) було розроблено Керівництво з управління ІВ в університетах[51]. У Керівництві розглянуто низку питань, що стосуються:

- бізнес-моделі університету та ролі ІВ у різних бізнес-стратегіях;
- політики університету у сфері ІВ;
- ІВ у договорах ДР. Ключові положення врегулювання набуття, використання прав ІВ у договорах ДР. Договори Ламберта. Переговори з іноземними організаціями. Права доступу, ліцензування та передання прав. Використання прав ІВ як основи для співробітництва у проведенні ДР. Спін-оф компанії;
- розподілу доходів від використання ОІВ;
- використання ОІВ з метою досліджень;
- моніторингу та оцінки управління ІВ.

Ключові питання, визначені у Керівництві: як використовувати права ІВ для вже створених ОІВ; як використовувати права ІВ на ОІВ, що створюються під час досліджень, а також як саме збалансувати режим прав на ІВ у разі співпраці різних інституцій (державних і приватних).

---

[49] Intellectual asset management for universities. URL: https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities

[50] Knowledge Transfer Ireland. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/

[51] A Guide to Intellectual Property Management: Strategic Decision-Making in Universities was developed by the UK IPO (Intellectual Property Office, formerly known as the Patent Office) in partnership with AURIL (Association of University Research & Industry Links) and UK Universities, published in 2002. It is designed to inform and support activities of university senior managers in the development of their IP strategies and policies. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308072/ipasset-management.pdf

Зазначається, що під час укладання договорів університети мають брати до уваги:

• різницю між майновими правами на ОІВ та правами доступу;

• можливі варіанти використання ОІВ, права на які належать університету або приватній компанії;

• завдання університетів зі збереження можливості проведення досліджень та наслідки комерціалізації ІВ.

Водночас для всіх угод права на Раніше створену ІВ залишаються у сторони, де було створено ОІВ. Інші сторони можуть отримати невиключну безоплатну ліцензію на використання таких ОІВ для здійснення проєкту та оплатну ліцензію в разі комерціалізації раніше створених університетом чи науковою установою ОІВ.

Вказується, що університети мають роз'яснювати компаніям, що їм не потрібно обов'язково мати виключні права ІВ на ОІВ, щоб використовувати і розвивати свій бізнес. Університети мають враховувати, що ОІВ, які вони створюють, мають використовуватись на користь суспільства. Отже, у договорах слід ув'язати як необхідність використання ІВ на користь суспільства, так і потребу в комерціалізації створеної в проєкті ІВ в інтересах задіяної в проєкті приватної компанії. Це досягається залишенням прав ІВ на нові ОІВ, створені під час виконання договору ДР, за університетом та надання компаніям прав використання на ліцензійних засадах. Проте, якщо в окремих випадках майнові права на Нові ІВ будуть передані компанії, університет, як і у разі укладання ліцензійних договорів, має залишати за собою право використання ОІВ у майбутніх дослідженнях та викладацької діяльності.

Договори Ламберта. У Рекомендаціях увагу зосереджено на Договорах Ламберта, що містять основні договірні умови співпраці між університетами та бізнесом і які становлять «заздалегідь узгоджені "угоди з набуття консенсусу"» між промисловістю та науковими колами». Договори Ламберта вважалися найбільш розвиненим інструментарієм для наукових установ та університетів у ЄС.

«Модельні договори Ламберта» було розроблено Робочою групою, створеною за ініціативою Казначейства Великої Британії 2003 р. під керівництвом Р. Ламберта для посилення співпраці університетів та промислових компаній. Було розроблено сім модельних угод про співпрацю для проведення наукових досліджень, що охоплюють різні сценарії для спільної роботи та умови щодо прав інтелектуальної власності між однією науковою установою / університетом і одним промисловим / бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму (багатосторонні угоди), які охоплюють різні варіанти набуття прав інтелектуальної власності та використання ОІВ у спільній дослідницькій діяльності, в якій беруть участь декілька сторін (більше двох)[52]. Також було розроблено Керівництво з укла-

[52] Guidance. University and business collaboration agreements: model variation agreements. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-

дання договорів та онлайновий посібник з вибору необхідного варіанта договору [53], а також інші види договорів, зокрема, щодо охорони конфіденційної інформації [54]. Загальний обсяг модельних договорів і рекомендацій становить понад 700 сторінок.

Пізніше модельні договори було адаптовано ІРО для проведення ДР з організаціями Китаю, Індії та Кореї з урахуванням національних вимог законодавства цих країн, що стало важливою подією із запровадження сучасних стандартів проведення спільних ДР з країнами, в яких немає культури та розвиненої практики забезпечення охорони прав ІВ під час міжнародних досліджень [55].

У Керівництві з укладання договорів вказується на важливість збереження за університетами прав ІВ для проведення майбутніх досліджень. Слід бути обережним, щоб надання ліцензій не суперечило наявним зобов'язанням або не обмежувало потенційне використання частини ІВ в іншій співпраці чи іншій галузі, застосуванні чи території. Зазначається, що угоди не відображають ідеального варіанта для університету і компанії, скоріше, вони є компромісом для попередніх переговорів для обох сторін. Також зазначається, що для певних випадків угоди використовувати недоречно. Це стосується клінічних випробувань; проєктів, що використовують ОІВ, права на які належать третім сторонам.

Основні моделі договорів Ламберта про співпрацю наведено у розд. 2.1.2

Модельні договори університетів Великої Британії. Концептуальні положення договорів Ламберта наслідували договори ДР провідних університетів Великої Британії. Зазвичай такі принципи наводяться у політиках у сфері інтелектуальної власності університетів.

Зокрема, в Університеті Кембриджу:

• главою XIII актів Університету «Права інтелектуальної власності» визначено питання, пов'язані з комерціалізацією ОІВ [56]. У документі «Огляд

agreements-model-variation-agreements; Guidance. University and business collaboration agreements: model consortium agreements. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-model-consortium-agreements; Guidance. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit; Guidance. Model agreements for collaborative research. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research;

[53] Decision guide for universities and companies to determine which agreements to use for collaborative research projects. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-decision-guide

[54] Guidance. Non-disclosure agreements. URL: https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements

[55] Model agreements for collaborative research. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research#european-commission-cross-border-decision-guide.

[56] Intellectual property rights. Amended of 2020. Chapter XIII of the University's Statutes and Ordinances. URL: https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/pdfs/2020/nov2020/ordinance13.pdf

політики у сфері ІВ» зазначено два підходи щодо ОІВ залежно від того, чи створені ОІВ під час проведення проєктів за угодами з третіми сторонами, чи ОІВ, що створюються безпосередньо в університеті[57];

• у «Керівництві з регулювання прав інтелектуальної власності», підготовленому Офісом з проведення досліджень Кембриджу, визначається перелік договорів, які укладає Університет з третіми сторонами [58]. Перевага віддається застосуванню стандартних розроблених Університетом угод: угоди зі співробітництва за проєктами, які фінансуються фірмами; угоди з академічного співробітництва; угоди консорціуму за проєктами Європейської комісії; угоди з трансферу матеріалів; угоди зі збереження конфіденційності. Угоди, запропоновані партнером, є лише основою для подальшого розгляду та обговорення.

Розглянемо практику врегулювання питань ІВ у договорах ДР Університету Оксфорду.

Основні принципи поводження з ОІВ викладено у Статуті Університету № XVI: майно, контракти та трасти. Університет набуває права ІВ на всі ОІВ, що створено:

а) особами під час їх роботи в університеті;

б) студентами — за певних обставин;

в) іншими особами, які займаються навчанням або дослідженнями в Університеті і договорами з якими визначено, що положення Статуту застосовуються до них як умова надання їм доступу до приміщень Університету;

г) особами, які працюють в Університеті за договорами про надання послуг.

Університетом розроблено систему угод ДР з детальним врегулюванням питань ІВ.

1. Угоди консорціуму для проєктів Рамкових програм наукових досліджень та розробок ЄС. Вказано, що укладання такої угоди є обов'язковим для більшості видів проєктів (зокрема, проєктів Мереж досконалості та Інтегрованих проєктів). Угода має бути підписана сторонами проєкту до підписання договору з Європейською комісією.

Вказується, що угода зазвичай містить положення стосовно:

• нерозголошення конфіденційної інформації;

• які з ОІВ, створених раніше, передбачається використовувати у проєкті;

• раніше створених ноу-хау, доступ до яких не надається іншим сторонам проєкту.

---

[57] Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice — how it works, who to approach and when? (approved by the Research Policy Committee 24 June 2010). URL: https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/IP-Policy-in-Practice-Guidance-Note-25May10-FINAL-CLEAN-Updated-links-August-2015.pdf

[58] Type of research contracts. URL: https://www.research-operations.admin.cam.ac.uk/research-contracts/types-contracts

• прав ІВ на нові результати проєкту, зокрема розгляду складних випадків, коли складно розрізнити раніше створене ноу-хау та нові результати проєкту, а також випадків спільних прав ІВ;

• забезпечення правової охорони результатів ДР, зокрема порядку повідомлення іншим сторонам про створені винаходи, порядку патентування та розподілу витрат щодо спільних винаходів;

• особливостей комерційного використання результатів, зокрема надання ліцензій іншим сторонам проєкту на використання ОІВ з комерційною метою;

• прав доступу до ОІВ, необхідних для виконання проєкту;

• прав доступу для подальших досліджень;

2. Стандартні угоди про проведення наукових досліджень (standard research agreements). Ключовими положеннями таких угод зазначено:

• обсяг робіт;

• збереження конфіденційності;

• порядок опублікування результатів ДР;

• охорона прав ІВ;

• обмеження відповідальності.

Такі угоди застосовують для оформлення відносин зі спонсорами, які фінансують проведення ДР. Вказується, що мета спонсора з виконання проєкту має відповідати вимогам Університету. Це стосується статутних зобов'язань Університету — забезпечити розповсюдження результатів досліджень, домагатися справедливого доходу від будь-якої комерційної експлуатації результатів своїх досліджень та адекватно захищати себе (і своїх дослідників) від зобов'язань, пов'язаних з дослідженням.

Зазначено, що якщо спонсор вимагає використання власної форми договору ДР, такий договір не має суперечити інтересам Університету з проведення подальших досліджень.

Наведемо окремі ключові положення рекомендацій щодо укладання стандартної угоди.

Обсяг роботи. Незважаючи на те, що Університет буде докладати розумних зусиль для виконання узгодженої програми робіт, слід визнати, що сучасні дослідження за своєю суттю непередбачувані, результати яких неможливо гарантувати. Слід уникати закріплення в угоді штрафних санкцій у разі недосягнення результатів робіт за непередбачуваних обставин.

Конфіденційність. Сторони можуть повідомити одна одній конфіденційну інформацію у зв'язку з виконанням проєкту. Необхідним є передбачення механізмів збереження конфіденційності. Положення щодо конфіденційності не повинні поширюватися на публікацію результатів проєкту, про що зазначено в окремому пункті угоди.

Публікації. У рамках своїх цілей Університет зобов'язаний забезпечити розповсюдження результатів своїх досліджень для суспільної користі. Публікації також надзвичайно важливі для дослідників. Для врахування

комерційних інтересів спонсора стандартна угода передбачає механізм розгляду запропонованих публікацій спонсором. Затримка публікації може становити, як правило, не більше трьох місяців для забезпечення спонсором подання патентних заявок. Крім того, студенти й аспіранти мають право використовувати результати проєкту в дипломних роботах і дисертаціях на певних умовах.

Інтелектуальна власність. Важливо, щоб університет і дослідники, які беруть участь у проєкті, зберігали право використовувати результати робіт у майбутніх дослідженнях. Стандартні правила Університету визначають, що Університет набуває права на ОІВ, які ним створюються. Спонсор може отримати виключну або невиключну ліцензію за узгодження умов комерційного використання.

Обмеження відповідальності. Відповідно до статусу благодійної організації, Університет зобов'язаний захищати використання власних активів для своїх благодійних цілей, а саме, для вдосконалення освіти шляхом викладання та досліджень. Відповідно, не мають передбачатися положення договору, що обмежують використання активів Університету.

Рекомендації зазначають різницю між типами робіт «дослідження» та «надання послуг». Проєкт з надання послуг — вид робіт, що, звичайно, не має на меті створення Нової ІВ або публікації. Це означає, що робота може полягати у виконанні вимірювань відповідною експериментальною процедурою і не передбачатиме отримання нових наукових знань або нових методів досліджень. Дохід від надання послуг сплачується на торговельний рахунок і не враховується як дохід, отриманий від ДР.

3. Угода про надання консультаційних послуг. Угоди щодо консультування мають виключати надання дослідниками Університету прав на ОІВ третім сторонам. У договори вносять положення, що ніщо в угоді про консультації не надає організації, для якої проводять консультацію, жодних прав на результати досліджень Університету.

4. Угода про конфіденційність. Університет рекомендує використання стандартної Угоди про конфіденційність, яку було розроблено, щоб дозволити відкриті дискусії та обмін інформацією, захищаючи конфіденційну інформацію як Університету (та його дослідників), так і іншої сторони.

Університетом *City University* у «Політиці з питань інтелектуальної власності» [59] зазначено, що якщо інше не визначено контрактами з організаціями, що фінансують, або третіми сторонами, Університет набуває права на ОІВ, створений працівниками Університету.

ФРН. Федеральним міністерством економіки та енергетики (*BWMi*) у 2016 р. було підготовлено Керівництво із співробітництва між академіч-

[59] City University of London Intellectual Property Policy. Approved by Council on 10 October 2014. URL: https://www.london.ac.uk/sites/default/files/governance/intellectual-propertypolicy.pdf

ним сектором та промисловістю [60], що містить Модельні угоди зі співпраці у сфері ДР. У Керівництві наведено такі види договорів:

• угоду про проведення досліджень, в якій промисловому партнеру надаються права використання Нової ІВ на підставі ліцензії;

• угоду на проведення дослідження, в якій передаються майнові права на Нову ІВ;

• угоду про спільне проведення досліджень.

Ключовою частиною модельних угод є визначення і розподіл прав на Раніше створену ІВ (*Old rights*) та Нову ІВ, створену під час реалізації проєкту (*New rights*).

Надання ліцензії. У разі фінансування ДР промисловим партнером права на Нову ІВ набуває Установа з подальшим наданням партнеру, якщо цього вимагає партнер, виключної ліцензії на використання Нової ІВ. Водночас, якщо для використання Нової ІВ необхідне використання Раніше створеної ІВ, права на Раніше створену ІВ надаються, як правило, на підставі невиключної ліцензії. Також Установа зберігає права на використання Нової ІВ під час подальших досліджень та для публікацій.

Виключну ліцензію на Нову ІВ слід надавати з чітким визначенням сфери застосування, території та терміну застосування. В інших, ніж надана ліцензія, сферах наукова установа зберігає права розпоряджатися відповідним ОІВ.

Передання прав. У разі фінансування ДР промисловим партнером та створення винаходів чи інших ОІВ Установа інформує промислового партнера. Партнер має впродовж двох місяців прийняти рішення про передання майнових прав на ОІВ або відсутність потреби у переданні. У випадку незацікавленості партнера або неотримання відповіді відповідні права, у тому числі право подання заявки та отримання патенту, набуває Установа. Істотним є правило, що додатково до обсягу фінансування виконання договору ДР партнер має окремо сплачувати за кожне нове передане право промислової власності.

Співпраця. Усе вище вказане застосовується у разі спільних досліджень Установи та промислового партнера. При цьому фінансування проєкту Установою може здійснюватися третьою стороною (міністерством, фондом) або внутрішніми ресурсами Установи. Права на ОІВ належать стороні, працівники якої створили цей ОІВ. Стосовно ОІВ, права на які отримано сторонами спільно, пропонуються такі варіанти:

Варіант 1. Якщо частка прав Установи на спільний винахід становить 50 % та більше, партнер має всі основні права на ці винаходи. Якщо частка прав на спільний винахід Установи понад 50 %, відповідні основні права ІВ має Установа.

[60] Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html

Варіант 2. Незалежно від часток сторін на винахід питання управління, використання, реєстрації, підтримки, впровадження, передання прав та ліцензування вирішується окремим договором.

У разі створення в ході виконання договору ДР винаходів працівниками Установи права ІВ на винахід набуває Установа. Передбачається, що Установа надає партнеру можливість отримати виключну ліцензію на використання винаходу в межах предмета договору ДР.

Якщо Установа передбачає використовувати нові результати ДР, віднесені до конфіденційної інформації, під час подальших досліджень з комерційними та некомерційними партнерами, для цього потрібна письмова згода іншого партнера. Промисловий партнер не повинен відмовлятися давати свою згоду на необґрунтованих підставах, діючи добросовісно. Щодо ноу-хау, отриманого кожною стороною окремо, сторони мають право використовувати таке ноу-хау самостійно.

Якщо порівняти модельні угоди *BWMi* та Угоди Ламберта, можна дійти висновку, що Угоди Ламберта можуть допомогти сторонам договору визначити права ІВ на будь-які ОІВ, створені під час спільного проєкту, а угоди *BWMi* стосуються в основному промислової власності, а саме — винаходів та ноу-хау. Для врегулювання прав на об'єкти авторського права сторонам пропонується розробити окремі угоди. Причиною цього є те, що угоди BWMi розроблялися спеціально відповідно до оновленого розділу 42 німецького Закону про службові винаходи.

Австрія. На державному рівні в Австрії пропонується для використання Посібник з договорів щодо інтелектуальної власності (*Intellectual Property Agreement Guide — IPAG*)[61]. Розробка посібника — проєкт університетів Австрії, що фінансується Національним контактним пунктом у сфері інтелектуальної власності у Федеральному міністерстві цифрових та економічних питань[62]. Проєкт здійснювався у співпраці з Федеральним міністерством захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій і технологій, Федеральним міністерством освіти, науки та досліджень і «Австрія *Wirtschaftsservice*».

[61] Intellectual Property Agreement Guide — IPAG. URL: https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster/ueber-ipag

[62] Національний контактний пункт з питань інтелектуальної власності у сфері відкритого передання знань (скорочено *NCP-IP*) було створено рішенням Федерального уряду 02.03.2010 на основі Рекомендації ЄС щодо інтелектуальної власності кількома міністерствами ФРН. URL: https://www.ncp-ip.at/ueber-ncpip/der-ncp-ip. Контактний пункт координує діяльність з передання знань на національному рівні, підтримує контакти з іншими урядовими установами в державах-членах ЄС і представляє Австрію у відповідних європейських органах. *NCP-IP* значно сприяє професіоналізації передання знань та інструментів з інтелектуальної власності в Австрії. В основному цьому сприяє надання посібників з угод про інтелектуальну власність, підтримка справедливих відкритих інноваційних процесів через *Open Innovation Toolbox* та передання відповідних знань на заходах *NCP-IP*.

Договори розробляють фахівці австрійських університетів та фірм. Потім їх переглядають і коментують юристи-експерти. Договори передбачають можливість вибору варіантів застережень для певних його розділів. Посібник містить договори:

• з проведення досліджень (виконання контракту з фірмою, рамкову угоду про співробітництво з проведення ДР, угоду зі співробітництва з проведення ДР, угоду щодо тестування та оцінки матеріалів);

• ліцензійну угоду, угоду опціону з надання ліцензії, угоду з передання майнових прав;

• розроблення програмного забезпечення, надання ліцензії з тестування, чи відповідає програмне забезпечення потребам ліцензіата;

• передання матеріалів;

• створення спін-оф компанії;

• охорони конфіденційності.

Розглянемо положення модельного договору про співробітництво з проведення ДР. У договорі надається визначення Раніше створеної ІВ (*Pre-Existing Intellectual Property or Background*) — (результати, набуті однією зі сторін, до початку проєкту або поза межами сфери цього проєкту), також Нової ІВ (*Results or Foreground*), що стосується всіх даних та інформації, яка є результатом виконання проєкту та всіх звітів з проєкту.

Передбачається, що кожна сторона набуває прав на ОІВ, створені нею. У разі спільного створення ОІВ визначається, як здійснюється управління правами, в тому числі визначення часток співвласників, порядок надання ліцензій третім сторонам, подання заявок та підтримання в силі патентів тощо. Кожна зі сторін має право сама використовувати ОІВ, на які є спільні права, та надавати невиключні ліцензії. Нову ІВ університет може використовувати для проведення досліджень та з освітньою метою, а також для догляду за пацієнтами, не розголошуючи конфіденційну інформацію.

Доступ до ІВ, створеної під час виконання проєкту, розподілено на два варіанти: для реалізації проєкту та для використання поза межами проєкту. У першому випадку надається безоплатна ліцензія для проведення досліджень за проєктом іншою стороною на термін дії проєкту та в рамках завдань проєкту. Надання прав доступу до Нової ІВ після закінчення проєкту для використання або комерціалізації здійснюється на погоджених оплатних умовах.

Наведено альтернативний варіант — можливість придбання промисловим партнером частки прав ІВ на об'єкти, на які є спільні права партнера та університету. Також в Угоді визначаються принципи розподілу роялті, порядок публікації результатів проєкту, збереження конфіденційності тощо.

Данія. Міністерством вищої освіти і науки Данії було розроблено модельні угоди — *the Johan Schlüter Committee Model Agreements* [63] для по-

[63] Міністерство науки і вищої освіти Данії. Модельні угоди. URL: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/model-agreements

силення упорядкування співпраці державних наукових установ та приватних компаній з проведення досліджень. Угоди містять положення з менеджменту ІВ, публікації результатів досліджень, конфіденційності [64]. Пропонується такі види угод.

1. Договір щодо проведення досліджень на здобуття ступеня доктора філософії, що фінансується спільно фірмою та науковою установою. Нові результати проєкту, створені аспірантом під час його навчання в аспірантурі, можуть бути використані фірмою в обмін на співфінансування.

2. Договір про співфінансування досліджень (для двох сторін та багатосторонній). Права на Нову ІВ належать стороні, якою ОІВ було створено. Права на спільні ОІВ розподіляються пропорційно інтелектуального внеску сторін. У разі неможливості визначення внеску сторони мають рівні частки у майнових правах. Для спільних ОІВ укладається окрема угода щодо управління правами. Права доступу на Раніше створену ІВ та Нову ІВ для виконання проєкту надаються на безоплатній основі.

Фірма має право на отримання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ установи, у тому числі ноу-хау, в комерційних цілях та для проведення досліджень. Стосовно нових результатів, що можуть отримати патентну охорону, фірма має право на оплатне отримання майнових прав на такі об'єкти. Проте, якщо винахід має сферу застосування ширшу, ніж сфера діяльності фірми, замість передання прав Установа може надати виключну ліцензію для застосування винаходу в більш вузькій сфері.

3. Договір на виконання дослідження на замовлення. Угода передбачає два варіанти стосовно Нових результатів: 1) права на Нові результати належать фірмі; 2) права на конкретний Новий результат може бути придбаний фірмою. Права на решту результатів належать Установі.

Угода передбачає визначення Раніше створених і Нових результатів установи, а також фірми. Вказане може бути неоприлюдненою (неопублікованою) інформацією у вигляді ноу-хау, опису незапатентованих винаходів чи інших знань щодо матеріалів, устаткування, продукції. Містить визначення, яка інформація є конфіденційною та передається іншій стороні.

[64] Model Agreement on commissioned research. URL: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/commissioned-research.doc; Model Agreement on co-financed research (two parties). URL: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/co-financed-research-two-parties.doc; Model Agreement on co-financed research (more than two parties). URL: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/co-financed-research-more-than-two-parties.doc; Model Agreement on co-financed PhD study: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/co-financed-phd-study.doc; Model Agreement on Industrial PhD project. URL: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/industrial-phd-project-opdateret-2-feb-2011.doc

Істотну увагу приділено умовам збереження конфіденційності (процедура передання; умови й цілі використання; яка інформація вважається конфіденційною; порядок зберігання; коло осіб, які отримують доступ до інформації, обмеження для них). Визначаються умови публікації результатів проєкту, заключного звіту. Також зазначаються вимоги до сторін після завершення дії Угоди (збереження конфіденційності, повернення переданих матеріалів та устаткування).

Швеція. Шведським урядовим агентством інноваційних систем *VINNOVA* було розроблено модельний договір консорціуму для центрів передового досвіду *VINN* та центрів знань у наукових організаціях[65]. Такий договір застосовують у консорціумах BioInnovation, що є спільною міжгалузевою ініціативою Агентства *VINNOVA*, Агентства з питань енергетики та Шведської наукової ради. Діяльність консорціумів спрямована на розроблення конкурентоспроможних та інноваційних матеріалів, продукції та послуг на основі відновлюваної сировини.

Надання інформації щодо Раніше створеної ІВ, необхідної для виконання проекту. У договорі зазначається, коли сторони мають надати доступ до Раніше створеної ІВ (бажано на самому початку проєкту). Також мають зазначатися короткий опис ІВ, умови доступу та використання, результати проєкту, для отримання яких її передбачено використовувати. До початку проєкту сторони готують перелік необхідної Раніше створеної ІВ та умови її використання. Після цього будь-які зауваження та обмеження щодо її використання сторонами не будуть братися до відома як обов'язкові для сторін.

Якщо інші умови не зазначено, вважається, що інформація щодо Раніше створеної ІВ надається для реалізації проєкту на умовах безоплатної ліцензії.

Якщо нові результати проєкту створено із використанням Раніше створеної ІВ, яку не було надано заздалегідь, інформація щодо Раніше створеної ІВ вважається такою, що була подана згідно із зазначеними нормами і має бути включена до переліку Раніше створеної ІВ заднім числом. Проте ліцензія на використання такої інформації для будь-яких інших цілей (включно з цілями реалізації проєкту) не вважається наданою.

Окремо визначено процедуру надання певних матеріалів[66] для проєкту (ст. 7.2 «Забезпечення матеріалами»): матеріали, які надаватимуть сторони, матимуть статус Раніше створеної ІВ, наданої для реалізації проєкту. Якщо інше не погоджено письмово, матеріали, передбачені цією Угодою, можуть використовуватися лише в рамках проєкту для його реалізації. Матеріали надаються самі по собі: їх не слід розуміти як такі, що містять права на будь-яку інтелектуальну власність, що пов'язана з ними і передається ра-

[65] Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA) Model Consortium Agreement. URL: https://www.vinnova.se/en/

[66] Згідно зі ст. 2 «матеріали» — це матеріали, сполуки та/або речовини, доступні для використання в Проєкті.

зом з ними. Матеріали можуть передаватися лише між сторонам проєкту. Будь-яке передання матеріалів за межі групи сторін потрібно узгоджувати письмово зі стороною, яка надає матеріали, заздалегідь.

Нові результати. Договором передбачено, що сторони зобов'язуються повідомляти керівника проєкту про всі отримані результати. Інформацію про отримані результати вносять для обговорення на засіданнях Ради правління проєкту. В інформації щодо отриманих результатів має бути повідомлено про будь-яку Раніше створену ІВ, що її використовували для їх отримання.

Права ІВ на нові результати. Права ІВ на результати проєкту належать стороні, яка їх створила. Кожна зі Сторін погоджується здійснити заходи з ліцензування або передання прав на Нову ІВ відповідно до рішення Ради правління проєкту. Права ІВ надаються на підставі ліцензії (передаються) стороні(ам), які виявили зацікавленість у використанні таких результатів. Якщо використання Нових результатів пов'язане з використанням Раніше створеної ІВ, сторона, що має відповідні права на Раніше створену ІВ, надає іншій стороні(ам) ліцензію на її використання на умовах, які визначає сама (і які оголошуються заздалегідь разом із повідомленням інформації щодо Раніше створеної ІВ).

Спільні права ІВ. Якщо сторони мають спільні права ІВ на нові результати і не уклали договір про управління такою ІВ, вважається, що кожна сторона має право безоплатно і без згоди іншої сторони використовувати такі результати. Зазначене використання не може розпочатися доти, доки Нові результати не буде розглянуто Радою правління.

До прав співвласників входить право на надання третім особам невиключної ліцензії без права надання субліцензій. Ліцензії містять обов'язок ліцензіата з охорони конфіденційної інформації. Кожен із співвласників може від імені всіх співвласників подати заявку на отримання патенту на винахід. Витрати, пов'язані з підготовкою та розглядом заявки, а також щодо підтримки патенту несуть співвласники у рівних частинах, якщо не погоджено інше.

Жоден зі співвласників не має права вимагати попередньої публікації заявки на патент без попередньої письмової згоди всіх інших співвласників, а заявка на попередню публікацію без згоди розглядається як порушення зобов'язання про конфіденційність.

Кожен зі співвласників має право захищати права ІВ своїм коштом з отриманням у результаті судового розгляду або способом врегулювання збитків, або компенсацію від третьої сторони.

На використання нових результатів, на які є спільні права, поширюється зобов'язання зі збереження конфіденційності, у тому числі для забезпечення подання патентних заявок. Сторони несуть відповідальність за порушення конфіденційності.

Основні положення найпоширеніших договорів ДР, що регламентують питання охорони прав ІВ, у країнах ЄС наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. **Основні положення найуживаніших угод ДР в ЄС, що регламентують**

Інтелектуальна власність		Угода консорціуму 7-ї Рамкової програми *DESCA*	Угода Ламберта зі співробітництва у проведенні досліджень № 1, Велика Британія
Раніше створена ІВ (*Background*)	Обсяг прав	Окремо не визначено. Лише зазначено, що це ІВ, якою володіли бенефіціари до початку проєкту, у тому числі всі види промислової власності, авторські права, ноу-хау, програмне забезпечення, матеріали. Також може визначатися як «Раніше створені знання» та «Раніше створена технологія»	Раніше створена ІВ стосується всієї інформації, технологій, ноу-хау, програмного забезпечення та матеріалів, незалежно від форм, які одна сторона надає іншій для використання в проєкті (незалежно від того, коли її було надано — до проєкту чи після дати укладання договору ДР) за винятком визначених Результатів проєкту
	Використання для виконання проєкту	Права доступу до Раніше створеної ІВ та Результатів проєкту, потрібні для виконання власної роботи сторони проєкту, надаються їй на умовах безоплатної ліцензії, якщо не погоджено інше	Сторони надають одна одній невиключну безоплатну ліцензію для використання їхньої власної Раніше створеної ІВ з однією метою — використовувати її лише для втілення проєкту, без субліцензування такої ІВ (за винятком випадку, коли є спонсор, який надає субліцензію на ІВ Університету, юридичній особі чи групі своїх компаній виключно для втілення проєкту)
	Використання після закінчення проєкту	Права доступу до Раніше створеної ІВ для використання власних Результатів будуть надані стороні проєкту на чесних і справедливих умовах	Не визначено

питання охорони прав ІВ *

Модельні угоди		
Johan Schlüter Committee Model Agreements, Данія	*IPAG R&D Cooperation Agreement*, Австрія	Положення угод
Знання, створене раніше, яке належить установі — всі знання у буль-якій формі, які установа надає промисловому партнеру і яке не вважається Результатом проєкту	Будь-які результати, отримані партнером до укладання договору ДР	*IPAG* — єдина модель, в якій Раніше створену ІВ обмежено «результатами, отриманими до укладання договору ДР»
Промисловий партнер надасть доступ до своєї узгодженої Раніше створеної ІВ Установі для використання в процесі виконання проєкту	Сторони повинні впевнитись, що вони дійсно володіють правами на Раніше створену ІВ, ноу-хау та комерційну таємницю з тим, щоб бути уповноваженими використовувати їх для виконання своїх договірних зобов'язань без обмежень	*DESCA* та Угоди Ламберта чітко зазначають, що доступ можливий на основі безоплатної ліцензії. Модель Угоди *Schlüter* містить односторонє зобов'язання для промислового партнера надати доступ до своєї ІВ Установі
Не визначено	Під час та після завершення проєкту Установа матиме безкоштовну, безвідкличну, невиключну ліцензію (без передавання) на використання Результатів проєкту та Раніше створеної ІВ, необхідної для використання таких Результатів з науковою метою та з метою академічного викладання	Обидві Угоди — *DESCA* та *IPAG* — передбачають використання Раніше створеної ІВ для використання Результатів проєкту, однак модель *IPAG* лімітує таке використання — виключно з метою проведення наукових досліджень

Інтелектуальна власність		Угода консорціуму 7-ї Рамкової програми *DESCA*	Угода Ламберта зі співробітництва у проведенні досліджень № 1, Велика Британія	
Нова ІВ	Обсяг прав сторін проєкту	В Угоді консорціуму не визначено. Грантова Угода визначає Нову ІВ: результати, включно з інформацією, незалежно від того, чи можливо їх захистити, які створено в цьому проєкті. Такі права включають авторські права, права на промислові зразки, патентні права, права на сорти рослин тощо	Нова ІВ означає: вся інформація, ноу-хау, результати, винаходи, програмне забезпечення та інша ІВ, визначена чи впроваджена вперше або сформульована в процесі виконання проєкту	
	Загальні принципи	Кожна сторона може передати право власності на свою власну ІВ. Сторона, що збирається передавати права на свою Нову ІВ, має заздалегідь повідомити про це інші сторони проєкту і впевнитись, що їхні права не буде при цьому порушено	Установа володіє правами на Нову ІВ	
	Спільні права	Виникненню спільних прав сторони проєкту повинні запобігати. Однак передбачено два варіанти: 1) кожен із співвласників може використовувати спільну Нову ІВ проєкту на основі безоплатної ліцензії та без вимоги згоди інших співвласників, та кожен співвласник може надавати невиключну ліцен-	Не визначено	

Продовження табл. 2.3

Модельні угоди		
Johan Schlüter Committee Model Agreements, Данія	*IPAG R&D Cooperation Agreement*, Австрія	Положення угод
Знання — Нова ІВ (*Foreground knowledge*) — всі знання, створені Установою у зв'язку з виконанням завдань	Термін «Результат проєкту» — технологія чи результати, розроблені в рамках проєкту	Угода *Schlüter* лише зазначає знання, створені державною дослідницькою установою. Модель угоди Ламберта використовує концепцію «Результату» замість визначення «ІВ, створеної в результаті проєкту»
Дві опції передбачено: 1. Промисловий партнер отримує всі права на знання, отримані Установою в результаті проєкту, без додаткових витрат. Опція 2. Промисловий партнер набуває всіх прав на окремі Результати проєкту без додаткової оплати, інша ІВ, створена в результаті проєкту, лишається у власності Установи	Кожна сторона зберігає право власності на свою Раніше створену ІВ і кожна сторона має право власності та свою Нову ІВ, створену в результаті проєкту	Угода Ламберта передбачає, що державна дослідницька установа має права ІВ на Нову ІВ проєкту, на відміну від угоди *Schlüter*, в якій закріплено право власності на Нову ІВ за промисловим партнером проєкту. Обидві угоди — *DESCA* та *IPAG* — використовують принцип, що кожна сторона володіє своєю Новою ІВ (Результатами проєкту). У випадках спільного права власності застосовуються спеціальні положення
Не визначено	Спільно створені ноу-хау чи комерційна таємниця та інші види ІВ, які не можуть бути зареєстровані, можуть використовуватись співвласниками за умов дотримання конфіденційності	Угоди Ламберта та *Schlüter* не передбачають положення щодо співвласності на Результати проєкту. *DESCA* закликає не застосувати режим співвласності

Інтелектуальна власність		Угода консорціуму 7-ї Рамкової програми *DESCA*	Угода Ламберта зі співробітництва у проведенні досліджень № 1, Велика Британія	
		зію третім сторонам (за попереднього поінформування і компенсації). 2) так само, як і в попередньому варіанті, однак використання та субліцензування можливе без попереднього поінформування та компенсування співвласникам)		
	Використання з комерційною метою промисловим партнером	У разі співвласності кожен зі співвласників уповноважений використовувати Нову ІВ на свій розсуд і надавати невиключні ліцензії	Установа надає невиключну безоплатну ліцензію для використання ІВ в будь-яких Результатах та з будь-якою метою у визначеній галузі та на визначеній території. Установа уповноважена надавати субліцензії будь-якій групі компаній чи осіб, які працюють від імені спонсора з метою продовження роботи. Немає права на субліцензію з іншою метою, ніж продовження роботи за проєктом	
	Використання Установою-партнером	Права доступу до Нової ІВ для внутрішнього використання надаються на умовах безоплатної ліцензії	Співробітники Установи, студенти можуть обговорювати результати проєкту у своїй роботі чи освіті та публікувати будь-яку Раніше створену ІВ спонсора чи будь-які інші Результати проєкту (в разі, якщо це не порушує положення щодо конфіденційності)	

Продовження табл. 2.3

Модельні угоди		
Johan Schlüter Committee Model Agreements, Данія	*IPAG R&D Cooperation Agreement*, Австрія	Положення угод
Не визначено	Промисловий партнер проєкту може мати виключне право на ексклюзивні перемовини щодо передачі прав чи набуття виключної (невиключної) ліцензії в галузі, яка відповідає галузі діяльності такого партнера. Для цього укладають окрему угоду	*DESCA* не має положень щодо використання Результатів промисловим партнером за винятком співвласності (на умовах, взаємовигідних для партнерів). Угоди Ламберта, і *IPAG* передбачають використання Нової ІВ / Результатів проєкту промисловим партнером з певними обмеженнями (терміни, територія…)
Не визначено	Під час та після проєкту Установа може отримати безкоштовну, невідкличну і таку, що не передається, ліцензію на використання Нової ІВ та Раніше створеної ІВ, необхідної для використання Нової ІВ проєкту з науковою метою у сфері досліджень та викладацької діяльності	Угоди *DESCA*, Ламберта та *IPAG* передбачають широкі права на використання Нової ІВ для Установ-партнерів

Інтелектуальна власність		Угода консорціуму 7-ї Рамкової програми *DESCA*	Угода Ламберта зі співробітництва у проведенні досліджень № 1, Велика Британія	
Права доступу	Загальні принципи	Права доступу надаються на умовах невиключної ліцензії, якщо не визначено інше. Сторони мають поінформувати одна одну щодо будь-яких обмежень у правах доступу до Раніше створеної ІВ, яка їм належить, чи щодо інших обмежень. Надання права доступу не містить права на субліцензування. Права доступу на Нову ІВ та Раніше створену ІВ мають використовуватись виключно з визначеною в Договорі ДР метою	Окремих умов щодо прав доступу немає, за винятком: сторони надають одна одній безоплатну невиключну ліцензію на використання Раніше створеної ІВ для виконання проєкту	
Умови захисту прав ІВ	Заявка на отримання патенту на винахід	Окремо не зазначається в угоді консорціуму. У Грантовій угоді передбачено, що власник прав на Нову ІВ (бенефіціар) відповідальний за захист своїх прав	Установа, яка має права ІВ на Результати проєкту, може вирішити зареєструвати і підтримувати в силі права за свій власний кошт. Установа або інші сторони проєкту можуть повідомити спонсору / кожній зі сторін щодо отримання Нової ІВ та подання заяви і надати спонсору копії інформації щодо цього. Спонсор надає Установі допомогу щодо реєстрації та захисту Нової ІВ проєкту	

Продовження табл. 2.3

Модельні угоди		
Johan Schlüter Committee Model Agreements, Данія	*IPAG R&D Cooperation Agreement*, Австрія	Положення угод
Промисловий партнер має надати Установі право доступу до узгодженої Раніше створеної ІВ, включно з матеріалами і зразками, устаткуванням та продукцією з метою виконання завдань	Концепція «отримання необхідного права доступу»: права, необхідні для того, щоб сторона змогла виконати свою частину завдання за проєктом чи використати Нову ІВ проєкту. Сторона, яка потребує права доступу, повинна довести свою потребу	Обидві угоди — *DESCA* та *IPAG* — використовують термін «право доступу». В моделі *IPAG* визначено «потрібні права доступу». Угода *Schlüter* визначає це право як «таке, що уможливлює використання Раніше створеної ІВ». Угода Ламберта не має положення щодо прав доступу до Раніше створеної ІВ чи Нової ІВ проєкту. Обидві угоди, *DESCA* та *IPAG*, передбачають зобов'язання сторін проєкту повідомити інших учасників щодо можливих обмежень у доступі
Після того, як Установа повідомляє промислового партнера, він вирішує, чи подавати патентну заявку	Партнери на взаємній основі повідомляють один одного (щороку) щодо того, які саме права ІВ вони зареєстрували в Австрії та інших країнах протягом трьох років після закінчення проєкту. Якщо партнер не встигає зареєструвати ІВ у встановлений термін або не має наміру це робити чи підтримувати патент в силі, він зобов'язаний повідомити про це інших партнерів. Протягом певного часу (шість тижнів) інші партнери матимуть право висловити свій намір на отримання прав на цю ІВ. Умови передачі прав на ІВ мають бути узгоджені партнерами окремо. У разі успішного і прибуткового використання ІВ, пра-	*DESCA* та *IPAG* нейтрально затверджують, що власник прав на Нову ІВ проєкту несе відповідальність за охорону прав на неї (він подає заявки на отримання захисту). В моделі Ламберта державна дослідницька установа відповідальна за захист ІВ, а в моделі *Schlüter* передбачено, що така відповідальність лежить на промисловому партнерові

Інтелектуальна власність				
		Угода консорціуму 7-ї Рамкової програми *DESCA*	Угода Ламберта зі співробітництва у проведенні досліджень № 1, Велика Британія	
	Спільні права	Не визначено	Не визначено	

* Initiatives in Europe Facilitating Collaboration of Publicly funded Research Organizations Jerolitsch, Peter Heimerl. URL: https://dokumen.tips/documents/initiatives-in-europe-html?page=1

Закінчення табл. 2.3

Модельні угоди			
	Johan Schlüter Committee Model Agreements, Данія	*IPAG R&D Cooperation Agreement*, Австрія	Положення угод
		ва на яку було передано іншому партнерові, цей партнер може відшкодувати партнерові, який передав на неї права, пропорційні кошти, витрачені на створення цієї ІВ. Якщо співвласники бажають передати права чи продати свою частку ІВ, вони повинні повідомити про це інших співвласників і запропонувати їм права на цю частку Нової ІВ	
	Не визначено	Якщо жоден із партнерів не передає свою частку прав на результати іншому партнеру, спільні права на Нову ІВ мають бути захищені. В документах чітко зазначається режим спільної власності, визначені частки ІВ, обсяги яких визначаються згідно з участю партнерів у створенні цієї ІВ. До реєстрації прав ІВ співвласники в письмовій угоді зазначають їхні відповідні права та обов'язки. Кожен співвласник має право необмежено використовувати спільну Нову ІВ і надавати невиключну ліцензію третім особам для використання	Лише угода *IPAG* передбачає спеціальний режим стосовно реєстрації спільного права власності на Нову ІВ проєкту

(PROs) with Businesses by Model Contracts and IPR Rules Thomas L. Bereuter, David facilitating-collaboration-of-lamptu-grazacatfohbptt100712reviewprobizdraftpdf.

2.4. Україна та інші країни

В Україні, інших країнах ННД, на відміну від країн ЄС, немає практики розроблення державними органами модельних договорів для взаємовідносин наукових установ, ЗВО з підприємствами та організаціями.

Однак примірні форми договорів ДР підрядного характеру розробляються і затверджуються деякими науковими установами та ЗВО (далі — Установи) самостійно. Існує обмежена практика використання окремими ЗВО форм договорів ДР з підприємствами, які є обов'язковими для застосування під час виконання державних програм та у разі фінансування виконання договорів підприємствами [67]. Також в Установах поширена практика затвердження внутрішніх нормативних актів, якими регулюються питання, пов'язані зі здійсненням наукових досліджень, договірної роботи або політики у сфері інтелектуальної власності, що містять умови договору на виконання ДР, які є обов'язковими для застосування у підрядних договорах на виконання досліджень.

В окремих країнах прийнято нормативні акти, які містять положення рекомендаційного або допоміжного характеру і мають застосовуватись під час складання примірних форм договорів ДР або застосування договорів ДР.

Законодавством ННД на рівні цивільних кодексів визначено також загальні вимоги укладання договорів ДР та врегулювання у договорах питань використання створених результатів, що стосується також і договорів ДР між Установами та підприємствами. Загалом Цивільні кодекси ННД визначають питання розподілу прав та використання результатів за договорами ДР так:

1) сторони самостійно вирішують питання розподілу прав на результати робіт і визначають способи їх використання. Вказане має бути відображено у договорі ДР;

2) у разі, коли зазначене сторонами договору не здійснено, ЦК України, Білорусі, Казахстану, РФ встановлюють, що права на результати робіт у межах предмета договору належать замовнику, а виконавець має право використовувати отримані результати для власних потреб.

В Україні не розроблено типові або примірні форми договорів на виконання ДР, що укладаються науковими установами, ЗВО з підприємствами без залучення бюджетного фінансування або з частковим залученням бюджетного фінансування, які мають загальний та обов'язковий чи рекомендаційний характер застосування на підставі закону або постанови Уряду. Особливості укладання договорів ДР та врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у таких договорах визначаються ЦК України, спеціальними законами та відомчими актами.

Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДДКР) ЦК України кваліфікуються як ок-

[67] У Білорусі та РФ модельні договори такого типу затверджені нормативними актами органів виконавчої влади (МОН РФ, ДКНТ Білорусь).

ремий вид зобов'язань. Глава 62 ЦК містить положення, що регламентують правовідносини, пов'язані з виконанням робіт, конфіденційністю, обов'язками сторін, правами сторін на отриманий результат, діями сторін у разі неможливості отримання результату робіт, відповідальністю сторін.

Права сторін на результати робіт за договорами НДДКР визначаються ст. 896 ЦК України: сторони мають право використовувати результати робіт, у межах та на умовах, передбачених договором. Якщо інше не передбачено договором, права на результати робіт у межах предмета договору належать замовнику, а виконавець має право використовувати отримані результати для власних потреб. Умовами договору може бути передбачене право виконавця реалізовувати результати робіт третім особам.

Зазначене положення не визначає, що слід розуміти під результатами НДДКР — речові об'єкти, які передаються (звіт, дослідний зразок тощо), чи також і права на створені під час НДДКР об'єкти права ІВ. Також не визначено, як слід розуміти використання для власних потреб (з комерційною метою, без комерційної мети, з правом опублікування тощо). Порівнюючи положення ст. 896 ЦК України з аналогічними статтями цивільних кодексів інших країн, важливо зазначити, що в деяких країнах вказані положення були уточнені саме з виділенням необхідності окремого врегулювання прав на створені ОІВ.

Слід також зазначити, що під час виконання договору неможливо запланувати створення певного винаходу, корисної моделі. Це результат творчої діяльності, який можна отримати або не отримати у процесі виконання робіт. Законодавство, модельні договори, практика укладання договорів ДР у державах-членах ЄС, США свідчать, що права на Нову ІВ набуває саме наукова організація, університет. Подальші питання — надання підприємству ліцензії певного виду або передання майнових прав на Нову ІВ — вирішуються відповідно до домовленостей сторін, з передбаченням окремої, додаткової до ціни договору оплати. Також у гл. 62 ЦК Україні не зазначено вимоги щодо врегулювання сторонами у договорі прав на використання раніше створених об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що застосовуються під час виконання договору НДДКР та нових ОІВ, ноу-хау.

Отже, положення ст. 896 ЦК України має бути змінене з урахуванням наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Окремими науковими організаціями та ЗВО в Україні затверджено внутрішні нормативні акти, якими регулюються питання, пов'язані зі здійсненням досліджень і розробок, договірної роботи або політики у сфері інтелектуальної власності, що містять примірні договори на виконання ДР (НДДКР), умови або застереження до договору, які є обов'язковими для застосування у договорах з підприємствами.

Дослідження такої практики було проведено щодо Установ, які розмістили відповідні внутрішні нормативні акти у відкритому доступі (вебсайт ЗВО, мережа Інтернет) (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. **Положення з охорони, створення та використання ОІВ у підрядних договорах ДР з підприємствами** *

Установа	Положення
НТУУ «КПІ»	Майнові права інтелектуальної власності, що виникли в результаті виконання договору на проведення досліджень на замовлення, належать Університету, Творцю та замовнику спільно, якщо інше не визначено в договорі (контракті)
Одеський національний економічний університет	Права на отримані результати робіт розподіляються так: виконані за договором наукові дослідження є власністю замовника з урахуванням того, що права винахідника охороняються патентним законодавством, а права автора — авторським правом. Виконавець може використовувати результати теми для власних потреб з науковою метою, а для отримання прибутку — лише за умов, визначених додатковою угодою. В особливих умовах договору відповідно до домовленості сторін оговорюються питання публікацій, авторських прав розробника. Результати науково-технічної діяльності є власністю розробників науково-технічної продукції, якщо інше не передбачено Законом або договором.
Полтавський педагогічний університет ім. В.Г. Короленка	Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений на замовлення, належать творцеві цього об'єкта і замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором; творець відповідає за забезпечення того, щоб до початку будь-якої науково-дослідної діяльності з третьою особою умови співпраці було викладено у письмовому договорі
Полтавська державна аграрна академія	Майнові права інтелектуальної власності на створені ОПІВ належать сторонам спільно. Обов'язок з охорони отриманих під час виконання робіт ОПІВ покладено на виконавця робіт
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара	Положень немає

КНУ імені Тараса Шевченка	У разі здійснення (виконання) договірної тематики за рахунок коштів підприємств, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних та міжнародних організацій Університетом і замовником мають бути врегульовані такі питання: • розподіл майнових прав на ОІВ, що створюються під час досліджень; • суб'єкти, що отримують охоронні документи на ОІВ; • виплати винагороди творцям (авторам) ОІВ
Львівський національний університет імені Івана Франка	Виключні майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), створені в результаті виконання госпдоговірної роботи, належать Львівському національному університету імені Івана Франка та замовнику
НУ водного господарства та природокористування	Положень немає
НУ «Києво-Могилянська академія»	Положень немає
Сумський державний університет	Положень немає
ХНАДУ	Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати отриманий ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам

* Джерела наведено в переліку літератури.

Аналіз модельних договорів, положень, політик у сфері інтелектуальної власності ЗВО щодо положень з охорони створення та використання ОПІВ у підрядних договорах на виконання НДДКР з підприємствами свідчить, що, на відміну від європейської практики, немає положень щодо врегулювання питань з використання Раніше створеної ІВ під час проведення ДР.

Наведені вище положення або повторюють положення ст. 896 ЦК України щодо договору НДДКР, або ст. 430 стосовно об'єктів, створених на замовлення. В останньому випадку з правовідносин стосовно створених ОІВ виключається університет або положень щодо врегулювання питань ІВ у договорах взагалі немає. Або рішення, що пропонуються певними Установами, не відповідають принципам наукових установ та університетів у ЄС та США. Це стосується положень щодо спільних прав Установи та підприємства незалежно від того, чи був творчий внесок працівників підприємства у створення ОІВ. З іншого боку, зрозуміла політика Установ, які в умовах відсутності інших альтернатив у вигляді примірних договорів чи рекомендацій органів державної влади намагаються запропонувати спільний режим прав інтелектуальної власності для результатів ДР, тим самим зобов'язуючи підприємство приймати рішення щодо використання таких результатів лише спільно з Установою або Установою і творцем ОІВ.

Як наведено в інших розділах Звіту, в ЄС та США сформувався інший підхід до закріплення прав на Нову ІВ (нові результати) за університетом, науковою організацією та надання прав ІВ підприємствам на ліцензійних засадах або передбачено можливості підприємству отримувати майнові права на Нову ІВ за окрему плату із залишенням у Установи прав на використання такої ІВ для майбутніх досліджень та у викладацькій діяльності. Причому в разі невикористання Нової ОІВ підприємством або невикористанні в обумовленому ліцензійним договорі обсязі ліцензійний договір може бути розірвано або виключну ліцензію замінено на невиключну, а передані майнові права повернуто Установі.

Зазначимо також, що в модельних договорах найчастіше не міститься положень з охорони конфіденційної інформації.

Окремими головними розпорядниками бюджетних коштів, такими як НАН України, прийнято нормативі акти, які містять положення щодо особливостей укладання договорів на виконання ДР, що фінансуються підприємствами, та врегулювання питань інтелектуальної власності у таких договорах. Так, у Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України зазначається, що в разі реалізації договірної тематики за рахунок коштів підприємств, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних та міжнародних організацій Установою і Замовником має бути врегульовано такі питання:

- 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.

Якщо під час виконання договорів на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачається використання ОІВ, ноу-хау, майнові права на які належать Установі і які було створено раніше (Раніше отримані результати), зазначені результати мають бути зазначені в договорі на проведення НДДКР та у звітній документації за договором. Використання Раніше отриманих результатів замовником можливе на умовах надання установою ліцензій на їх використання, укладеними відповідно до вимог ст. 1108—1110 Цивільного кодексу України. Ліцензії на використання зазначених ОІВ надаються за ліцензійним договором або умови надання ліцензій становлять окремий розділ у договорах на фінансування НДДКР [68].

Інші країни. Особливості укладання договорів ДР у РФ та врегулювання питань інтелектуальної власності у договорах визначаються гл. 38 ЦК РФ. На відміну від інших цивільних кодексів ННД у главі окремо розглядаються результати робіт НДДКР та права ІВ на результати, яким надається правова охорона. Ст. 722 ЦК РФ передбачено, що права виконавця та замовника на результати робіт, яким надається правова охорона, як результатам інтелектуальної діяльності, визначаються відповідно до положень розд. VII «Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації» ЦК РФ.

У РФ поширена практика затвердження Установами і ЗВО внутрішніх нормативних актів (положень, модельних договорів НДДКР), якими регулюються питання проведення НДДКР, що фінансуються підприємствами; створення та охорони ОІВ; розподілу прав на результати робіт.

Наведені положення свідчать про відсутність чіткої політики набуття прав ІВ та використання ОІВ, створених під час НДДКР. Наведені вище правила або перекладають врегулювання відносин на майбутній договір, або перераховують усі можливі випадки набуття прав (і виконавцю, і замовнику, і сторонам спільно). Стосовно положення НДІ ЯФ МДУ із залишення прав на створені ОІВ за інститутом для комерціалізації, то вказане може прямо суперечити інтересам підприємства, в цілях якого проводиться ДР.

Загалом врегулювання використання Раніше створеної ІВ, що застосовується під час виконання договорів, в Установах не передбачено.

У зазначених документах Установи не застосовують національний стандарт 58086'-2018 від 13.03.2018 (далі — Стандарт) «Розподіл інтелектуальних прав між замовником, виконавцем та автором на результати інтелектуальної діяльності, які охороняються, та що створюються або використовуються при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних і виробничих робіт» та документ «Політика у сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних організацій» (затверджена ВОІС та МОН РФ 31.07.2018).

[68] П. 6.1. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 (зі змінами).

Стандартом регулюються правовідносини, пов'язані з розподілом виключних майнових прав інтелектуальної власності між замовником, виконавцем, автором на ОІВ, які створені або залучені (використані) під час виконання НДДКР. У Стандарті вказано, що ОІВ можуть бути створені на кожному етапі виконання НДДКР. Також для виконання ДР можуть бути залучені ОПІВ, які є власністю виконавця або третьої сторони. З огляду на це встановлюються принципи, критерії та показники розподілу зазначених прав. Особливу увагу приділяється регулюванню правовідносин, пов'язаних з використанням раніше створених результатів робіт, що належать виконавцю або третій стороні, визначенню сторони, яка буде нести відповідальність у разі порушення прав ІВ.

Слід зазначити, що за Стандартом замовник приймає рішення щодо застосування виконавцем раніше створених результатів робіт у ході виконання НДДКР і у разі згоди врегульовує правовідносини, пов'язані з їх використанням, через укладання окремої оплатної угоди з виконавцем. Це пов'язано з наявністю у ст.773 ЦК України «Обов'язки виконавця» положення, яким встановлюється, що виконавець зобов'язаний узгодити із замовником необхідність використання результатів інтелектуальної діяльності, щодо яких здійснюється правова охорона, які належать третім особам, та набуття прав на їх використання для проведення НДДКР.

У Білорусі типових або примірних форм договорів ДР, що укладаються науковими організаціями, ЗВО з підприємствами, немає. Особливості укладання договорів ДР та врегулювання питань ІВ визначаються ЦК Білорусі і деякими положеннями указів Президента Білорусі та відомчих нормативних актів.

Цивільним кодексом РБ у гл. 38 «Виконання науково-дослідних дослідно-конструкторських технологічних робіт» регламентуються правовідносини, пов'язані з виконанням робіт, конфіденційністю, обов'язками сторін, правами сторін на отриманий результат, діями сторін у разі неможливості отримання результату робіт, відповідальністю сторін. Права сторін на результати робіт за договорами НДДКР визначаються ст. 726 ЦК, яка передбачає, що сторони мають право використовувати результати робіт, у тому числі ті, що можуть мати правову охорону, у межах і на умовах, передбачених договором. Якщо інше не передбачено договором, права на результати робіт, у тому числі й на ті, що можуть мати правову охорону, в межах предмета договору належать замовнику, а виконавець має право використовувати отримані результати для власних потреб. Під використанням для власних потреб розуміється діяльність, яка не спрямована на систематичне отримання прибутку від використання результатів робіт.

У Білорусі не є поширеною практика затвердження науковими організаціями та ЗВО форм договорів з підприємствами чи положень щодо врегулювання питань ІВ у договорах. Деякі ЗВО [69] як договір для ДР, що фінансуються

[69] Вітебський державний ордена Дружби народів медичний університет; Гродненський державний медичний університет.

підприємствами, використовують примірний договір на проведення НДДКР, затверджений ДКНТ Білорусі для бюджетного фінансування.

У Казахстані практики затвердження державними органами рекомендацій або примірних договорів ДР між науковими організаціями, ЗВО та підприємствами, а також відповідної практики прийняття форм модельних договорів зазначеними установами немає. Договори ДР укладаються на підставі положень § 5 гл. 32 «Підряд» ЦК Казахстану, подібних до положень ЦК України. У деяких ЗВО у положеннях щодо охорони прав ІВ містяться застереження з розподілу прав на ОІВ, які є результатами виконання договору з ДР, та використання раніше створених результатів. Приклади застережень наведено у табл. 2.5.

Таблиця 2.5. **Положення з охорони, створення та використання ОІВ у підрядних договорах на виконання НДДКР з підприємствами** *

Установа	Положення
Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі	*Варіант 1.* Права на ОІВ, створені у процесі виконання робіт за договором, належать замовнику. У договорі передбачається: права на об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, створені виконавцем у процесі виконання робіт за договором, належать замовнику. Відносини між сторонами в цьому випадку регулюються укладанням на стадії підписання договору угоди про права на ОІВ, створені під час виконання робіт за договором на створення науково-технічної продукції, що є невід'ємною частиною даного договору. *Варіант 2.* Права на ОІВ, створені у процесі виконання робіт за договором, належать виконавцю, матеріальні об'єкти передаються замовнику. В тексті договору робиться запис: права на ОІВ, створені виконавцем у процесі виконання робіт за договором, належать виконавцю. *Варіант 3.* Замовник використовує створені виконавцем у процесі виконання робіт за договором винаходи, корисні моделі, промислові зразки, в рамках додатково укладеного між сторонами договору, проте створені виконавцем у ході робіт ОІВ оформлюються охоронними документами на ім'я виконавця та замовника. Для кожного зі створених ОІВ укладається окрема угода, де визначаються права та обов'язки сторін, а також розподіл доходу, отриманого від використання ОІВ. У разі укладання договорів з третіми особами на передання науково-технічної продукції, до якої входять Раніше створені результати, укладається ліцензійний договір
Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва	Передбачено варіанти: • майнові права ІВ на ОІВ належать замовнику; • майнові права ІВ на ОІВ належать сторонам спільно; • майнові права ІВ на ОІВ належать виконавцю. Замовник має право на безоплатну виключну ліцензію на користь третіх осіб

* Джерела наведено в переліку літератури.

2.5. США

Для США загалом характерне розроблення університетами розгалуженої системи модельних договорів для різних способів проведення ДР з фірмами та відсутність, на відміну від ЄС, розробки таких договорів міністерствами або агентствами. Виконавчі органи розробляють модельні договори переважно для фінансування за рахунок бюджетних коштів, інструментарій (керівництва, модельні договори) для угод *CRADA* та інших угод, де здійснюється спільне фінансування ДР коштами бюджету та приватних установ, а також забезпечують широке консультування з питань комерціалізації ОІВ (див. розд. 3).

Окремі рекомендації з укладання договорів та охорони прав ІВ у договорах ДР розроблені загальноамериканськими організаціями та асоціаціями трансферу технологій тощо.

Базове законодавство США, що закладає можливості розпоряджання університетами, державними лабораторіями правами на винаходи, створені за рахунок бюджетних коштів (у тому числі правами використання таких винаходів компаніями), ґрунтується на:

• Законах Бея — Доула і Стівенсона — Уайдлера з положеннями стосовно правової охорони і передання ОІВ, створених у державних лабораторіях, дозволивши лабораторіям надавати ліцензії на використання винаходів, права на які їм належать [70];

• Законі «Щодо внесення уточнень до законодавства про торговельні марки і патенти» (1984) [71], за яким приватним особам та підприємствам, що співпрацюють за контрактом з державними лабораторіями, дозволено приймати самостійно рішення, чи залишати собі права на винаходи (а не передавати їх уряду);

• Законі «Про національні кооперативні дослідження» (1984) [72], яким запроваджено фінансування спільних (кооперативних) федеральних і промислових досліджень;

• Законі «Про трансфер федеральних технологій» (1986) [73], яким було надано право федеральним агентствам, федеральним лабораторіям укладати угоди на проведення спільних досліджень та розробок з університе-

[70] 35 USC Ch. 18: Patent rights in inventions made with federal assistance, Title 35 — Patents part II — Patentability of inventions and grant of patents, Chapter 18 — Patent rights in inventions made with federal assistance. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title35-chapter18&edition=prelim

[71] Patent and Trademark Clarification Act of 1984 (P.L. 98-620). URL: http://uscode.house.gov/statutes/pl/98/620.pdf

[72] National Cooperative Research Act of 1984; Public Law 98-462. URL: http://uscode.house.gov/statutes/pl/98/462.pdf

[73] The Federal Technology Transfer Act of 1986 (P.L.99-502). URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/99/hr3773 URL: https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/3773

тами, федеральними лабораторіями приватними фірмами (*the Cooperative Research and Development Agreements, CRADA*). Також обов'язком федеральних лабораторій визначено діяльність із трансферу технологій.

На сайтах майже всіх університетів США є перелік 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:

- договори про співробітництво з проведення досліджень (*Research Collaboration Agreements*);
- договори про спонсорування досліджень (*Sponsored Research Agreements*);
- договори про надання послуг (*Service Agreements*);
- договори про передання матеріалів (*Material Transfer Agreements*);
- договори про надання дослідницького гранту (*Research Grant Agreements*);
- договори про використання даних (*Data Use Agreements*);
- договори про клінічні випробування (*Clinical Trial Agreements*) або договори про клінічні дослідження (*Clinical Research Agreements*);
- договори дарування (*Gift*) [74].

Характері ознаки договорів про надання гранту, співробітництва та дарування [75] наведено в табл. 2.6.

Істотне значення у розвитку практики врегулювання охорони прав ІВ у договорах ДР в США має Асоціація університетських технологічних менеджерів (*AUTM*). Метою асоціації є сприяння трансферу технологій між університетами, науковими організаціями та приватними підприємствами / державними установами. Членами *AUTM* є професіонали з трансферу технологій, які працюють в університетах. Після прийняття закону Бея — Доула численні університети і наукові організації створили офіси з трансферу технологій. На сайті *AUTM* розміщено низку різних варіантів політик та модельних угод з охорони прав ІВ, що варіюються від угод з працівниками до форм розкриття винаходу, договорів про отримання патенту, про передання матеріалів, спонсорських угод тощо. Крім того, університети розміщують на сайті власні модельні угоди з проведення ДР та трансферу технологій [76].

[74] Див., зокрема, Washington University in St. Louis. 2022. URL: https://research.wustl.edu/jroc-agreement-types/; University of Alaska Fairbanks. 2022. URL: https://www.uaf.edu/ogca/lifecycle/3-develop/agreement-types/

[75] Класифікація Університету Вашингтона.

[76] Трудові угоди, пов'язані з інтелектуальною власністю; міжвідомчі угоди (Університет Дартмут, Массачусетська асоціація ТТО); письмові форми для розкриття винаходів (Чиказький університет); договори про передання прав на патент (Державний університет Пенсільванії, Рочестерський університет); угоди про конфіденційність (одно- та двосторонні) (Університет Джонса Хопкінса, Дартмут); угоди про передання матеріалів (Університет Дартмут, Університет Рочестера); ліцензійні угоди (Мічиганський університет, Дартмут, Університет Піттсбурга); пайові угоди (Стенфорд, MIT); спонсорські угоди на проведення досліджень.

Таблиця 2.6. **Особливості договорів про надання гранту, співробітництво та дарування**

Угоди про надання гранту	Договори співробітництва	Договори дарування
Домовленість, згідно з якою відбувається передання коштів, майна, послуг від спонсора до Установи, щоб допомогти Установі у досягненні певної визначеної цілі чи суспільної мети: • «проєкт» визначено зазвичай досить вільно — обсяг робіт чи проєкту визначається в угоді про грант; • спонсор зберігає за собою право анулювати надання гранту, а невикористані кошти повертаються спонсору; • має визначений термін виконання; • звіти, як правило, надаються щороку; • фінансування має підтримувати отримання нових знань у певній предметній галузі або галузі досліджень; • Установа набуває прав на Нову ІВ; • публікації не обмежуються; • Установа має докладати «відповідних зусиль» для проведення дослідження; • вигода, як правило, надається грантоотримувачу	Механізм закупівлі конкретної послуги чи товару з конкретними зобов'язаннями як для покупця, так і для продавця. Створює взаємовідносини q*uid pro quo*: • спонсор або спонсор та Установа спільно визначають обсяг роботи; • спонсор зберігає за собою право розірвати контракт; • звіти часто роблять частіше, ніж щороку; • публікація може вимагати перегляду / затвердження спонсора; • передбачається економічна вигода спонсора в результаті проведення ДР; • Установа, як правило, зобов'язана отримати певний результат ДР, що передається спонсору (можливо, таким результатом буде лише звіт про результати проєкту); • передбачається, що результат ДР може бути досягнуто; •більшість договорів передбачає нагляд або контроль з боку спонсора (щодо витрат та/або результатів); • має на меті застосування певного наявного досвіду / знань для вирішення певної проблеми	Кошти чи товари передаються університету без взаємних зобов'язань: • донор може визначити мету або конкретну галузь дослідження, для якої подарунок надається; • невитрачені кошти не потрібно повертати; • не вказується період виконання; • не діє принцип *quid pro quo* («Послуга за послугу»); • переказ коштів або товарів безвідкличний; • відсутність офіційних вимог щодо фінансового обліку, крім загального звіту про видатки; • відсутність обмежень складових бюджету; • відсутність вимог щодо звітування спонсору про результати досліджень; • не встановлюються вимоги щодо розпоряджання будь-яким матеріальним майном (наприклад, обладнання) або нематеріальним майном (наприклад, винаходи, авторські права чи права на дані); • донорами (вкладниками) можуть бути фізичні особи, компанії, корпорації чи фонди; • кваліфікується як благодійний внесок на сплату податків донорів

Поширення в США набув документ «Дев'ять принципів, які слід застосовувати при ліцензуванні технологій, що належать університетам» [77], підготовлений за ініціативою провідних університетів США і опублікований AUTM у 2007 р. Документ, що має понад 100 підписантів із США та інших країн, має сприяти майбутнім дослідженням і використанню інновацій в університетських дослідженнях для забезпечення максимальної користі для суспільства та містить такі основні положення.

1. Університети мають зберігати за собою право використовувати на практиці винаходи, на які надають ліцензії (навіть надаючи виключні ліцензії комерційним підприємствам), і надавати право на це також іншим неприбутковим та урядовим організаціям.

2. Виключні ліцензії мають бути сформульовано так, щоб заохочувати технологічні розробки і подальше використання винаходів. Університетам рекомендується, формулюючи положення ліцензій, застосовувати підходи, які збалансовують комерційні потреби ліцензіата і цілі університету (враховуючи його навчально-благодійну місію та громадські інтереси) — забезпечити широке практичне застосування результатів досліджень. У довгострокових виключних ліцензіях доброчесне використання технологій має бути чітко визначене і регулярно контролюватися впродовж виключного терміну дії угоди, сприяти розвитку і значному поширенню ліцензованої технології. В ідеалі встановлюються об'єктивні, обмежені часом терміни ліцензійної угоди, з умовами її припинення або трансформації у невиключну ліцензію як штраф за порушення зобов'язань щодо доброчесності.

Під доброчесним використанням розуміється сприяння ліцензіатом активному подальшому використанню і впровадженню технології (наприклад, вимагати від ліцензіатів надання субліцензій третім особам для задоволення потреб ринку чи охорони здоров'я («обов'язкове субліцензування») та/або ретельно комерціалізувати об'єкти ліцензій. Така вимога може бути реалізована також через захищене право ліцензіара надавати прямі ліцензії третім сторонам за незадоволеної потреби. Доброчесне використання також полягає у сприянні оптимізації технології для широкого використання шляхом невиключного ліцензування винаходів: це може допомогти максимізувати переваги, отримані від цих технологій.

3. Слід мінімізувати ліцензування «майбутніх удосконалень», хоча ліцензіати часто прагнуть гарантованого доступу до майбутніх удосконалень ліцензованих винаходів. Такі додаткові зобов'язання університету можуть зумовити обов'язок надавати компанії результати цілої науково-дослідної програми, з негативним впливом на співпрацю з іншими науковцями та компаніями. З цієї причини ліцензіати — отримувачі виключних ліцензій не повинні автоматично отримувати права на «удосконалення» або «по-

[77] In the public interest: Nine Points to Consider in Licensing Univercity Technology. URL: https://autm.net/about-tech-transfer/principles-and-guidelines/nine-points-to-consider-when-licensing-university/

дальші» винаходи. Натомість ліцензовані права мають обмежуватися наявними патентними заявками та патентами.

4. Університети мають передбачати і допомагати у вирішенні конфліктів інтересів, пов'язаних з трансфером технологій, адже ліцензування стартапу, заснованого викладачем, студентом або іншими університетськими винахідниками, підвищує потенціал конфлікту інтересів; ці конфлікти має бути у належний спосіб розглянуто і керовано академічними та адміністративними посадовими особами й комітетами за межами офісу трансферу технологій. Фахівець з ліцензування технології має запобігати потенційним конфліктам, що випливають з ліцензійних домовленостей. В ідеалі університет повинен мати окремий канал для звітування, за допомогою якого можна повідомляти про потенційні конфлікти, що сприятиме своєчасному їх вирішенню.

5. Слід забезпечити широкий доступ до інструментів дослідження. Відповідно до Керівних принципів *NIH* щодо інструментів дослідження, принципів, викладених різними благодійними фондами, які спонсорують академічні дослідницькі програми та місії університетів, для просування результатів досліджень очікується, що університети створюватимуть інструменти для досліджень і робитимуть їх якомога більш доступними — це стосується впровадження режиму відкритого доступу, наукових публікацій у рецензованих журналах тощо. Однак університет може надати виключну ліцензію на дослідницький реагент, комплект або пристрій промисловій компанії для оптимізації та продажу ліцензованих продуктів і послуг для проведення досліджень, діагностики чи іншого кінцевого використання. Тобто в угоді на надання виключної ліцензії має бути чітко вказано, що ліцензія є виключною лише для продажу, але не для використання таких продуктів і послуг; при цьому університет гарантує дозвіл на надання невиключних ліцензій на використання запатентованої технології (використовуючи продукти, придбані в ексклюзивного ліцензіата, або використовуючи ті, які вони виготовляють власноруч для власного використання).

6. Дії із захисту порушених прав ІВ мають бути ретельно виважені. Слід докласти всіх зусиль для досягнення рішення, яке принесе користь обом сторонам і сприятиме постійному розширенню та впровадженню нових технологій. Судові справи нечасто є кращим варіантом вирішення спорів.

7. Необхідно з обережністю провадити експорт технологій і ретельно слідувати правилам експорту, адже вони можуть істотно вплинути на практику ліцензування.

8. Особливої обережності потребує взаємодія з патентними агрегаторами.

9. Слід розглядати можливість включення в угоди положення стосовно суспільних потреб (занедбані пацієнти, недосяжні географічні райони), приділяючи особливу увагу вдосконаленим терапевтичним, діагностичним та сільськогосподарським технологіям для країн, що розвиваються.

Одним з керівних принципів є також набуття університетами права на спільні ДР з компаніями. Оскільки у більшості спільних досліджень використовують, принаймні частково, раніше створену ІВ, інфраструктуру та ресурси університетів, створення або підтримка якої фінансуються федеральним урядом, результати спільних ДР зазвичай закріплюються за університетами. Компанії отримують права на використання винаходів та інших ОІВ за ліцензіями, що надаються університетами на підставі перемовин між сторонами та на оплатних умовах.

2.5.1. Договори ДР між університетами США і фірмами та установами, які не передбачають фінансування коштами бюджету

1. Договір про співробітництво з проведення досліджень — угода про співробітництво, за якої і університет, і інша сторона роблять внесок у виконання дослідницької роботи і фінансування робіт університету іншою стороною договору не передбачається.

Положення таких договорів щодо прав на Раніше створену ІВ та на Нову ІВ можуть відрізнятися залежно від того, чи базові результати створені університетом з джерел, незалежних від урядового фінансування, чи базові результати створені університетом у рамках фінансування урядом.

Однак, незалежно від джерела фінансування, загальною практикою є така, що всі права на ОІВ, створені під час договорів ДР, належать університету. Наприклад, «Політика щодо ІВ Університету Флориди» [78], за винятком незвичайних випадків, вимагає, щоб результати ДР та винаходи, створені під час досліджень, спонсорованих приватними особами, компаніями, неприбутковими організаціями та державними й місцевими урядовими установами, були у власності університету. В окремих випадках спонсору може бути запропоновано отримання виключної оплатної ліцензії впродовж певної кількості місяців з моменту розкриття винаходу або отримання результатів ДР.

Наведемо приклади положень модельних договорів про співробітництво окремих університетів.

Каліфорнійський університет.

• право ІВ на Раніше створену ІВ зберігається за стороною, її власником, або яка контролювала використання певної ІВ до початку проєкту;

• права доступу до Раніше створеної ІВ: сторони, як правило, надають одна одній право використовувати ОІВ, які розроблені ними і належать їм, але лише для виконання проєкту та внутрішнього використання;

• спільна Нова ІВ: сторони надають одна одній безповоротну, невиключну, безоплатну, некомерційну ліцензію на використання спільного ви-

[78] Intellectual Property Policies Florida University. URL: https://it.ufl.edu/it-policies/intellectual-property/

находу для виконання внутрішніх завдань кожної зі Сторін (завдання, які стосуються щоденної роботи і функціонування самого консорціуму).

Жодна зі сторін не має права використовувати або надавати ліцензію на використання спільного ОІВ іншим особам без узгодження цих питань з іншою стороною. Розподіл доходу від використання таких ОІВ має бути врегульовано угодою між сторонами.

Співвласники мають домовитись, хто нестиме відповідальність за своєчасну реєстрацію та підтримку в силі патенту. Відповідальна сторона має право вимагати від інших співвласників сплати частки витрат на охорону прав ІВ. За відсутності домовленостей про протилежне витрати між співвласниками розподіляються порівну.

У посібнику ВОІВ з модельних договорів ДР [79] зазначено, що в різних юрисдикціях можуть бути різні положення законодавства стосовно режиму спільної власності:

• у державах-членах ЄС, як правило, згода іншої сторони є необхідною передумовою для використання та комерційної експлуатації ОІВ, створеного спільно;

• у США немає вимоги попередньої згоди співвласника.

Університет Стенфорду. Договір про співробітництво [80] передбачає спільне проведення досліджень із фірмою з покриттям кожною стороною власних витрат [81].

У договорі «технологія» визначається, як усі матеріали, винаходи, твори, програмне забезпечення, інформація та дані, задумані або розроблені під час виконання програми досліджень.

Права ІВ на технологію. Визначено, що університет має всі права, включно з правами ІВ (патенти, авторські права тощо) на всі технології, розроблені під час реалізації договору персоналом та з використанням засобів університету. Аналогічні права має фірма стосовно отриманих фахівцями фірми результатів ДР. Результати ДР, створені сторонами спільно, набувають статусу спільної технології.

Патентування і витрати. Якщо сторони письмово не домовляться про інше, подання заявок, підтримка в силі та захист прав ІВ на спільну технологію буде здійснюватися спільно від імені обох сторін, розумно та добросовісно.

---

[79] WIPO. Managing Collaboration Between Research Institutions and Industry. IP related Collaboration Contracts. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/meetings/2011/tt_belgrade/docs/Topic_5_IP_related_Collaboration_Contracts_Spasic.pdf

[80] Стенфорд, Офіс промислових контрактів (ICO). URL: https://ico.sites.stanford.edu/collaboration-agreements-industry

[81] Collaboration Agreement between the board of trustees of the Leland Stanford Junior University («Stanford»), an institution of higher education having corporate powers under the laws of the State of California, and Company Inc. («Company»). URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1353532/000135353207000009/stanfordagreement.htm

Ліцензування. Кожна сторона залишає за собою право надавати ліцензії стосовно власної технології або спільної технології. Жодна зі сторін не матиме права на компенсацію у зв'язку з будь-якою такою ліцензією, наданою іншою стороною. Університет не зобов'язаний надавати фірмі ліцензію на комерційне використання отриманих Університетом результатів.

Інша ІВ. Вся ІВ, розроблена поза договором, належить стороні, яка її створила.

Надання прав щодо матеріалів. Університет надає фірмі невиключне право використовувати матеріали для дослідницьких цілей. Фірма не має права передавати матеріали третім особам.

2. Договір про використання даних. Договір передбачає обмін обмеженим набором даних під час досліджень між Університетом, іншою стороною (академічною установою, урядовою установою чи фірмою). Угода забезпечує належний режим використання даних, якими обмінюються згідно із законодавством про конфіденційність.

Договори про використання даних Стенфорду [82] передбачають такі обов'язкові положення:

• визначення умов дозволеного використання та розкриття обмеженого набору даних;

• визначення отримувача, який може використовувати або отримувати інформацію;

• заборона отримувачу використовувати або розголошувати інформацію, крім випадків, передбаченим договором або законом;

• вимогу про застосування отримувачем заходів для запобігання несанкціонованому використанню або розголошенню інформації;

• отримувач має повідомляти організації-партнеру про будь-яке використання або розкриття інформації, про які йому стає відомо;

• отримувач має гарантувати, що будь-які агенти (у тому числі субпідрядники), яким передаються дані, погоджуються з обмеженнями, передбаченими в договорі.

Крім того, організації-надавачі інформації (такі як Стенфорд), мають ужити всіх розумних заходів для запобігання порушенню умов цього договору з боку отримувача. Наприклад, якщо Університет дізнається, що дані використовуються способом, не передбаченим угодою, представники Університету мають співпрацювати з отримувачем для вирішення цієї проблеми. Якщо ці зусилля не увінчаються успіхом, Стенфорд має припинити будь-яке подальше розкриття інформації отримувачу.

Угоду про використання даних укладають, серед іншого, у таких випадках:

• у разі досліджень у співробітництві з фірмами, якщо передбачається надання даних;

[82] Договори про передання даних Стенфорду (Data Use Agreement). URL: https://privacy.stanford.edu/other-resources/data-use-agreement-dua-faqs

• у випадку отримання грантів з федерального бюджету, а також нефінансоване співробітництво з іншими організаціями, урядовими установами.

• якщо до досліджень входять недержавні клінічні випробування;

• у разі отримання дослідником Університету даних від третіх сторін.

Підтримку укладання угод здійснює Офіс з контактів з промисловістю (ICO), а також Офіс з укладення контрактів.

3. Договір про передання матеріалів. Договір визначає умови передання матеріальних дослідницьких матеріалів між університетом і третьою стороною, таких, наприклад, як біоматеріали (реагенти, клітинні лінії, плазміди), інші типи матеріалів, такі як хімічні сполуки, модифіковані миші, і навіть деяких типів програмного забезпечення. Так, відповідний договір Університету Стенфорду (*Material Transfer Agreement — Industry*) [83] передбачає:

• *надання прав*. Університет надає компанії невиключне право використовувати матеріали для дослідницьких цілей. Угода не передбачає надання компанії ліцензії на використання матеріалів з комерційною метою. Університет зберігає всі права на матеріали, зокрема з їх розповсюдження комерційним або некомерційним організаціям. Цей договір в жодному разі не змінює жодних прав, які може мати уряд США;

• *використання матеріалів компанією*. Компанія використовуватиме матеріали лише для досліджень. Компанія не буде використовувати матеріали або будь-які похідні в організмі людини. Матеріали не можуть бути передані третім особам без письмової згоди Університету;

• *комерціалізація*. Якщо Університет передбачає надати ліцензію на комерційне використання матеріалів компанією, умови такої ліцензії буде узгоджено до того, як компанія комерціалізує або комерційно використає будь-який продукт чи процес, створений з використанням матеріалів.

4. Договір про надання послуг у сфері ДР. Договір передбачає виконання університетом послуги за наймом. Ці угоди використовують лише для проєктів, які не передбачають проведення фундаментальних або прикладних досліджень.

Загальні принципи договору:

• виконання «роботи за наймом». Одна сторона встановлює мету договору і здійснює оплату. Інша проводить дослідження. Мета послуги зазвичай комерційна;

• якщо замовник передбачає набути права ІВ на результати послуги, Університет має зберегти право на використання інтелектуальної власності в некомерційних цілях.

[83] Стенфорд: Material Transfer Agreement — Industry. URL: https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types; інший приклад такої угоди — типова угода Гарварду: Sample MTA to Company For Internal Research, Sample Material Evaluation MTA. URL: https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/material-transfer-agreements/

Скажімо, у договорі про надання послуг ДР Університету Небраскі [84] зазначено, що замовник [85], тобто спонсор володітиме правами ІВ на результати і може за свій рахунок їх реєструвати та підтримувати у силі. Коли будь-яка третя сторона (зокрема, студент чи підрядник) бере участь у проєкті, Університет або сторона, яка залучає цього підрядника (залежно від обставин), забезпечить умови, щоб мати можливість застосовувати це положення.

Наведемо приклади модельних угод окремих університетів.

Угода між Вашингтонським університетом та компанією: [86]

• зазвичай послуги надаються на суму менш як 10 000 дол. При цьому компанія-замовник зобов'язана використовувати типовий договір про надання послуг Університету. У разі зміни умов договору з компанії стягується додаткова плата у розмірі 1000 дол.;

• *права на інформацію для надання послуги*. Компанія володіє, володітиме всіма правами на інформацію та матеріали, що надаються університету для надання послуг, яка є конфіденційною інформацією. Університет не повинен отримати будь-які права на зазначену інформацію та матеріали.

«Конфіденційна інформація» — це інформація, дані та матеріали (включно з майном компанії), що надаються Університету для надання послуг. Обидві сторони погоджуються, що для того, щоб письмова інформація була конфіденційною, вона має бути надана в письмовій формі з чітким позначенням «Конфіденційна». Вся інформація, розкрита в усній або іншій письмовій формі, під час доставки має бути оголошена конфіденційною і підтверджена та узагальнена в письмовій формі й чітко позначена як «Конфіденційна» упродовж 30 днів з моменту її розголошення як конфіденційної. Визнаючи, що Університет є некомерційною академічною установою, компанія погоджується обмежити розголошення конфіденційної інформації лише такою, яка обґрунтовано необхідна для надання послуг.

Єдиний принцип розподілу прав на Нову ІВ, що виникне в результаті виконання такого проєкту, зазначено в статті «Права на Результати проєкту» — усі права лишаються у замовника: «Компанія володіє, володітиме і

[84] Research Services Agreement with the Board of Regents of the University of Nebraska-Lincoln. URL: https://animalscience.unl.edu/Home/AVE/FORM%20RESEARCH%20SERVICES%20AGREEMENT.pdf

[85] У США та країнах ЄС у договорах ДР найчастіше для замовника використовують термін «Спонсор», також, якщо відповідний договір ДР має назву «Спонсорська угода», по суті, це той самий договір на надання послуг у сфері ДР. Якщо ж проєкт у сфері ДР виконує Установа, а фінансує його з благодійною чи суспільно-значимою метою інша особа (тобто Спонсор), то такий договір може мати в назві зазначення щодо надання гранту (Угода про надання гранту, стипендії) чи спонсорської допомоги, і права ІВ (Нову ІВ, створену як результат проєкту) переважно залишаються у виконавця (університет, науково-дослідна установа).

[86] Service Agreement Template Download the Service Agreement Template. URL: https://research.wustl.edu/wp-content/uploads/2017/07/Service-Agreement-Template.doc

продовжуватиме володіти всіма правами, титулами та частками на результати та власність компанії, що містить всю конфіденційну інформацію, як визначено в угоді». Ані Університет Вашингтона, ані його персонал не набувають жодних прав на результати проєкту чи майно компанії в результаті надання послуг.

Політика Університету Оклахоми щодо угод про надання послуг:[87] Політикою встановлено, що університет може надавати «послуги, пов'язані з дослідженнями» іншим особам. Надання таких послуг відповідає науково-дослідним і службовим завданням Університету у разі, якщо: а) університет має унікальну кваліфікацію для надання таких спеціальних послуг; б) ці послуги забезпечують додаткові дослідження та досвід для викладачів, співробітників і студентів університету; в) доступ до цих послуг або спеціалізованого обладнання не є доступним через місцеві засоби.

Напрями послуг. Послугами можуть вважатися використання спеціалізованих знань викладачів або спеціальних приладів, які можуть бути запропоновані компанії. Досить часто це означає випробування певних матеріалів для зовнішньої компанії (спонсора).

Для цього типу угод роботи з виконання послуг визначаються як «невеликі, спеціально розроблені» проєкти та обмежуються проєктами, що містять класифікацію, діагностику або тестування даних спонсора, зразків, механізмів, процедур чи продуктів. Ці послуги виконують з використанням університетських ресурсів, у тому числі персоналу чи обладнання.

Ці послуги мають бути якимись унікальними і не повинні становити конкуренції приватним організаціям, що надають послуги. Обґрунтування участі університетів у послугах або тестуванні полягає в тому, що, оскільки університетські викладачі проводять наукові дослідження, які часто перебувають на передовій наукових досліджень, вони мають унікальну кваліфікацію для надання певних видів послуг, недоступних для приватного сектору.

Фінансові умови. Зазвичай вартість послуг становить до 25 000 дол. Такі проєкти визначаються як «невеликі, спеціально розроблені». Для проєктів, вартість яких перевищує 50 000 дол., застосовують угоду про спонсорські дослідження.

Публікація та використання. Результати проєкту мають бути доступними для публікації і використовуватися з метою реалізації науково-дослідницької місії Університету.

Конфіденційність. Якщо послуги потребують надання власної інформації спонсора, умови конфіденційності визначаються в угоді про конфіденційність.

Патентні права. Надаючи послуги, Університет бере участь у наданні послуг із залученням спонсорської інформації, а не у створенні нових знань чи нових технологій. Отже, Університет не подаватиме заяв щодо патентних

[87] The Office of Research Administration Contract and Professional Service/Agreement Division. URL: https://research.ouhsc.edu/Research-Administration/Agreements-Contracts

прав стосовно матеріалів, які належать спонсорам, або інформації, наданої для проєкту. Викладачі Університету надають послуги з тестування або діагностики, не проводячи фундаментальних чи прикладних досліджень.

Однак університет зберігає за собою права на винаходи, які не пов'язані з матеріалами замовника або не виходять за рамки Декларації про роботу над проєктом. Наприклад, якщо персонал Університету аналізує матеріал замовника за допомогою сканувального електронного мікроскопа і при цьому створюється новий аналітичний метод досліджень, права на цей метод мають належати Університету. Університет визнає, що тестування і діагностика потенційно можуть сприяти невеликим удосконаленням матеріалів чи виробів замовника, але вважається, що права на такі результати має набувати замовник. Однак, якщо такі результати може бути запатентовано, співробітників університетів — винахідників має бути визначено як авторів винаходу. Університет також залишає за собою право використовувати будь-які такі вдосконалення для внутрішніх дослідницьких цілей.

Застереження для викладачів. Викладачі Університету не повинні поєднувати проєкти з надання послуг з будь-якою іншою науковою діяльністю у своїх лабораторіях. Слід звернути особливу увагу на те, щоб не застосовувати винаходи або нові технології, розроблені чи створені в рамках науково-дослідних проєктів, фінансованих федеральною владою чи іншими особами, у такий спосіб, щоб обмежувати створення і використання таких винаходів умовами договору про надання послуг. Повне розділення службової діяльності та діяльності за проєктом має бути здійснено за допомогою використання окремих лабораторних зошитів. Університет не повинен мати значні технологічні розробки, обтяжені угодами про надання послуг.

Договір Університету Оклахоми про надання послуг у сфері консалтингу. Договором передбачається, що професор або дослідник надає експертні послуги приватній компанії в обмін на оплату, як правило, на особистій основі, коли це дозволяє політика Університету — у сфері технічної допомоги, франчайзингу та технологічних ліцензійних контрактів, де необхідні знання та додаткові знання щодо реалізації основного договору.

У договорі зазначається і описується тема та зміст консультацій. Раніше створена ІВ визначається і зберігається за Університетом. Права на Нову ІВ можуть належати компанії або сторони набувають спільних прав ІВ залежно від умов договору.

5. Договір про спонсорування досліджень. Дослідження за договором такого виду може здійснюватися за рахунок фінансування комерційних організацій або некомерційних (державний чи федеральний уряд, фонди тощо)[88]. Національний інститут здоров'я США (*NIH*)[89] визначає такий до-

[88] Докладніше див.: Корпоративні спонсоровані дослідження та розробки в університетах США, 2002. AIPPI. URL: https://www.finnegan.com/en/insights/articles/corporate-sponsored-research-and-development-at-universities-in.html

[89] NIH Guide to Grants and Contracts. URL: https://grants.nih.gov/funding/index.htm

говір як «документ, що описує взаємовідносини між отримувачами та комерційними структурами, в яких отримувачі одержують фінансування або іншу допомогу на підтримку своїх досліджень в обмін на пільговий доступ та/або права на інтелектуальну власність, що випливають із результатів досліджень отримувачів».

Університет, як правило, набуває права на Нову ІВ за проєктом. Спонсору може надаватися невиключна або виключна ліцензія на використання Нової ІВ. Наведемо окремі приклади положень такої угоди.

Університет Гарварду[90]**.** Згідно з політикою ІВ Гарварду[91] винаходи розподілено на два типи: винаходи, створені цілеспрямовано за підтримки Університету (*Supported inventions*) і винаходи, створені випадково (*Incidental Inventions*). Винаходи, створені цілеспрямовано, — ті, що створено в результаті проокту за участю Університету або за фінансової участі Університету, або адміністрування яким здійснює Університет, або за використання будь-яких потужностей Університету. Гарвард уповноважений володіти всіма правами на такі винаходи (відкриття, біологічний матеріал або програмне забезпечення, створені в ході дослідження), а винахідник на вимогу Університету зобов'язаний передати йому ці права. Режим прав на винахід, створений випадково, визначається окремо відповідним офісом з трансферу технологій Університету, але права на нього лишаються у винахідника, які можливо також передати Гарварду згідно з політикою ІВ.

Університет має негайно повідомляти про такі винаходи, відкриття, біологічний матеріал або програмне забезпечення спонсору. Університет погоджується подавати заявки на патенти від свого імені на прохання спонсора і має негайно повідомити спонсора та надати йому копію будь-якої такої заявки на патент.

Комерціалізація такого винаходу відбувається згідно з умовами договору.

Стосовно кожного винаходу Гарвардський університет надає компанії-спонсору можливість добросовісно вести з ним переговори («опція») щодо отримання невиключної (або виключної — на розсуд компанії) ліцензії, з виплатою роялті, загальносвітової відповідно до інтересів Гарварду. В Ліцензійній угоді мають братися до уваги права Гарварду на винахід — на розробку, виробництво, пропонування для продажу, продаж та імпорт

[90] Types of Research Agreements. URL: https://osp.finance.harvard.edu/research-agreements; Statement of Policy in Regard to Intellectual Property. URL: https://otd.harvard.edu/uploads/Files/IP_Policy_6-11-2019_(FINAL).pdf; URL: https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/policies-and-procedures/statement-of-policy-in-regard-to-intellectual-property; URL: https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types; URL: https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/; https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/licensing/

[91] Research Collaboration Agreement. URL: https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements/

продуктів у сфері або галузях, які мають бути погоджені сторонами, і на умовах, які є комерційно прийнятними для галузі.

Якщо спонсор хоче активувати «опцію» для винаходу, він має надіслати до Університету письмове повідомлення про таке рішення впродовж 30 днів після того, як Гарвард розкриє компанії відповідний винахід. У такому разі протягом відповідного періоду спонсор відшкодовує Гарварду всі документально підтверджені витрати, пов'язані з підготовкою, поданням, оформленням і підтриманням відповідних Гарвардських патентних прав і спільних патентних прав, понесені Гарвардом раніше.

Кожна ліцензійна угода має містити застереження щодо прав Гарвардського університету та інших некомерційних дослідницьких організацій на використання на практиці предмета ліцензованих Гарвардських патентних прав — лише для дослідницьких, навчальних та інших освітніх цілей; відшкодування, страхування, обмеження відповідальності, відшкодування вартості патенту та інші положення, звичайні для ліцензій на патенти й технології, які зазвичай надаються Гарвардом; комерційно обґрунтовані зобов'язання щодо розроблення та комерціалізації продуктів або процесів, на які поширюються відповідні патентні права Гарвардського університету та/або спільні патентні права.

Університет Стенфорду розробив умови та договір щодо «Досліджень, спонсорованих промисловістю» (*Industry-Sponsored Research*) [92]. Угоди про спонсоровані дослідження (*SRA*) укладають, коли компанія надає кошти Стенфорду на виконання певного дослідження або у визначеній галузі науки та під час визначеного терміну. [93] Загальні принципи розподілу прав ІВ викладено в «Політиці» Університету щодо ІВ [94] застосовують і до спонсорованих досліджень, а саме: розробникам необхідно своєчасно оприлюднювати потенційно патентоздатні винаходи, щоб Стенфорд міг виконати свої зобов'язання перед іншими компаніями чи організаціями, які спонсорують дослідження. Стенфорд, як правило, зобов'язаний звітувати про винаходи спонсору незалежно від того, чи вважаються вони патентоспроможними. Основний принцип, закріплений у «Політиці», — право власності на винаходи передається Університету незалежно від джерела фінансування. Право власності на твори, що охороняються авторським правом, розроблені зі значним використанням ресурсів Університету, також передається Університету. Зазначено, що винахідники та автори можуть розміщувати винаходи у відкритому доступі (за ліцензією як «суспільне надбання»), якщо вони вважають, що це сприятиме пере-

[92] FAQs for Sponsored Research Agreements | Industrial Contracts Office (stanford.edu). URL: https://ico.stanford.edu/faqs-sponsored-research-agreements

[93] Clinical Trial Research Management Group (CT-RMG). URL: https://med.stanford.edu/rmg/clinical-trials.html

[94] Stanford Intellectual Property. URL: https://doresearch.stanford.edu/topics/intellectual-property

данню технологій і це не порушує умов будь-яких угод, що стосуються цієї роботи.

Університет має також широку практику укладання генеральних договорів про спонсорування досліджень, або «парасолькових» угод (*Master Sponsored Research or «umbrella» agreements*) [95], які застосовують, коли Університет і компанія передбачають здійснити декілька проєктів. Генеральний договір містить всі основні вимоги щодо виконання проєктів. Для конкретного проєкту має бути лише визначене завдання, бюджет і терміни виконання. Стенфордом укладено генеральні угоди з: *Facebook, Ford, General Electric, General Motors, Google, Hewlett-Packard, Hoffmann-LaRoche, Intel, L'Oreal, MITER, Motorola Mobility, Pfizer, Philips, Samsung, Siemens, Toyota* та ін.

Зазначимо, що деякі університети використовують термін «спонсорські угоди» як більш широке поняття. Університет Аляски Фербенкс до «спонсорських угод» [96] відносить: договір про спонсорування досліджень, контракт на надання послуг, субпідряд або генеральну угоду.

6. Договір про клінічні випробування (про клінічні дослідження). Договір з компанією, що надає фінансування або препарат / пристрій для клінічного випробування, який може бути ініційовано спонсором або дослідником [97]. У договорі зазначено терміни передання університету похідних даних і матеріалів спонсором, умови передання спонсору результатів дослідження, визначено обсяги прав університету на отримані результати, умови їх використання і публікації.

У положеннях договору щодо ІВ зазначено, що право власності на Раніше створену ІВ кожної зі сторін лишається тільки за нею.

Окремо визначено режим конфіденційності (умови збереження, визначення інформації як конфіденційної, інформації, яку не можна вважати такою, терміни збереження конфіденційності). Також може визначатися режим оприлюднення інформації щодо виконавців дослідження і сторін договору в цілому.

Розглянемо для прикладу подібний договір, який пропонує Університет Пенсильванії для спонсорованих клінічних досліджень [98]. Університет проводитиме дослідження відповідно до положень Протоколу та Угоди з клінічних досліджень та відповідно до всіх чинних законів, нормативних актів і стандартів місцевих, державних і федеральних урядових установ, а також Міжнародної конференції з гармонізації рекомендацій для належної клінічної практики.

---

[95] Master Sponsored Research Agreements. URL: https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types/master-sponsored-research-agreements

[96] University of Alaska Fairbanks (Університет Аляски Фербенкс). URL: https://www.uaf.edu/ogca/lifecycle/3-develop/agreement-types/

[97] Policies | Penn State Policies (psu.edu). URL: https://policy.psu.edu/policies#Intellectual%20Property

[98] Clinical Trial Agreement between the Pennsylvania State University and the Milton S. Hershey Medical Center and Sponsor. URL: https://view.officeapps.live.com/op/

Спонсор організовує і керуватиме дослідженням відповідно до положень Протоколу та Угоди.

Досліджуваний препарат / пристрій, наданий університету спонсором згідно з цією Угодою, вважатиметься конфіденційною інформацією спонсора і не буде передаватися Університетом третім особам.

Досліджувані препарати / пристрої, надані Університету згідно з цією Угодою, буде повернуто спонсору за його рахунок після завершення дослідження.

Право власності на записи та використання даних. Університет гарантує, що дослідник негайно передає спонсору всі клінічні дані, відповідні резервні копії медичних звітів, а також іншу інформацію, отриману в результаті дослідження («Дані дослідження»).

Університет має право використовувати дані та результати дослідження для дослідницьких, освітніх цілей і догляду за пацієнтами, а також для дотримання будь-яких федеральних, державних або місцевих законів чи постанов.

Спонсор погоджується збирати, використовувати і розкривати Дані дослідження лише з метою дослідження і з метою дотримання чинного законодавства, а також погоджується, що всі такі види використання буде розголошено після інформованої згоди Університету.

Конфіденційна інформація — інформація конфіденційного і закритого характеру, за умови, що така інформація має бути чітко ідентифікована стороною.

Кожна сторона зберігатиме конфіденційність інформації іншої сторони і застосовуватиме всі відповідні процедури для запобігання її неавторизованій публікації чи розголошенню.

Вищезазначені зобов'язання щодо конфіденційності застосовуються впродовж трьох років після закінчення або припинення дослідження.

Публікація. Університет і дослідник мають право вільно, відповідно до академічних стандартів, публікувати або представляти Дані та результати дослідження. Університет або дослідник має надати такий рукопис або презентацію спонсору принаймні за 30 днів до подання на публікацію для перегляду та коментарів.

Університет і дослідник не повинні публікувати конфіденційну інформацію спонсора.

Жодна зі сторін цієї угоди не використовуватиме ім'я іншої сторони чи її співробітників у рекламі чи пресрелізі без попереднього письмового дозволу уповноваженого представника цієї сторони.

Інтелектуальна власність. В Угоді зазначається, що оригінальні наявні винаходи і технології кожної зі сторін є окремою власністю спонсора (зокрема, без обмежень, досліджувані препарати / пристрої) або Університету, і на них не впливає ця угода, і жодна зі сторін не матиме жодних претензій щодо права на такі окремі винаходи і технології іншої сторони.

Університет розкриває і передає спонсору будь-які нові винаходи, розробки або відкриття, що створюються безпосередньо в результаті проведення дослідження за цією угодою. Будь-який винахід, зроблений співробітниками Університету, який охоплює науковий процес, техніку, процедуру, застосування, пристрій або інший процес, який не є унікальним для власних матеріалів спонсора або не походить від наданих спонсором матеріалів чи інформації, належить Університету.

Якщо федеральний уряд США підтверджує свої права згідно з будь-якими законами чи постановами, пов'язаними з дослідженнями, що фінансуються з федерального бюджету, тоді на будь-які права інтелектуальної власності, що стосуються такого договору, розповсюджуються вимоги відповідного акта уряду.

7. Договір про надання гранту. Договір про надання гранту використовують, коли спонсор бажає підтримати фундаментальні дослідження в університеті. Використання гранту на дослідження недоречне, якщо результати проєкту можуть мати комерційну цінність для спонсора. У таких випадках слід використовувати угоду про спонсоровані дослідження університету.

Наприклад, договір про надання гранту на дослідження ***Університету Пенсильванії*** [99].

Інтелектуальна власність. Університет має володіти всіма даними, винаходами, патентами та авторськими правами, що випливають з досліджень, проведених за грантом. Спонсору надається право за результатами переговорів першим отримати ліцензію стосовно технологій, що виникають у результаті досліджень, спонсорованих грантом.

Публікації. Спонсор визнає, що працівники Університету і студенти, які беруть участь у виконанні гранту, можуть публікувати результати, що випливають з цього дослідження. Підтримка спонсора може бути визнана в публікаціях, якщо спонсор не бажає іншого.

Погодження отримання гранту. Гранти на дослідження розглядаються як «обмежений грант» у правилах фінансування Університету. Як і у випадку з усіма угодами на дослідження з фіксованою ціною, гранти на дослідження, що перевищують 100 000 дол. США, потребують розгляду та затвердження Управлінням спонсорованих програм Університету.

2.5.2. Договори у сфері досліджень і розробок, які укладають незалежно від типу партнерів та фінансування

Угода про конфіденційність (CDA, або NDA): угода, що дозволяє викладачам і працівникам університету (Університету Вашингтона) обмінюватися конфіденційною інформацією з третіми сторонами, які зо-

[99] Research Grant Form. URL: https://www.research.psu.edu/sites/default/files/Research%20Grant%20Form.pdf

бов'язані захищати і зберігати інформацію у конфіденційності. Як правило, *CDA* укладають з метою вивчення потенційного співробітництва в галузі досліджень або подальшого укладання ліцензійної угоди. Окремо практику укладання угод про збереження конфіденційності розглянуто в розд. 5.

Угода щодо іноземного дослідника — угода між Установою та іншою Установою та/або дослідником, яка визначає умови використання і створення ОІВ під час відвідування дослідником іншої Установи.

Угода консорціуму — угода, що регулює умови членства в консорціумі. Може укладатись як додаткова угода між виконавцями проєкту, фінансування якого отримано у вигляді гранту від міжнародної, державної чи недержавної установи. Найчастіше укладається, коли в проєкті є щонайменше декілька виконавців. Питання укладання договорів консорціуму розглянуто у розд. 5.

2.6. Всесвітня організація інтелектуальної власності

Підтримка співробітництва державних наукових організацій і університетів та компаній з використання об'єктів права інтелектуальної власності, розроблення рекомендацій, модельних договорів, підготовка оглядів відповідної практики було одним з важливих напрямів роботи ВОІВ [100]. Зокрема, ВОІВ було підготовлено: Модельне положення про політику в сфері ІВ для університетів і науково-дослідних організацій 2012 р., доповнене у 2017 р. [101] (далі — Модельне положення), Звіт ВОІВ щодо результатів опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію 2015 р. [102], Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів і науково-дослідних організацій 2016 р. [103], Збірник модельних договорів ВОІВ для наукових установ та університетів 2018 р. [104]

[100] Див.: Шахбазян К.С. Права інтелектуальної власності в договорах на проведення досліджень та розробок Всесвітньої організації інтелектуальної власності. *Інформація і право*. 2020. № 4 (35). С. 67—72.

[101] WIPO Model Intellectual Property Policy for Universities and research Institutions. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf

[102] WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p.

[103] Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856; WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39002; WIPO. Overview — Agreements in R&D and Technology Transfer. URL: https://www.wipo.int/amc/en/docs/huisken.pdf

[104] Model Agreements. WIPO IP Toolkit for Academic and Research Institutions. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p. URL: https://www.wipo.int/web/technology-transfer/agreements

Види договорів. В Огляді модельних договорів у сфері ІВ для університетів і науково-дослідних організацій (Установи) 2016 р. зазначено два основні види договорів, які використовують у разі спільних досліджень університетів та бізнесу: договір про співробітництво з проведення досліджень (*collaborative research*) та дослідження на замовлення (*contract research*).

У Звіті ВОІВ щодо результатів опитування 2015 р. [105] наведено такі види угод: угода з проведення спільних досліджень і розробок (*Joint R&D Agreement*), у якій беруть участь дві або більше сторін і предметом якої є спільне використання результатів ДР (ЄС, Японія, Мексика), та угода, що стосується спільних ДР серед наявних і потенційних конкурентів, укладання якої може підпадати під антимонопольний контроль [106]. Також стосовно міжнародного співробітництва окремо зазначено «міжнародні угоди зі співробітництва» у галузі науки і технологій (*International cooperation agreements*).

Стосовно угод, які підпадають під дію антимонопольного законодавства в ЄС, Керівництвом щодо горизонтальних угод про співробітництво 2011 р. [107] визначено, що предмет таких угод може містити: здійснення аутсорсингу ДР, спільне вдосконалення наявних технологій і співпраці щодо досліджень, розроблення та збуту нової продукції. Угоди можуть мати форму договору про співробітництво або стосуватися створення спільно-контрольованої компанії.

У Модельному положенні поняття «договір на виконання досліджень» застосовується як спільне поняття для низки договорів: договору про надання послуг у сфері наукових досліджень, договору про співробітництво з проведення досліджень, договору про передання матеріалу, договору про конфіденційність, договору про надання консультаційних послуг і будь-якого іншого виду договору, що стосується досліджень, які проводяться дослідником, і/або ОІВ, які створюються в Інституті.

Основні вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР. *Модельним положенням* (розд. 7 «Дослідницькі договори») рекомендовано такі положення для договорів ДР:

• укладання договорів має здійснюватися лише офіційними представниками Установи. Під час укладання слід провести консультації з підрозділом з охорони прав ІВ і трансферу технологій;

• усю Раніше створену ІВ, використання якої передбачається під час виконання договору, має бути належно ідентифіковано і її перелік визначено у документах перед укладанням договору. Права на Раніше створену ІВ пос-

[105] WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p.

[106] С. 3 згаданого Огляду.

[107] Chapter 3.1 of the Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, Official Journal C 11 of 14.1.2011.

ля виконання договору залишаються у Установи. У разі використання Раніше створеної ІВ третіх сторін Установа має отримати відповідні дозволи;

• у загальному випадку права на Нову ІВ належать Установі;

• для спільних прав ІВ має бути визначено відсоток у спільних правах кожної сторони. В іншому випадку сторони мають рівні спільні права ІВ. Витрати на отримання охоронних документів та підтримання їх чинними розподіляються відповідно до відсотка прав на ІВ кожної сторони або в інший визначений договором спосіб;

• права на ОІВ, які створені під час реалізації договору, проте виходять за рамки передбачених досліджень, належать стороні, що їх створила, якщо інше не обумовлено договором;

• договір може містити право на першочергове прийняття рішення іншої сторони (сторін) щодо комерціалізації Нової ІВ іншої сторони або відмову від комерціалізації;

• незмінним має бути право Установи публікувати результати ДР. Проте для забезпечення охорони прав ІВ можливе відтермінування публікації, що не має перевищувати зазвичай 90 днів. Установа може, за потреби, посприяти підписанню угоди про нерозголошення рецензентами, призначеними журналом, так, щоб рецензування статті для публікації могло тривати під час виконання необхідних процедур з охорони прав ІВ;

• у випадках, коли надається виключна ліцензія на використання ОІВ або передаються майнові права ІВ, слід докласти всіх зусиль, щоб отримати безоплатну ліцензію на використання ОІВ для дослідницьких і навчальних цілей.

2015 року ВОІВ було підготовлено Звіт щодо опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію [108]. Опитування фокусувалося на співпраці, яка генерує інтелектуальну власність, що може створюватись на різних етапах інноваційного процесу. Розглядалися питання: законодавство провідних країн у галузі конкуренції; розподіл прав на ОІВ, створені під час спільних ДР; міжнародне співробітництво, нагляд державних органів за укладанням угод ДР.

У висновках, серед іншого, було зазначено, що численні юрисдикції (країни ЄС, Європейський Союз, США, Канада) розробили Керівні принципи, які забезпечують необхідною інформацією компанії та Установи, що передбачають спільний проєкт ДР, для оцінки умов договору конкурентним законодавством. Також встановлено різну практику країн з визначення угод ДР, які мають підпадати під дію конкурентного законодавства. Деякі країни (це стосується ЄС, Японії, Мексики) розглядають у контексті конкурентного законодавства договори, в яких беруть участь дві або більше сторін і де предметом є спільне використання результатів ДР. Інші країни визначають, що під дію законодавства про конкуренцію підпадають угоди ДР між фактичними і

[108] WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p.

потенційними конкурентами (США). У деяких юрисдикціях немає положень щодо визначення зв'язку угод ДР із законодавством про конкуренцію.

Документ ВОІВ «Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій» [109] 2016 р. розглядає питання:

• правовий режим ОІВ, що створюються або використовуються під час спільних досліджень університетів і бізнесу та досліджень на замовлення;

• застосування кодексів або керівництв міжнародних організацій та національних органів з питань ІВ для університетів і наукових установ у певних країнах (зокрема, розглянуто відповідне регулювання в Ірландії [110], Австрії [111], Данії [112], США [113], Великої Британії [114] , Швеції [115];

---

[109] Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856; WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39002; WIPO. Overview — Agreements in R&D and Technology Transfer. URL: https://www.wipo.int/amc/en/docs/huisken.pdf

[110] National Code of Practice for Managing and Commercializing Intellectual Property from Public-Private Collaborative Research. URL: https://library.ncirl.ie/items/26345?resultsuri=items?offset=1140, National Code of Practice for Managing and Commercializing Intellectual Property from Public-Private Collaborative Research. URL: https://library.ncirl.ie/items/26345?resultsuri=items?offset=1140 , SFI Terms and Conditions of Research Grants, August 2006 Edition. URL: www.sfi.ie

[111] Керівні принципи Технологічного університету Граца щодо використання Інтелектуальної власності в рамках економічного співробітництва. URL: www.mibla.tugraz.at/07_08/Stk_12/080319_Richtlinie_IPR_Wirtschaftskooperationen.pdf

[112] Contacts, contracts and codices — research co-operation between universities and companies. URL: https://www.danskindustri.dk

[113] AUTM Guidelines for University Licensing. URL: https://autm.net/about-tech-transfer/principles-and-guidelines/nine-points-to-consider-when-licensing-university; крім того, в США Національна рада з питань науки та технологій (*National Science and Technology Council — NSTC*) опублікувала Підсумкове повідомлення про стандартні умови та умови отримання наукових грантів для державних дослідницьких організацій. Також було залучено Федеральне партнерство з демонстрації (*Federal Demonstration Partnership — FDP*), спільну ініціативу десяти федеральних відомств та понад ста інституційних одержувачів науково-дослідних фондів.

[114] Baker Report Creating knowledge creating wealth — Realizing the economic potential of public sector research establishments (1999). URL: www.hm-treasury.gov.uk/ent_sme_baker.htm
Guide to Intellectual Property Management: Strategic Decision-Making in Universities (developed by the UK Intellectual Property Office in partnership with AURIL (Association of University Research & Industry Links)) and UK Universities, 2002; The Lambert Review of Business-University Collaborations, 2004. URL: https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2004/lambert-business-university/

[115] The guidelines of KTH Stockholm «Patent-och exploateringspolicy vid KTH», Guidelines on management of intellectual property created at KTH. KTN University. Stock-

• права на ОІВ, що створюються в рамках досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

• наведено основні типи таких договорів (договори щодо передання прав на ОІВ, ноу-хау; ліцензійні договори; передання прав на матеріали, надання консультаційних послуг, передання прав ІВ при утворенні підприємств, виконання проєктів «під ключ») та здійснено їх аналіз.

Зазначається, що укладання договорів ДР на національному рівні відображають специфіку відповідних національних правових режимів. У документі наведено приклади модельних угод ДР, що застосовуються в США, Канаді, Австралії, Великій Британії, ФРН, Австрії, Франції, Данії, Швеції та Італії. Враховуючи істотне значення модельних угод та визначених у них принципів охорони прав ІВ для співробітництва державних наукових установ, університетів і промисловості, урядовим органам країн рекомендується розробити модельні угоди для реалізації спільних науково-дослідних проєктів між університетами, науково-дослідними організаціями і підприємствами та організаціями, а також керівництва з розподілу і використання прав ІВ у разі виконання ДР на національному та міжнародному рівнях. Зазначається, що такі рекомендації було підтримано Європейською комісією та Європейським парламентом [116]. ЄК, зокрема, було ініційовано розроблення Керівництва з прийняття рішень щодо транскордонної (міжгалузевої) співпраці (*the CREST cross-border collaboration decision guide*) [117] у сфері досліджень.

Вказується, що модельні договори особливо важливі для осіб, які не мають практики укладання таких договорів або прикладів добре складених контрактів ДР. Модельні угоди можуть стати відправною точкою для співпраці з партнерами з країн, де правила поводження з ОІВ недостатньо зрозумілі.

Рекомендується також укладати генеральні угоди зі стратегічними партнерами (які також називають «парасольковими» угодами) з визначенням принципів реалізації проєктів ДР та охорони прав ІВ. Конкретні проєкти можуть здійснюватися за модельними угодами, які відповідають вже узгодженим загальним принципам і визначають для конкретних проєктів цілі, зобов'язання, етапи, результати та витрати.

Внесення до керівництв і модельних угод пояснювальних приміток та коментарів щодо можливих різних варіантів положень збільшить гнучкість угод і, отже, значно розширить діапазон їх застосування. Також у додатки до модельних угод можуть вносити доповнення, зміни або окремі детальні процедури (наприклад, стосовно врегулювання суперечок).

---

holm. 2019. URL: https://www.kth.se/en; VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems. URL: https://www.vinnova.se/en/

[116] University Business Dialogue: a new partnership for the modernisation of Europe's universities, May 20th 2010, Strasbourg P7_TA-PROV(2010)0187, A7-0108/2010. URL: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0187+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_5

[117] CREST Report. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

У документі пропонується низка заходів для інтенсифікації співробітництва між Установами та промисловістю, зокрема:

• *принципи регламентації використання ОІВ під час ДР*. Необхідні розроблення і впровадження принципів управління Раніше створеною ІВ та Новою ІВ у різних формах співпраці. Це передбачає чітке визначення форм співпраці та відповідних правил для використання ОІВ. Під час створення спільних ОІВ та вирішення питань щодо часток сторін у правах ІВ слід враховувати творчі внески сторін, а також стосовно Установ крім прямих витрат слід враховувати загальновиробничі / непрямі витрати, додаючи їх до прямих і додаткових витрат;

• *внесення правил із запобігання конфлікту інтересів між учасниками*. У неофіційних дискусіях більшість експертів визнають, що тема конфлікту інтересів є основною причиною небажаних побічних ефектів спільних досліджень;

• *застосування контрольних переліків основних питань у разі співпраці у сфері ДР*. Визначення переліку основних питань, що виникають під час співробітництва з проведення ДР, також є найкращою практикою. Проблемні питання можуть бути виділені як маркери або представлені як запитання;

• *розроблення посібників з прийняття рішень*. Це стосується вибору доцільного виду модельного договору. Такий вибір може бути спрощено за допомогою відповідного керівництва або спеціально розробленого «дерева прийняття рішень» [118].

У збірнику модельних договорів ВОІВ для наукових установ та університетів (2018 р.) наведено форми договорів і рекомендації стосовно: проведення досліджень за договорами з підприємствами; досліджень, які фінансуються спонсорами; співробітництва з проведення досліджень; надання консультацій; передання матеріалів тощо [119].

Далі наведено рекомендації ВОІВ щодо деяких із зазначених угод.

1. Договір з проведення досліджень контрактного виду (Contract Research Agreement). Оплата витрат проведення ДР здійснюється компанією.

Зазначимо, що подальші рекомендації ВОІВ скоріше стосуються договору про надання послуг, проте не до контрактного дослідження, яке на практиці виходить за межі проведення лабораторних дослідів чи використання обладнання Установи. У термінології американських університетів договори з проведення контрактних досліджень з підприємствами розуміються як договори про спонсорування досліджень.

---

[118] Зазначимо, що для договорів Ламберта Офісом інтелектуальної власності Великої Британії було розроблено онлайнове керівництво з вибору найдоцільнішого виду договору: University and business collaboration agreements: decision guide. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-decision-guide

[119] Model Agreements. WIPO IP Toolkit for Academic and Research Institutions. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p. URL: https://www.wipo.int/web/technology-transfer/agreements

У рекомендаціях щодо договору зазначається, що компанія, у зв'язку з фінансуванням дослідження, очікує, що буде набувати права та контролювати будь-яку ІВ, яка створюється під час їх проведення. Це суперечило б принципам діяльності більшості Установ, де основну увага приділяють використанню результатів досліджень для суспільного блага та публікації результатів. Тому Установи, як правило, укладають договори про контрактні дослідження лише у разі, якщо передбачуване дослідження є скоріше аналітичним, ніж пов'язаним з винахідницькою діяльністю. Наприклад, університет може володіти потужним комп'ютером, спектрометром, спеціалізованим лазером чи іншим обладнанням, яке компанія не може собі дозволити чи виправдати, але яке може бути використане для допомоги компанії у вирішенні проблеми чи розробленні продукту. Договір про дослідження з компанією може оптимізувати використання високовартісного обладнання, одночасно отримуючи прибуток для університету.

Зазначається, що, звичайно, неможливо контролювати можливість виникнення винаходу в процесі виконання такого контракту. Ризик можна мінімізувати, обмеживши контрактні дослідження рутинною діяльністю, пов'язаною з використанням обладнання Установи щодо проблем або даних, що надаються компанією.

Якщо компанія не надає приватну інформацію чи матеріали університету, а діяльність університету є лише аналітичною, угода може передбачати, що компанія володітиме даними, отриманими в результаті аналізу, а Установа — будь-яким винаходом, розробленим під час проведення аналізу. Компанія може не погоджуватися з таким розподілом прав. Проте навіть там, де Установа погоджується, що компанія володітиме будь-якими винаходами, зробленими під час контрактних досліджень, університет може домовитись про ліцензію на використання винаходів у дослідженнях та про право на публікацію. Зазвичай компанія наполягає на конфіденційності, але можливо передбачити механізм попереднього схвалення публікації компанією, яка має бути опублікована, якщо не розкриває конфіденційну інформацію.

2. Договір про спонсорування досліджень (Sponsored Research Agreement). Цей тип договору використовують для регламентації дослідницьких відносин між Установою та компанією, де компанія буде надавати спонсорську — фінансову або іншу — підтримку для досліджень. Більшість Установ розраховують на набуття прав на всю ІВ, створену Установою під час виконання проєкту, незважаючи на фінансування компанії. Загалом це питання університетської політики. Навіть у країнах, де залишилися права професора на ІВ, створену під час трудових відносин з університетом, права ІВ на результати проєкту, як правило, врегульовуються між університетом та професором і не передаються спонсорам.

Компанія, що надає фінансування на проведення досліджень, буде вести переговори щодо отримання певного пільгового права доступу до ІВ проєкту, найімовірніше, у формі ліцензії зі сплатою роялті. Компанія може

запропонувати узгодити питання ліцензування під час виділення фінансування, але більшість Установ неохоче заздалегідь зобов'язуються дотримуватися ліцензійних умов. Не знаючи, якою може бути ІВ в ході реалізації проєкту, жодна зі сторін договору не може точно передбачити її значення, а отже, сторони не можуть домовитись про роялті та інші умови.

Установа може надати компанії можливість отримати оплатну ліцензію на використання Нової ІВ, у тому числі виключну. Компанія може також домовитись про конфіденційність певних результатів ДР. Доцільно, щоб Установа погодилася на обмежений термін збереження конфіденційності для можливості подання патентної заявки. З тієї ж причини компанія може запропонувати відтермінувати публікацію результатів ДР, поки Установа не зможе подати патентну заявку.

3. Договір про співробітництво з проведення досліджень з компанією (Collaborative Research Agreement with Company). Цей шаблон застосовують для спільних дослідницьких відносин між університетом (або іншою дослідницькою організацією) та компанією, де співробітники як університету, так і компанії виконують спільну дослідницьку роботу. Оскільки і Установа, і співробітники компанії сприятимуть створенню ІВ проєкту, потрібні певні справедливі способи розподілу права власності на ІВ проєкту.

Спільний дослідницький проєкт може передбачати або не передбачати фінансову підтримку компанією досліджень Установи. Навіть без фінансової підтримки компанія може брати участь у дослідженнях, зокрема, через розкриття наявних технологій компанії як вихідної точки для досліджень університету. Зазначається, що під час таких досліджень компанія може розраховувати на доступ до всієї ІВ проєкту. Такий доступ, як правило, означає можливість отримання ліцензії.

Як у випадку договору про спонсорування дослідження, компанія захоче контролювати розкриття та публікацію ІВ проєкту принаймні доти, доки не буде подано патентну заявку.

Зазначимо, що наведені вище узагальнення не відповідають практиці реалізації договорів про співробітництво університетів США та ЄС, де передбачається, що кожна сторона спільних досліджень набуває права на Нову ІВ, нею створену. Використання такої ІВ іншою стороною можливе лише в рамках окремих переговорів (США) або заздалегідь обумовлених умов отримання оплатної ліцензії (ФРН). Щодо спільної Нової ІВ, то сторони використовують таку ІВ на підставі окремої угоди про управління спільною ІВ.

4. Договір про співробітництво, або Договір про проведення спільних досліджень (Collaboration Agreements or Joint Research Agreements)[120]. Дві або більше сторін, кожна з яких має спеціальні навички та активи, співпрацюють для розроблення і, можливо, комерціалізації нової технології.

[120] Managing Collaboration Between Research Institutions and Industry. IP related Collaboration Contracts. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/meetings/2011/tt_belgrade/docs/Topic_5_IP_related_Collaboration_Contracts_Spasic.pdf

Обидві сторони інвестують однаково або у відповідній пропорції: ресурси; навички; активи та спільні визначені цілі; обсяги робочого часу; майнові права на ОІВ; права доступу; розподіл вигод. Сторони поділяють ризики та переваги.

До ОІВ належать «Раніше створена інтелектуальна власність» (будь-які права інтелектуальної власності, що контролюються або належать будь-якій стороні до дати початку співпраці, або майнові права на ОІВ, які створені будь-якою зі сторін незалежно від проєкту та які контролюються або належать цій стороні чи іншій особі (права інтелектуальної власності, на які сторона має необхідні права для цілей проєкту) та «ІВ, створена в рамках проекту». Права доступу — права, надані сторонами одна одній, на відміну від прав, наданих згідно з ліцензіями третім сторонам.

Ще один варіант Договору про проведення спільних досліджень — *Угода про співпрацю з двома науково-дослідними організаціями (Collaborative Research Agreement with Two Research Organisations)*. Цей тип угоди про дослідження застосовують у разі, якщо дві дослідницькі організації спільно проводитимуть дослідження для досягнення спільної мети. Оскільки жодна зі сторін, імовірно, не комерціалізує безпосередньо ІВ проєкту і обидві сторони, очевидно, матимуть подібну політику щодо врахування суспільних інтересів та публікації результатів, умови цього типу проєкту можуть суттєво відрізнятися від умов співпраці з компанією.

Висновки

1. Аналіз практики застосування договорів про співробітництво / виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в ЄС, США свідчить про істотне значення, що надається у договорах врегулюванню відносин інтелектуальної власності, а також розробленню 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, та можливість ознайомлення із сучасною практикою охорони прав інтелектуальної власності за проектами Рамкових програм ЄС, договорами ДР з університетами, науковими установами держав-членів ЄС, на практиці в Україні та інших ННД досі застосовуються підходи до визначення прав на результати досліджень і розробок, що діяли у 1980-х роках на теренах СРСР.

Така ситуація, крім невизначеності у використанні речових результатів ДР та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що містяться в них, призвела до незастосування сучасного інструментарію, напрацьованого в ЄС, США та міжнародній практиці, та відсутності надходжень науковим установам, ЗВО додатково до оплати вартості робіт за договором ще й коштів за використання ОІВ, ноу-хау, які містяться в результатах досліджень. Також така практика призводить до фактично безоплатного використання підприємствам прав на ОІВ, ноу-хау, створені до укладання договору ДР, і є основою виробів, технологій, які розробляються в рамках договору.

3. Принципи, вироблені в ЄС та США, що становлять інтерес для вдосконалення таких відносин в Україні:

• виділення до підписання договору ДР Раніше створеної ІВ (ОІВ, ноу-хау), що використовується під час виконання договору, та визначення умов використання таких об'єктів підприємством. Враховуючи, що Раніше створена ІВ містить як правило, основні технічні рішення, що входять до результатів робіт (речових об'єктів), які передаються замовнику (звіт, документація, дослідний зразок тощо), практикою є укладання з підприємством окремого ліцензійного договору (додатка 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 можливе за умови укладання невиключної ліцензії з підприємством або договору про передання майнових прав на такі об'єкти. Водночас додатково до оплати вартості проведення робіт за договором підприємство виплачує ЗВО, науковій установі ліцензійні платежі за використання ОІВ, ноу-хау. Також, у разі передання майнових прав, окремо сплачує за передання прав на кожний 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, освітянської діяльності [121].

Підходи, що застосовуються в ЄС, США, за умови впровадження їх в Україні, можуть сприятио істотному збільшенню обсягу коштів, які надходять закладам вищої освіти, науковим установам через оплату підприємствами не тільки виконання договору ДР, а й ліцензійних платежів за вико-

[121] Вказане не потрібне в разі надання невиключної ліцензії, проте потребує визначення для надання виключної та одиничної ліцензії (останнє є актуальним, якщо працівники Установи, наприклад, передбачають використовувати Нову ІВ з освітянською метою в інших, ніж Установа, закладах).

ристання Раніше створеної ІВ і Нової ІВ та платежів за передання майнових прав на Нову ІВ.

4. Врегулювання відносин ІВ у договорах ДР в Україні потребує реформування, напрямами якого може бути: а) внесення змін до гл. 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) розроблення 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) просування на державному рівні нової моделі взаємовідносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами, що передбачає отримання науковими установами та ЗВО значно більших коштів у разі виконання досліджень на замовлення підприємств через сплату крім вартості робіт за договором ДР, також платежів за використання ОІВ, ноу-хау, що містяться в 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 і розробок, що відповідають сучасній міжнародній та іноземній практиці, а також наведення у ст. 64 принципів використання ОІВ, ноу-хау під час виконання договорів ДР.

Враховуючи, що в разі виконання ДР на замовлення підприємств в Україні зазвичай 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 (речові об'єкти — звіт, документація, дослідний зразок тощо);

• щодо умов використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

6. Європейський Союз. Узагальнення кращого досвіду врегулювання прав ІВ у договорах ДР та розроблення рекомендацій щодо різних варіантів розподілу прав ІВ є одим із напрямів діяльності Європейської комісії з удосконалення охорони прав ІВ та трансферу знань у наукових організаціях та університетах. Принципові положення такого регулювання, а також завдання перед державами-членами з цих питань визначено у Рекомендаціях ЄК «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів і державних науково-дослідних організацій» 2008 р.

Рекомендації визначають важливість розроблення в державах-членах модельних договорів ДР, а також інструментарію, що допомагає вибрати потрібний вид договору.

У 2000-х роках Європейська комісія підготувала низку документів щодо управління правами ІВ для університетів і державних науково-дослідних

організацій, які детально визначали вимоги щодо охорони та використання ОІВ під час укладання договорів ДР, а також договорів про трансфер знань. Так, у договорах ДР має бути визначено: 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. Зазначалося, що виключні майнові права на Раніше створені результати не повинні передаватись іншим сторонам договору; 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 проект; г) ще один принцип, закріплений у цих документах, — визначення доцільності мати набір модельних договорів ДР між науковими установами, університетами та підприємствами.

У модельних угодах і загальній політиці ІВ науково-дослідних установ і університетів як у ЄС (і країнах-членах), так і в США, міститься положення, за яким за академічною організацією лишаються права інтелектуальної власності, що дає можливість проводити подальші дослідження, здійснювати наукові публікації та уникати перешкоджання розповсюдженню результатів ДР.

7. Аналіз за проєктом ЄС *IU*21*KT* практики укладання договорів ДР науковими організаціями й університетами з компаніями та підготовка модельних договорів ДР призвели до розробки п'яти видів модельних угод, кожен 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).

У Рекомендаціях 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, із забезпеченням збереження конфіденційності інформації, а промисловому партнеру слід надавати окремі права використання ОІВ; можливий також розгляд питання про передання майнових прав ІВ. Щодо режиму спільних прав ІВ з промисловим партнером, рекомендується уникати таких випадків, враховуючи складнощі 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 охоро-

ну прав ІВ) через розробку модельних договорів ДР з різними варіантами врегулювання охорони прав ІВ. Другий рівень передбачає підготовку національних рекомендацій управління ІВ під час проведення досліджень та комерціалізації результатів ДР. Третій рівень — на рівні установ: у США, як і в державах-членах ЄС, склалася практика розроблення розгалуженої системи власних модельних договорів ДР університетами та науковими установами. Керівні принципи при цьому відзначаються у політиках установ у сфері ІВ, а модельні договори розроблено для різних особливостей проведення ДР з промисловими партнерами. У США, на відміну від ЄС, не проводиться розроблення таких договорів міністерствами або агентствами, увага яких зосереджена на комерціалізації результатів ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, та врегулюванні у договорах з агентствами питання охорони прав ІВ.

9. Слід зазначити у Європі провідну роль Великої Британії у започаткуванні комісією Ламберта розроблення 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 ініціативу Європейської комісії у цій сфері.

10. США. Для США характерне розроблення університетами та розміщення на їхніх сайтах переліку угод у сфері досліджень та розробок, які вони укладають з приватними кампаніями, урядовими установами, неприбутковими організаціями тощо. Перелік видів угод є близьким у різних університетах і містить, 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 у США та державах-членах ЄС:

• переважне набуття прав на Нову ІВ університетом, навіть у разі фінансування досліджень компанією, з можливістю для компанії провести у встановлений термін переговори з університетом щодо отримання ліцензії на використання Нової ІВ;

• бажання не використовувати під час проведення досліджень конфіденційну інформацію компанії для виключення можливих обмежень щодо публікації результатів досліджень та врахування, при вирішенні питань доцільності укладання договору ДР з компанією, можливості таких обмежень у використанні результатів досліджень.

11. Україна. Загалом в Україні та інших досліджуваних країнах немає типових або примірних форм договорів на виконання ДР між науковими установами, ЗВО та підприємствами, що були б затверджені або рекомендовані уповноваженими органами влади. Розроблення 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 випадків положення, що врегульовують відносини ІВ у договорах, не є конкретними, відсилають до майбутніх домовленостей сторін; немає окремого визначення прав замовника з використання Раніше створеної ІВ. Як правило, немає окремого 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 разі передання прав. У багатьох з досліджуваних договорів не зазначено врегулювання охорони конфіденційної інформації. Більшою мірою прийняття внутрішніх нормативних актів щодо врегулювання прав ІВ у договорах ДР властиве науковим організаціям та університетам України, РФ, лише окремим установам Білорусі та Казахстану.

12. ВОІВ. Розроблення рекомендацій, модельних договорів, підготовка оглядів відповідної практики з метою підтримки співробітництва державних наукових організацій, університетів та промисловості є одним з важливих напрямів роботи ВОІВ. Рекомендації ВОІВ щодо охорони прав ІВ у договорах ДР містяться у Модельному положення ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій (2017), збірнику модельних договорів для наукових установ та університетів (2018) та інших документах.

Важливо, що ВОІВ звертає увагу на врегулювання відносин ІВ у всіх типах договорів у науково-технічній сфері, в тому числі: договорі про надання послуг у сфері наукових досліджень, договорі про співробітництво з проведення досліджень, договорі про передання матеріалу, договорі про конфіденційність, договорі про надання консультаційних послуг та будь-якому іншому виді договору, що стосується досліджень, які проводяться дослідником, і/або ОІВ, що 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 виділяють два варіанти: 1) права на Нові ОІВ належать стороні, яка їх створила, і, відповідно, у разі спільного створення — права належать сторонам спільно; 2) права на всі Нові ОІВ належать сторонам спільно. Слід зазначити, що останній випадок не відповідає моделям розподілу прав, що використовуються на національному рівні в ЄС та США.

РОЗДІЛ 3

Права інтелектуальної власності за договорами ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів або спільного фінансування коштами бюджету, організацій, підприємств і фондів

3.1. Договори з органами державної влади, установами, щодо фінансують ДР

Для більшості держав-членів ЄС, Великої Британії, США характерне розроблення модельних договорів між урядовими органами, фондами та науковими організаціями та університетами. В таких договорах завжди визначаються питання охорони і розподілу прав інтелектуальної власності. На рівні ЄС ці питання регламентовано в Рамкових програмах наукових досліджень та інновацій.

У розділі розглянуто регламентацію охорони та використання ОІВ у Рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій, а також «Керівництво з підтримки розробки та впровадження принципів Інноваційного союзу з передання знань»[1], підготовлене Генеральним директоратом з досліджень та інновацій Європейської комісії, яке містить огляд наявних модельних договорів у країнах Європи та США. Докладніше розглянуто досвід Італії, Швейцарії, Норвегії, Франції. Цікавим є досвід Ірландії, де Державним офісом з трансферу знань розроблено розгалужену систему модельних договорів ДР та керівництв[2]. Стосовно США буде розглянуто договори ДР, які застосовують для фінансування спільних досліджень, на прикладі Національного інституту охорони здоров'я[3]. Окремо буде висвітлено підходи щодо

[1] Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. European Commission. Work Package 2 Interim Results Service Contract No. 2013/SI2.645215. 2014.

[2] Catalogue of Model Agreements. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Catalogue-of-Model-Agreements/?pageNumber=6

[3] CRADAs Overview. URL: https://www.ott.nih.gov/policy/cradas

охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР, які укладають агентства з дослідження космосу в ЄС та США.

Умови використання ОІВ, створених під час проведення досліджень сторонами спільно, договорів консорціуму, охорони конфіденційної інформації та відкритого доступу, публікацій будуть розглянуті у розд. 5.

Зазначимо, що найпоширенішими типами угод ДР, що укладаються урядовими органами досліджених країн, є угоди зі співробітництва з проведення ДР (*collaborative research*) між відомством / державною установою, що надає фінансування, та науковими організаціями, ЗВО та компаніями; стосовно державні закупівлі; проведення ДР на замовлення (*contract research*); надання послуг у сфері досліджень (*research services*) [4].

3.1.1. Європейський Союз

Рамкові програми досліджень та інновацій. Рамкові програми ЄС є основним інструментом Європейського Союзу з проведення спільних досліджень наукових організацій, університетів з підприємствами держав-членів ЄС. Обсяг фінансування 7-річної програми «Горизонт 2020» (2014—2020) становив близько 80 млрд євро, програми «Горизонт Європа» (2021—2027) — 95,5 млрд євро.

Регламентація питань, пов'язаних зі створенням, охороною та використанням об'єктів інтелектуальної власності, в процесі імплементації проєктів Європейських Рамкових програм наукових досліджень на інновацій здійснюється згідно з нормами відповідних регламентів ЄС модельних договорів Європейської комісії та керівництв. Так, загальні умови створення і використання ОІВ у програмі «Горизонт 2020» визначено Регламентом ЄС № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» — Рамкової програмі досліджень та інновацій (2014—2020)», а загальні умови регламентації ОІВ у наступній Рамковій програмі — «Горизонт Європа» закріплено в Регламенті 2021/695 від 28.04.2021, що запроваджує Програму «Горизонт Європа» — Рамкову програму досліджень та інновацій, закріплює правила участі та поширення результатів [5]. Розгля-

[4] Communication from the Commission Framework for state aid for research and development and innovation. (2014/C 198/01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

[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. Title II Rules For Participation and Dissemination. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj 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, Title III Rules Governing the Exploitation and Dissemination of Re-

немо особливості врегулювання охорони та використання ОІВ у Рамковій програмі «Горизонт 2020» та наступній програмі «Горизонт Європа».

У Регламенті № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» — Рамкова програма досліджень та інновацій (2014—2020)» положення щодо інтелектуальної власності наведені у розд. III «Правила щодо використання та розповсюдження результатів», де розглядаються питання: права на результати, охорона прав на результати, їх використання та розповсюдження, трансфер і ліцензування, права доступу до раніше створених результатів та нових результатів (зокрема права доступу для виконання проєкту, права доступу для використання результатів проєкту, права доступу для ЄС та держав-членів).

Положення Регламенту щодо ОІВ відображені і конкретизуються у Типових грантових угодах (*Grant Agreements*), а також в угодах консорціуму[6]. Додаткові зобов'язання щодо використання ІВ, яка належала партнерам до початку проєкту, та результатів можуть бути викладені у робочих програмах за кожним з напрямів програми «Горизонт 2020» і закріплені в таких угодах, як угода про конфіденційність (нерозголошення інформації), додаткові угоди щодо подальшого використання конкретних результатів проєкту, угоди про трансфер технологій, ліцензійні угоди тощо.

Позиція Єврокомісії полягає в тому, що державні наукові організації та університети мають реалізовувати принципи Кодексу практики щодо управління інтелектуальною власністю під час діяльності, пов'язаної з переданням знань 2008 р., а саме: полегшувати доступ до матеріалів проєкту всіма можливими способами, не порушуючи при цьому прав партнерів проєкту, зокрема, промисловості. Цей принцип відображено у положеннях договорів на виконання проєктів Рамкових програм (РП).

Зазначені вище положення Регламенту повторюються і уточнюються в модельній Грантовій угоді (*Model Grant Agreement*), яку від імені всіх членів консорціуму укладає координатор проєкту з Європейською комісією. Характерним є те, що незалежно від типу проєкту (дослідницькі, інноваційні, стипендіальні, координаційні), складу консорціуму (один бенефіціар чи декілька, належить виключно до академічного чи до промислового сектору) та умов фінансування (100 % фінансування від ЄК чи здійснюється частково за рахунок коштів членів консорціуму або інших надходжень) умови використання ОІВ лишаються незмінними.

Угода містить зобов'язання сторін проєкту здійснювати заходи з охорони, використання та поширення результатів проєкту. Також в уго-

sults; Model grant agreement (HORIZON2020), Article 16 — Intellectual Property Rights (IPR) — Backgroud and Results — Access Rights and Rights of Use. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf; IP Management in collaborative Horizon Europe projects. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-management-and-resources/ip-eu-funded-projects_en

[6] Щодо Угоди Консорціуму — див. § 4.1.2.

ді визначено підходи до розподілу прав на ОІВ, що створюються під час проєкту, в тому числі правила доступу до раніше створених результатів досліджень і таких, що створені під час проєкту, з метою використання для проведення досліджень за проєктом, а також для комерційного використання [7].

Принципи розподілу прав на ОІВ, закріплені в документах Рамкових програм ЄС, зазвичай застосовують і в національному законодавстві держав-членів ЄС у разі фінансування ДР з коштів національних фондів та програм.

У Керівництві Єврокомісії з управління ІВ в проєктах програми «Горизонт 2020» визначається [8], що проведення наукових досліджень учасниками консорціуму, належне управління і захист їхніх ОІВ та ноу-хау є невід'ємною частиною менеджменту проєкту, інакше неможливо безпечно розкривати результати досліджень; довести свої права ОІВ; отримати дохід від комерційного використання ОІВ; запобігти несанкціонованому використанню ІВ іншими особами.

В Керівництвах з підготовки проектних пропозицій [9] рекомендується ще на початку роботи над заявкою, під час узгодження проєкту з іншими партнерами взяти до уваги вимоги збереження конфіденційності, адже підготовка й подання проєктних пропозицій передбачає обмін інформацією з іншими партнерами.

Для уникнення неправомірного присвоєння та використання результатів досліджень слід укладати *Угоду про нерозголошення інформації (NDA)* або вносити зобов'язання з дотримання конфіденційності до *Меморандуму про взаєморозуміння*. У Меморандумі та *NDA* визначаються порядок і обмеження використання конфіденційної інформації. До Меморандуму вносять також стратегію поширення та використання результатів проєктної пропозиції (які результати очікуються від проєкту, як саме здійснюватиметься організація й управління запланованими діями, а також результатами проєкту; які правила управління спільною власністю; які види захисту надаватимуться результатам проєкту; як використовуватимуться результати проєкту.

Основні положення модельної Грантової угоди щодо охорони прав ІВ. *Загальні положення.* Визначається, що права на результати проєкту, зокре-

---

[7] H2020 ProgrammeAGA — Annotated Model Grant Agreement (December, 2018, Version).

[8] Керівництво Єврокомісії «Горизонт 2020 — Керівні принципи з управління інтелектуальною власністю», розд. «Ваш проєкт — ваші знання — Ваша інтелектуальна власність», с. 7 (The European IP HelpdeskHorizon 2020 — A Guide to IP Management). URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/ip-guides_en

[9] HORIZON2020 Guide for applicants. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf

ма права на ОІВ, створені в результаті проєкту, належать сторонам проєкту. Для розподілу прав між сторонами вони до підписання контракту укладають угоду консорціуму. За цих умов:

• результати проєкту належать тій стороні, яка їх отримала;

• у разі, якщо результати було отримано двома чи кількома партнерами спільно і неможливо чітко визначити внесок кожної сторони чи конкретні результати для подання заявки на охорону прав, модельна угода встановлює, що сторони набувають спільні права на результати.

Відносно ОІВ, створених спільно, сторони проєкту мають укласти окрему угоду, що містить умови спільного використання результатів проєкту, які мають відповідати зобов'язанням за грантовою угодою з Європейською комісією. Можливим є також передання прав на результати проєкту одному партнеру з правом доступу інших учасників до таких результатів. В угоді також можуть закріплюватись права сторін надавати невиключні ліцензії третій стороні для використання результатів проєкту, проте без прав субліцензування.

Забезпечення правової охорони результатів проєкту. За наявності подальшого комерційного використання результатів проєкту його учасники мають визначити часові терміни і територію, на якій надаватиметься такий захист, враховуючи інтереси всіх сторін. Додаткові зобов'язання щодо використання результатів визначаються у Грантовій угоді (наприклад, умови ліцензування) і мають бути закріплені в робочому плані чи робочій програмі проєкту. Так само і додаткові умови з поширення результатів проєкту, на які впливають обмеження, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, мають бути окремо закріплені у програмі та планах проєкту.

Відносно поширення результатів проєкту в наукових публікаціях встановлюється принцип відкритого доступу до таких результатів. Витрати на публікації мають бути закладені в бюджет проєкту. Що стосується поширення результатів досліджень іншими способами, у грантовій угоді можливе закріплення принципів та умов надання відкритого доступу до результатів, без порушень прав на ОІВ.

Права доступу до ОІВ, які було створено до початку проєкту та під час виконання проєкту. Ідентифікація прав на ОІВ. Права на ОІВ, створені до початку проєкту, обмеження у доступі до використання таких об'єктів має бути ідентифіковано і визначено в угоді між сторонами проєкту.

Право доступу до ОІВ для виконання проєкту. Сторона проєкту отримує право доступу до ОІВ і результатів іншої сторони проєкту в матеріальному вигляді, які створено під час виконання проєкту (Нова ІВ), якщо це необхідно для його роботи за проєктом. Такий доступ надається без сплати винагороди (роялті). Такі самі умови надаються сторонам для доступу до раніше створених ОІВ інших сторін проєкту, якщо використання таких об'єктів потрібне для їх роботи за проєктом. Припинення участі в проєкті не передбачає припинення зобов'язань сторони щодо доступу до ОІВ,

права на яку належать відповідній стороні і яку було створено до початку проєкту (Раніше створена ІВ).

Для використання Нової ІВ та Раніше створеної ІВ з метою виконання проєкту доступ, як правило, надається безоплатний. Проте може бути обумовлено і платний доступ, якщо правовласник зробить відповідне застереження ще до його приєднання до Грантової угоди або одразу після її укладання і відповідні умови буде узгоджено сторонами проєкту.

Правила участі у Рамковій програмі [10] визначають, що Нова ІВ (*Foreground*) означає результати, в тому числі інформацію, матеріали і знання, що генеруються в проєкті. Вони охоплюють права ІВ, що випливають з авторського права, суміжних прав, права на дизайн, патентні права, права на сорти рослини, права авторів топологій напівпровідникових продуктів, аналогічні форми захисту (наприклад, права sui generis стосовно баз даних) і ноу-хау (конфіденційну інформацію). Отже, Нова ІВ — це матеріальні (наприклад, прототипи, мікроорганізми, вихідний код і оброблені зображення спостережень Землі) і нематеріальні результати проєкту. Результати, отримані за межами проєкту (тобто до, після або паралельно з проєктом) не є *foreground*.

Права доступу до ОІВ для використання результатів проєкту. Сторона проєкту отримує права доступу до ОІВ іншої сторони, створених під час проєкту, та ОІВ, створених до початку проєкту, якщо це необхідно для використання власних результатів, отриманих за проєктом. Запит щодо доступу може бути здійснено впродовж одного року з моменту завершення проєкту, якщо інше не закріплено в угоді між сторонами проєкту. За надання доступу може встановлюватися плата на чесних і розумних умовах.

Умови доступу визначаються окремою угодою (наприклад, угодою консорціуму). В анотованій Грантовій угоді [11] пояснюється, що термін «чесні і розумні умови» (*Fair and reasonable conditions*) означає «відповідні умови, включно з фінансовими умовами або умовами надання доступу без сплати роялті (*royalty-free*), з урахуванням специфічних обставин доступу — зокрема, наявної чи потенційної цінності (вартості) результатів проєкту чи раніше створеної ІВ (*Background IP*), доступ до яких вимагається, та/або обсягу, тривалості чи інших характеристик використання, яке передбачається. Також пояснюється, що до фінансування на основі «чесних і розумних умов» входить виплата разових компенсацій, відсотків роялті чи поєднання обох типів виплат. Немонетарні умови доступу можуть містити домовленості щодо надання доступу до ІВ в обмін на доступ до технології, де ця ІВ буде використовуватись, або отримання згоди на подальшу співпрацю в майбутньому проекті чи в іншій галузі.

[10] Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliaments 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.

[11] Анотована Грантова угода. Ст. 25.3.

Отже, витрати на сплату роялті за доступ до ІВ вважаються законними з певними обмеженнями та винятками. Додаткового обґрунтування і попереднього погодження з ЄК та учасниками проєкту між собою потребують такі випадки витрат:

• сплата роялті за виключною ліцензією (бенефіціари мають довести, що така ліцензія є виключно важливою для впровадження проєкту);

• сплата роялті за ліцензійними угодами, чинними ще до початку проєкту (законною буде сплата лише частини роялті, безпосередньо пов'язаної з певним завданням проєкту);

• сплата роялті за доступ до Раніше створеної ІВ, що належить іншому бенефіціару проєкту, адже загальне правило — безоплатний доступ до такої ІВ.

Згідно з Правилами, ліцензії на використання раніше створених і нових результатів з метою реалізації проєкту надаються без права надання субліцензій. Разом з тим зазначається, що філії можуть користуватися певними правами доступу, якщо це погоджено сторонами проєкту. Можуть бути й інші випадки, в яких право надання субліцензій необхідне для учасника. Наприклад, у великих промислових групах досить поширені випадки, коли дослідження проводить одна філія, а експлуатацію — інша або декілька інших філій.

Права доступу до ОІВ, створених під час проєкту, для установ і органів ЄС та держав-членів. Установи і органи ЄС, а також держав-членів ЄС, маючи належно обґрунтовану мету (пов'язану з розробленням, впровадженням політики ЄС щодо моніторингу програм), користуються правами доступу до результатів проєкту, що отримав фінансування з боку ЄС. Такі права доступу обмежуються некомерційним і неконкурентним використанням. Доступ надається на безоплатній основі. Він не поширюється на ОІВ, створені до початку проєкту.

Права на спільні нові результати. У Грантовій угоді обумовлено, що результати проєкту належать партнеру, який їх отримав. У разі створення спільних нових результатів в Угоді консорціуму або окремому договорі визначаються положення щодо можливого передання прав або надання прав використання іншим співвласникам чи третій стороні. В Угоді можливо передбачити, що якщо інше не встановлено Угодою чи іншим договором, що кожен співвласник може надати невиключні ліцензії третім особам для використання спільних результатів (без права на субліцензію) за умови, що він попередив інших співвласників за 45 днів до моменту укладання договору. При цьому інші співвласники мають право на справедливу та обґрунтовану компенсацію.

Охорона прав на результати проєкту. В Модельній грантовій угоді (ст. 27 «Захист результатів проєкту» і ст. 28 «Використання результатів проєкту» [12],

[12] Там само.

визначено, що учасники проєкту мають передбачити ефективний захист результатів, які в перспективі планується комерційно застосовувати, та зазначити в Угоді належні способи захисту, у тому числі подання заявок на отримання охоронних документів. Якщо учасники проєкту приймають рішення здійснювати захист результатів проєкту, які можуть бути комерційно застосовані, про це необхідно повідомити Європейську комісію не пізніше, ніж упродовж чотирьох років після завершення проєкту, і до цього моменту слід уникати будь-яких заходів поширення. Як альтернатива можливе передання прав отримання охоронних документів та використання певному партнеру консорціуму.

В Угоді або окремій *DNA* зазначаються положення щодо збереження конфіденційності результатів, які передбачається комерційно використовувати. Визначається, яка інформація вважатиметься конфіденційною в рамках проєкту, кому й за яких обставин ця інформація може бути передана або розкрита, наскільки довго такі зобов'язання з дотримання конфіденційності мають застосовуватись.

У Правилах участі зазначається, що сторони можуть обрати будь-яку форму захисту: патентом; реєстрацією торгівельної марки, промислового зразка, охороною конфіденційності, охороною авторським правом тощо. Вибір форми правової охорони здійснюється відповідно до специфіки результатів або діяльності. У деяких випадках є доцільним обрання збереження отриманої інформації у конфіденційності.

Також зазначається, що в деяких випадках може бути доцільним зберегти винахід у конфіденційності і відкласти подання заявки на патент, наприклад, з тим щоб подальший розвиток винаходу уникав негативних наслідків, пов'язаних з передчасним поданням.

Хоча учасник не має формально консультуватися з іншими учасниками, перш ніж захищати чи не захищати певну частину свого власного *foreground*, інші учасники мають бути проінформовані і повинні мати можливість висловити (і обґрунтувати) законні інтереси. Вони також мають бути найкраще проінформовані після того, як було вжито заходів із захисту прав ІВ. Ці питання можуть бути докладно описані в угоді консорціуму або за допомогою окремих угод. Якщо учасник не має наміру забезпечити охорону *foreground*, йому краще передати права на нові результати іншому учаснику для забезпечення охорони прав, а не залишати їх незахищеними і доступними для використання конкурентами.

Патентні заявки, що стосуються *foreground*, мають містити посилання на фінансування H2020. Зазначається також, що у законодавстві деяких країн (наприклад, ФРН, Франції) вказується, що винахідники мають право на певні винагороди щодо патентних заявок, поданих від імені свого роботодавця.

Врегулювання суперечок. До Угоди вносять положення щодо врегулювання суперечок між партнерами. Якщо грантова угода визначає правила

врегулювання таких спорів між ЄС та бенефіціарами (у такому випадку застосовуються закони Бельгії з юрисдикцією в Брюсселі), то в Угоді консорціуму зазначається, законодавство якої країни застосовують у разі суперечок, які судові органи розглядатимуть суперечки. Можуть передбачатися засоби альтернативного вирішення спорів.

*Аспекти ІВ на етапі завершення проєкту і після його завершення***.** Повний перелік результатів проєкту з'являється лише на завершальному його етапі [13]. Згідно з Грантовою угодою, зобов'язання з її використання, як правило, залишаються чинними впродовж чотирьох років після завершення проєкту і містять вимоги з дотримання конфіденційності; зобов'язання із захисту прав на результати, які мають комерційну перспективу, повідомлення ЄК про незабезпечення або припинення такого захисту; право партнерів на отримання прав доступу до результатів.

Заходи з використання, що передбачаються в Угоді консорціуму та Грантовій угоді, можуть включати: використання результатів у подальших наукових дослідженнях партнерів або як основу для нових спільних наукових проєктів; розроблення й створення нових послуг і/або продуктів. Комерційне використання може бути реалізоване через: ліцензування; передання прав; утворення підприємств; франшизу.

Під час публікації результатів слід враховувати обмеження, що пов'язані зі збереженням конфіденційності і передбаченим поданням заявок на отримання охоронних документів.

Договори ДР і антиконкурентне законодавство та законодавство про державну допомогу. На укладання договорів ДР, а також використання ОІВ впливає антиконкурентне законодавство ЄС та законодавство щодо надання державної допомоги.

Регламентом Єврокомісії від 14.12.2010 № 1217/2010 про застосування ч. 3 ст. 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до окремих категорій угод з науково-технічних та проєктно-конструкторських робіт [14] зазначається, що він призначений для спрощення досліджень та розробок, водночас ефективно захищаючи конкуренцію. Регламент має забезпечити ефективний захист конкуренції та надання адекватного пра-

[13] Тому питання стосовно подальшого поширення й використання результатів стають навіть більш важливими на цьому етапі, адже необхідно зазначити, як можна отримувати прибуток від результатів, використовуючи їх у подальших науково-дослідних та комерційних заходах. Саме на цьому етапі у фінальному звіті подають Європейській комісії результати, а також інформацію щодо кроків з комунікації та поширення, зроблені протягом реалізації проєкту. Фінальний звіт є документом, на основі якого Європейська Комісія остаточно оцінить успіх і досягнення проєкту.

[14] Commission Regulation (EU) No 1217/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements. Text with EEA relevance.

вового захисту для підприємств. Стосовно договорів ДР зазначається, що позитивні наслідки угод НДР переважатимуть над будь-якими негативними наслідками для конкуренції.

Для запобігання порушенням законодавства про конкуренцію сторони ДР мають передбачати у договорах можливість доступу виконавців ДР до застосування продуктів, технологій або процесів, для яких використання результатів досліджень та розробок має вирішальне значення.

Сторони угод мають погодити, що всі вони матимуть повний доступ до остаточних результатів спільних ДР, зокрема будь-яких прав інтелектуальної власності та ноу-хау, отриманих в їх результаті, для цілей подальших досліджень та використання результатів. Доступ до результатів загалом не має бути обмеженим щодо використання результатів з метою подальших ДР.

Однак, якщо академічні структури, науково-дослідні інститути або підприємства, які здійснюють ДР як комерційну послугу, без звичайного залучення у використання результатів, беруть участь у ДР, вони можуть узгодити використання їх результатів виключно для цілей подальших досліджень.

Так само, якщо угода з ДР не передбачає будь-якого спільного використання результатів, сторони мають узгодити надання одна одній доступу до їх відповідних вже наявних ноу-хау тією мірою, якою це ноу-хау необхідне для цілей використання результатів іншими сторонами. Ставки будь-якого ліцензійного платежу не мають бути надто високими для того, щоб перешкоджати доступу інших сторін до ноу-хау.

При цьому Регламент застосовується і для суб'єктів, які є конкурентами і для тих, що є партнерами. Регламент стосується угод між підприємствами, які не є конкурентними виробниками продуктів, технологій або процесів, що можуть бути поліпшені або замінені; «конкурентне підприємство» означає фактичного або потенційного конкурента. Також Регламент стосується і взаємовідносин між «фактичними конкурентами», які постачають продукти, технології або процеси, що можуть бути поліпшені або замінені контрактним продуктом чи технологією на відповідному ринку.

Положення документів ЄС про державну допомогу у сфері досліджень [15] встановлюють, що права на ОІВ, отримані в результаті досліджень, виконанних за бюджетні кошти, мають передаватися компаніям за ринковою ціною: це визначається відповідно до місцевих критеріїв країни, де було створено ОІВ.

У документах ЄС — повідомленні Єврокомісії «Докомерційні закупівлі: підтримка інновацій для забезпечення стабільних публічних послуг в

[15] Expert Group on the Management of IPR report: Management of Intellectual Property in Publicly-Funded Research Organisations: Towards European Guidelines KI-NA-20-915-EN-C. European Commission. 2004.

Європі високої якості»[16] та «Керівництві з врегулювання державних закупівель у сфері інноваційних рішень: 10 принципів» [17] відзначається, що положення державних контрактів містять застосування принципу розподілу ризиків і вигоди (*application of risk-benefit sharing*): під час комерційних закупівель державний замовник загалом не закріплює за собою права на результати ДР. Державні органи та промисловість поділяють ризики і переваги ДР, необхідні для розроблення нових інноваційних рішень.

Закріплення прав ІВ за державним замовником (*exclusive development*) може відбутися, коли виключні права ІВ набуваються замовником у сфері оборони та безпеки зі збереженням секретності результатів або коли державний замовник є єдиним зацікавленим замовником (наприклад, розробка спеціального обладнання). У цьому випадку вартість ДР може бути більшою. На думку експертів [18], державні замовники в ЄС, як правило, обирають право отримання виключних прав на результати ДР, хоча державний замовник є лише одним із багатьох потенційних користувачів отриманих результатів [19].

Іншим варіантом у докомерційних закупівлях є розподіл прав ІВ на результати проєкту (*Foreground project results*) згідно з ринковими умовами. За такого підходу замовник ділиться результатами ДР з іншими державними установами, виконавцем, іншими сторонами проєкту, зокрема промисловим партнером, через публікації та стандартизації, а також шляхом комерціалізації отриманих результатів. Щоб гарантувати, що така до-

[16] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Precommercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe» / SEC(2007) 1668, Brussels, 14.12.2007 — COM(2007) 799 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0799&from=EN

[17] Commission Staff Working Document Guide on Dealing With Innovative Solutions in Public Procurement. 10 elements of good practice Brussels, 23.2.2007 SEC(2007) 280. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/82efaf1e-dfa8-4fbb-9629-ea548412dc9f

[18] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Precommercial Procurement: driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe. SEC(2007) 1668. COM/2007/0799 final. Public Procurement for research and innovation', independent Wilkinson expert group, 2005.

[19] Якщо державні замовники не мають повноважень та конкретних планів комерційної експлуатації результатів досліджень, часто немає причин нести високі витрати та ризики для отримання виключних прав на розробку. У таких випадках отримання виключних прав може заважати інноваціям, передавання виключних прав засновнику позбавляє виконавця стимулу інвестувати в подальшу комерціалізацію, а висока ціна на виключне володіння результатами проєкту зменшує стимул для державного замовника ділитися результатами проєкту з іншими державними установами — потенційними користувачами.

мовленість буде вигідною як для державного замовника, так і для виконавців, між ними розподіляються ризики і вигоди, щоб обидві сторони мали стимул здійснювати комерціалізацію та використовувати отримані результати. Якщо спільні вигоди містять ОІВ, окрему увагу приділяють тому, щоб при розподілі прав ІВ не надати компаніям несправедливих переваг під час можливих майбутніх державних закупівель. Так, замовник може вимагати безоплатну ліцензію на використання результатів досліджень та розробок для внутрішнього використання або закріпити у договорі вимогу для виконавця — надати ліцензію на справедливих ринкових умовах третім особам [20].

У зазначених документах приділено увагу зменшенню ризиків під час реалізації проєкту. Відзначається, що у разі отримання нових інноваційних рішень важливо виявити пов'язані ризики, оцінити їх потенційний вплив на проєкт і визначити осіб, відповідальних за управління ризиками. Бажано, щоб ці етапи були чітко визначені під час прийняття рішення щодо здійснення проєкту і містили їх оцінку. Замовник може внести аналіз ризиків у тендерну документацію і вимагати від учасників тендерів додати до своїх пропозицій визначення таких ризиків та наявні способи запобігання їм. Під час укладання угод на держзакупівлі рекомендовано розробити плани зменшення ризиків та визначити відповідальних осіб. Наприклад, управління такими ризиками, як зміна політики, краще здійснюється урядовим замовником, а ризики на етапі впровадження, як правило, вирішуватимуться виконавцем.

Укладаючи державні контракти ДР, слід зазначати умови виконання робіт і передання результатів ДР замовнику. Бажано, щоб у контракті було врегульовано умови, що впливають на ціну, — розподіл відповідальності та надання гарантій. У контракті може бути передбачено стимули для надання виконавцями замовнику подальших інноваційних удосконалень результатів, якщо це заздалегідь передбачено у правилах тендеру.

Підкреслюється також, що у контракті слід зазначити, якій стороні і на яких умовах належатимуть права на ОІВ, від чого залежатиме і ціна контракту. Бажано визначити у контракті механізми для його сталого виконання і передбачити процедури вирішення суперечок. У контракті також має бути зазначено показники ефективності разом з інструментами моніторингу. До них можуть входити, наприклад, своєчасна доставка, рівень обслуговування та витрати.

[20] Забезпечення рівних шансів для участі у всіх потенційних учасників також передбачає, що процес закупівель, включно з механізмами ПІВ, не дискримінує жодного потенційного постачальника, зокрема МСП. Якщо розподіл вигоди від ризику не відбувається в ринкових умовах, а ціна, що оплачується за надані послуги, перевищує ринкову, це, як правило, розглядається як державна допомога (*State Aid*).

3.1.2. Держави-члени ЄС

В Огляді Єврокомісії Crest-report[21] приділено увагу впливу державного фінансування на розподіл прав ІВ. Так, зазначається, що джерело фінансування часто визначатиме прибуток, який слід очікувати від досліджень, обговорюється, чи мають результати досліджень бути загальнодоступними і навіть чи потрібен дозвіл на першу комерційну експлуатацію за межами країни, де фінансувались дослідження.

Вплив державного фінансування проведення досліджень та розробок на розподіл прав ІВ. Загалом державне фінансування не означає, що права ІВ мають передаватися агентству, яке здійснює фінансування. Здебільшого законодавством або правилами фінансування встановлюється, що отримувач фінансування набуває прав на створені ОІВ (ФРН, Італія, Нідерланди та Швейцарія). У більшості країн такою стороною є наукова організація або університет (Установи).

В Італії отримувачем коштів може бути окремий дослідник або Установа. Розрізняють: а) відкриті дослідження, за якими права на ОІВ набуваються Установою, навіть якщо існує приватний партнер проєкту (що також бере участь у фінансуванні та виконанні проєкту), б) проєктне фінансування, коли права на ОІВ належать виконавцю проєкту, який отримує кошти гранту. Результати відкритих досліджень може бути передано у приватну власність за належну оплату.

У Норвегії найбільше фінансування наукових досліджень здійснюється Радою з наукових досліджень Норвегії (*RCN*) [22]. Права ІВ набуває, як правило, Установа — виконавець, що організовує дослідження, проте він зобов'язаний забезпечити можливості для комерціалізації результатів ДР усіма партнерами проєкту, у тому числі надання їм ліцензії. У разі, якщо результати проєкту не комерціалізуються у Норвегії, для видання ліцензії іноземному партнеру чи іншій особі потрібен дозвіл *RCN*. Якщо ОІВ проєкту не використовується впродовж розумного часу, Рада *RCN* має отримати ліцензію на його використання.

У Швейцарії основне фінансування досліджень здійснюється Національним науковим фондом (*SNF*), який може вимагати, щоб одержувачі коштів надавали дані іншим дослідникам, у тому числі через надання доступу до результатів дослідження в загальнодоступній базі даних.

Права ІВ за спільного виконання проєкту, що частково фінансується за рахунок бюджетних коштів. Вказане питання звичайно вирішується з урахуванням внесків сторін, включно з частками фінансування та вкладеною у проєкт Раніше створеною ІВ. Водночас фонд чи агентство, що забезпечує часткове фінансування, не набуває прав ІВ. Такі права набувають сторони, якими створено ОІВ. На стадії укладання договору можуть бути вирішені

[21] CREST report Intellectual property — European Commission. URL: https://ec.europa.eu/
[22] Research Council of Norway.URL: https://www.forskningsradet.no/en/

питання щодо можливості та умов надання іншій стороні (чи сторонам) проєкту прав використання Нової ІВ з метою її комерціалізації. Спільним для держав-членів ЄС [23] є обізнаність промислового партнера в тому, що проєкт фінансується за бюджетні кошти, та про умови, які застосовуються.

Вимога для деяких видів фінансування ДР щодо оприлюднення результатів досліджень може бути гальмівним фактором, коли промисловий партнер передбачає тримати результати у конфіденційності протягом тривалого періоду. Однак від цієї вимоги часто можна відмовитись, якщо є обґрунтовані підстави для дотримання конфіденційності, наприклад, у зв'язку з підготовкою патентної заявки.

Питання врегулювання відносин ІВ у договорах ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, визначаються також політикою та модельними договорами університетів. Політикою щодо ІВ Університету Осло [24] визначається: оскільки фінансування досліджень Університету здійснюється Парламентом Норвегії, Університет зобов'язаний зберігати права ІВ на результати досліджень, щоб їх можна було використати «для загального блага в найширшому розумінні». Університетом засновано компанію *Inven2 AS* для управління цими правами. Те саме стосується випадків, коли дослідження фінансуються з інших публічних джерел фінансування.

Згідно із Законом «Про внесення змін до Закону, що стосується університетів та університетських коледжів, та Закону про вищу професійну освіту» [25], Університет не має права укладати угоди, які передбачають збереження у конфіденційності на постійній основі результати ДР, отримані працівниками Університету. Однак, якщо необхідно відкласти оприлюднення результатів з метою захисту прав ІВ через подання патентної заявки або іншого захисту, публікацію може бути відтерміновано на короткий період.

Університет також має безумовний обов'язок забезпечити доступність результатів досліджень для своїх подальших досліджень та використання результатів з навчальною метою. На додаток до вищезазначеного, права на використання ІВ можуть бути предметом переговорів з партнерами. Угоди, бюджет і ціноутворення за співробітництва у сфері ДР регламентуються Циркуляром Ф20У-07 Міністерства освіти і науки Норвегії та регламентами самого Університету.

У правилах для досліджень, що фінансуються Радою з проведення наукових досліджень Норвегії, та модельних договорах Ради також зазначається, що всі результати досліджень, зокрема винаходи, ноу-хау тощо, та права, пов'язані з ними, набувають Установи — виконавці досліджень.

---

[23] Висновки Звіту *CREST*.

[24] Policy for intellectual property rights at the University of Oslo. URL: https://www.uio.no/english/about/regulations/research/intellectual-property/

[25] Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) (Act relating to universities and university colleges). URL: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-04-01-15

В Ірландії було прийнято Національний протокол інтелектуальної власності [26] (остання редакція 2019 р.), який є зведенням правил щодо створення, охорони та використання ОІВ у відносинах з науковими організаціями та університетами. Зазначається два види досліджень: повністю профінансовані державою та спільні ДР з частковим фінансуванням державою і компаніями. Стосовно ДР, що повністю фінансуються бюджетними коштами [27], Установа набуває прав ІВ на будь-які ОІВ, створені у процесі досліджень. Установа має право надавати іншим організаціям доступ до ОІВ з метою їх комерціалізації в Ірландії. Також можлива публікація результатів ДР за умови попереднього дотримання процедур із захисту ІВ та повідомлення іншим сторонам проєкту. Промисловим компаніям використання ОІВ надається на ліцензійних умовах на виключній або невиключній основі з вимогами до ліцензіатів:

• своєчасно здійснювати комерціалізацію ОІВ. При цьому ліцензії надаються на справедливих і розумних комерційних умовах (за умови дотримання зобов'язань ЄС щодо державної допомоги) з метою забезпечення економічних та соціальних переваг для Ірландії;

• погодитися, що Установа може вільно використовувати ОІВ для продовження своїх досліджень та викладання в будь-якій галузі, що охоплюється ліцензією.

За виняткових обставин Установа може погодитись передати промисловому партнеру майнові права ІВ за умови дотримання зобов'язань ЄС щодо державної допомоги та сплати справедливої вартості таких прав, а також визначення, що передання прав буде найкращим для отримання максимальної вигоди для Ірландії. При цьому Установа зберігає право використання ОІВ з метою проведення досліджень та викладання. Промисловий партнер може отримати виключну ліцензію або майнові права на конкретні вдосконалення ОІВ чи інших майнових активів, які було внесено ним до проекту.

У разі виконання спільних ДР можуть діяти спеціальні положення щодо розповсюдження результатів, коли метою проведення ДР є створення результатів, що мають використовуватися для спільної користі, наукової спільноти та/або в політичних цілях. Такі результати можуть містити анонімізовані набори даних про популяції та пацієнтів; інформацію щодо генотипів і фенотипів; зразки, пов'язані з обстеженнями популяцій, тощо.

Публікація результатів досліджень часто є умовою, яку висувають Установи, що фінансують дослідження (державні органи, фонди), на відміну від комерційних компаній, які часто обумовлюють спеціальні правила щодо умов публікації. У документі зазначається, що Установи мають право публікувати результати проєкту, в тому числі за програмами спільних

[26] IP Protocol of Ireland. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Reports-Publications/Ireland-s-National-IP-Protocol-2019-.pdf

[27] National Code of Practice for Managing Intellectual Property from Publicly Funded Research. URL: https://enterprise.gov.ie/en

досліджень. Однак потрібно дотримуватись вимог інших сторін проєкту щодо передчасної публікації і розкриття конфіденційної інформації, що перешкоджає поданню заявок на винаходи та комерціалізації ОІВ. У договорі про співробітництво ДР мають вказуватися умови публікацій. Кожна сторона, яка має намір опублікувати результати, має заздалегідь подати публікацію іншій стороні.

Сторони можуть домовитися створити комітет з розгляду публікацій, що стосуються Нової ІВ, та супутньої інформації, яка випливає з Програми спільних досліджень. Зазначається, що час розгляду має становити 30 календарних днів, упродовж якого сторона може письмово заперечити проти публікації. У такому випадку сторона може утриматись від надання дозволу протягом 90 днів з дати подання запиту на дозвіл публікації з метою вжити заходів із забезпечення охорони ОІВ. У разі неотримання заперечення впродовж 30 днів дозвіл на публікацію вважатиметься наданим.

Для спільних проєктів з часткою бюджетного фінансування та фінансуванням промислових партнерів проєкту можуть застосовуватися додаткові принципи охорони прав ІВ. Для партнерів можуть бути доступні виключні ліцензії на Нову ІВ. Ноу-хау, способи досліджень, права на які належать Установам, мають бути чітко описані в ліцензійних угодах для можливості їх ідентифікування та відокремлення від інших ОІВ, що належать до Раніше створеної ІВ Установи. Права ІВ на ноу-хау, інструменти та способи досліджень, які належать Установі, як правило, не мають надаватися за виключною ліцензією або передаватися, оскільки таке надання може перешкоджати навчальній та дослідницькій діяльності, комерціалізації із застосуванням такої ІВ.

Прикладом досліджень із залученням бюджетних коштів є Інноваційна партнерська програма Ірландії [28], де 80 % становить бюджетне фінансування, 20 % — фінансові внески промисловості. Виконавцем проєкту є Установа або Установа спільно з промисловим партнером. Правилами фінансування передбачено подання сторонами проєкту підписаного попереднього договору, де визначено Проектну ІВ (Нову ІВ), що має бути створена в ре-

[28] Innovation Partnership Programme Guidelines for Intellectual Property Heads of Agreement. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Practical-Guides/Enterprise-Ireland-Innovation-Partnership-Programme-Guidelines.pdf Програма інноваційного партнерства заохочує ірландські компанії працювати з ірландськими науково-дослідними інститутами, що сприяє взаємовигідному співробітництву та взаємодії. Компанії можуть отримати доступ до експертних знань і ресурсів для проведення досліджень щодо розроблення нових та вдосконалення продуктів, процесів, послуг, а також генерувати нові знання та ноу-хау. Компанія-учасниця виграє у своєму зростанні, розвитку стратегічного дослідження та розвитку і створенні нових знань, які вона може використовувати для отримання комерційних переваг. Інститут виграє у роширенні навичок, набутті інтелектуальної власності та публікаціях. URL: https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/company/esetablish-sme-funding/innovation-partnerships.html

зультаті проєкту. У Плані проєкту [29] визначено основні права і обов'язки сторін щодо проєктної ІВ. План проєкту є основою для перемовин з укладання договору про співробітництво з проведення ДР (*collaborative research agreement*). Попередня угода має відповідати національному законодавству Ірландії, законодавству ЄС щодо державної допомоги, а також політиці державної установи, що здійснює фінансування, — *Enterprise Ireland*.

Правилами програми визначається, що промисловий партнер (компанія) має право на доступ до ОІВ проєкту у сфері інтересів компанії на підставі ліцензії, що видається на обмежений термін за допомогою обмеженої в часі ліцензії. Ліцензія має надаватися на справедливих ринкових умовах з урахуванням внеску компанії у проєкт та створення Нової ІВ. Умови ліцензії визначають самі сторони. Зазначено, що жодне положення договору про співробітництво не впливає на Раніше створену ІВ Установи або компанії. Кожна сторона надає іншій стороні безоплатну невиключну ліцензію без прав субліцензування на свою Раніше створену ІВ з метою здійснення проєкту.

Як правило, Установа (університет, наукова організація) набуватиме права на Нову ІВ (ІВ, створену в проєкті), якщо це не Раніше створена ІВ (інтелектуальна власність, створена стороною проєкту раніше і незалежно від проєкту) або не вдосконалення Раніше створеної ІВ [30].

Права на комерціалізацію та використання ІВ проєкту в цілому зберігатимуться за Установою, як і право використовувати Результати проєкту (ІВ проєкту) з дослідницькою та навчальною метою. Якщо для проєкту необхідна Раніше створена ІВ будь-якої сторони, для цього буде надано відповідну ліцензію. Права на ІВ можуть передаватися промисловому партнерові за ліцензією на «умовах преференцій». Окремо промисловий партнер зможе домовлятися щодо права власності на вдосконалення Раніше створеної ІВ, яку він надав для проєкту. Від спільного права власності на ІВ Установі рекомендовано утриматись (на користь того, щоб права власності на

[29] Non-Binding Term Sheet Setting out the Principal IP Terms For the Collaboration Agreement Regarding the Project. URL: http://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Catalogue-of-Model-Agreements/Enterprise-Ireland-Innovation-Partnership-Programme-Termsheet-Template.docx; містить визначення: Intellectual Property, Background IP, Ownership of Background IP, Licences to Background IP for the Project, Licences to Background IP for commercialisation of Project IP, Project IP, Significant Company Background IP, Non-Severable Improvement, Ownership of Project IP, Disclosure of Project IP, Option, Indicative licence terms.

[30] Згідно з політикою, викладеною у «Проведенні державних досліджень на користь Ірландії — Політика та процедури, що допомагають промисловості ефективно співпрацювати з державними науковими установами Ірландії» (підготовлено Урядовим департаментом праці, підприємництва та інновацій Ірландії). Putting public research to work for Ireland — Policies and procedures to help industry make good use of Ireland's public research institutions. 2022. URL: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/irelands-national-ip-protocol-and-resource-guide

ІВ лишились у тієї ж таки Установи), і зазначено, що такий режим можливо застосовувати у виняткових випадках [31].

У переліку положень договору про співробітництво, що фінансується частково партнером — промисловою компанією і частково — державою, є визначення терміна «Значуща Раніше створена ІВ компанії», що визначається як «будь-яка раніше створена ІВ компанії, яка (а) є предметом одного або декількох виданих патентів або (б) є важливою для проєкту настільки, що проєкт буде важко або неможливо здійснити без доступу до неї. Однак жодне ноу-хау чи дані не становитимуть Значущої Раніше створеної ІВ компанії». Також договір визначає термін «Не істотне вдосконалення»: будь-яка ІВ проєкту, (а) створена з використанням Значущої Раніше створеної ІВ компанії і (б) ІВ, яка не може бути використана без порушення прав на Значущу Раніше створену ІВ компанії.

При публікації результатів проєкту компанія матиме право розглянути проєкт публікації протягом розумного терміну і вимагати видалення конфіденційної або власної інформації. Модельний договір містить контрольний перелік ключових умов інтелектуальної власності, які слід обговорити й узгодити між компанією та Установою. Її слід заповнити і подати разом із формою заявки до *Enterprise Ireland*. Якщо сторони відхиляються від модельного договору, вони мають висвітлити внесені зміни і надати обґрунтоване пояснення.

3.1.3. Україна та інші країни

Спеціальні акти, що стосуються прав ІВ у договорах ДР, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів в Україні, містять закони України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі — Закон) та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Загальні підходи до створення, охорони ОІВ та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання ДР (НДДКР) викладено у гл. 62 ЦК України. У главі не визначено правил стосовно розподілу прав ІВ на Нову ІВ, що створюється під час виконання ДР. Застарілі положення ст. 896 ЦК України «Права сторін на результати робіт» [32] не визначають, чи стосуються положення статті речових результатів ДР (звіт, дослідний зразок), чи також до ОІВ, що містяться в таких результатах. Також власне кодекс не передбачає зобов'язання передати замовнику лише результати, зазначені

[31] Там само. С. 30.

[32] Ст. 896 ЦК України: «1. 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. 2. 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».

у договорі (ст. 894). Оскільки створення винаходу чи корисної моделі має творчий характер і, звичайно, не може бути заплановане та передбачене у погодженій із замовником програмі (техніко-економічних показниках), тематиці (ст. 897), то права на такі ОІВ, з нашої точки зору, аналогічно практиці американських університетів не мають автоматично передаватися замовнику і право на використання ОІВ або передання майнових прав на ОІВ має бути предметом окремих перемовин замовника та виконавця.

Особливості розподілу прав ІВ на результати ДР у вигляді технологій, створених за рахунок бюджетних коштів, визначено у ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі — Закон); стосовно інших ОІВ — Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 64) із закріпленням прав на створені під час НДДКР ОІВ за виконавцями робіт.

Законом встановлено два варіанти розподілу майнових прав у разі фінансування робіт лише з державного бюджету, а саме:

1) майнові права на технологію та/або її складові, створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам, організаціям та підприємствам — виконавцям цих робіт;

2) у разі, якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці, та в інших випадках, визначених Законом, майнові права на технологію та/або її складові, створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать розпорядникам бюджетних коштів (замовникам), які здійснювали фінансування зазначених ДР. Законом встановлюється порядок набуття майнових прав інтелектуальної власності на технологію та/або її складові замовником. У разі порушення замовником зазначеного порядку майнові права на технологію переходять до виконавця ДР.

Законом визначено, що замовники мають право безоплатно використовувати технологію та/або її складові з метою виконання робіт або постачання для державних потреб продукції, необхідної для виконання державних функцій, що обов'язково передбачається в договорі на створення технології та/або її складових. За змішаного фінансування робіт, тобто коли роботи фінансують як замовник, так і виконавець, Законом встановлюється, що майнові права на складові технології розподіляються на підставі договору про їх створення і використовуються за умовами договору про їх трансфер.

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», розподіл майнових прав інтелектуальної власності на науковий та науково-технічний результат, створений за кошти державного бюджету, здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передання прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових.

В Україні немає затверджених на законодавчому рівні примірних або типових договорів на виконання ДР, що фінансуються за бюджетні кошти. Проте деякими розпорядниками бюджетних коштів (міністерства, академії наук) прийнято нормативні акти відомчого характеру, якими регулюється проведення ДР. Такі акти містять положення щодо питань ІВ, також є практика затвердження примірних форм договорів на виконання ДР, які застосовуються у разі фінансування робіт з державного бюджету. Більшістю головних розпорядників бюджетних коштів зазначені акти не розміщено у відкритому доступі. Тому досліджувались нормативні акти, розміщені у відкритому доступі (НАН України, ДФС України, Міненерго України, МОН України).

У НАН України питання розподілу прав ІВ у договорах ДР визначаються Положенням «Про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України», затвердженим постановою Президії НАН України від 07.10.2015 № 236, та Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339.

Положенням встановлюється, що суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, промислові зразки, комп'ютерні програми, наукові твори та інші об'єкти права інтелектуальної власності, які створюються під час виконання договору на проведення роботи за цільовою програмою або цільовим проєктом, є установа — виконавець робіт (далі — Установа), творці цих об'єктів та інші особи, яким майнові права інтелектуальної власності належать на підставі закону чи договору. Витрати, пов'язані з отриманням охоронних документів або реєстрацією майнових прав на ОІВ, підтримкою їх дії, а також з проведенням патентних досліджень, здійснюються Установою за рахунок загального фонду бюджету Установи та інших надходжень (п. 4.8).

Додаток № 4 до Порядку містить примірний Договір на виконання наукової (науково-технічної) роботи (завдання, заходу, проєкту). Договором передбачено, що виконавець набуває майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, технології, що створюються під час виконання робіт за договором. Витрати, пов'язані з отриманням охоронних документів, які засвідчують майнові права на ОІВ, а також з підтримкою їх у силі, проведенням патентних досліджень, здійснюються виконавцем за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та інших надходжень. Договором встановлюються умови використання виконавцем результатів робіт. Так, надання права використання ОІВ, створених під час виконання договору, третім особам здійснюється винятково на підставі ліцензійного договору відповідно до вимог ст. 1108—1110 Цивільного кодексу України та Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

У Державній фіскальній службі України наказом від 30.12.2014 № 410 (зі змінами) затверджено Порядок організації наукових досліджень і нау-

ково-технічних розробок. Питання щодо створення, охорони об'єктів права інтелектуальної власності та розподілу прав інтелектуальної власності у разі виконання ДР, що фінансуються з державного бюджету, у Порядку врегульовано таким положенням:

• майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, отримані під час здійснення наукового дослідження, належать головному замовнику;

• прийняття об'єкта інтелектуальної власності на баланс замовника здійснюється на підставі документів, що підтверджують факт державної реєстрації такого об'єкта.

Порядком не встановлено, яка зі сторін (виконавець чи замовник) здійснює заходи з охорони об'єктів права інтелектуальної власності, створених під час виконання робіт за договором ДР, а лише вказано, що в разі створення об'єкта права інтелектуальної власності, охорона прав на який встановлена законом і передбачає його реєстрацію з отриманням відповідного охоронного документа, такий об'єкт підлягає реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України (п. 7.7 Порядку).

Зазначений у Порядку розподіл майнових прав інтелектуальної власності суперечить умовам розподілу майнових прав інтелектуальної власності, визначеним у ст. 64 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передання прав на технології (науковий, науково-технічний результат), створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам.

У Міністерстві енергетики України наказом № 323 від 09.07.2007 затверджено «Правила ведення договірної роботи з наукової і науково-технічної діяльності в Міністерстві палива та енергетики України». Порядок містить примірну форму договору на створення (передачу) науково-технічної продукції. Питання, пов'язані з розподілом прав на науково-технічний результат, що складається з науково-технічної продукції та ОПІВ, який отримано під час виконання договору, урегульовано таким положенням:

• власником створеної науково-технічної продукції є замовник, виконавець має право використовувати науково-технічну продукцію з дозволу замовника;

• виконавцю належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання робіт за договором, але реалізовувати це право він може лише за узгодженням із замовником.

Положеннями договору також передбачено, що виконавець зобов'язаний укласти ліцензійні договори з підприємствами-виготовлювачами на використання ОІВ, на які йому передаються майнові права інтелектуальної власності ще на стадії виконання договору. Підписання ліцензійного договору здійснюється разом із прийняттям замовником заключного етапу

робіт. Обов'язковою умовою договору є перерахування ліцензіатом частки ліцензійних платежів замовнику для повернення державних коштів, які витрачено на створення науково-технічної продукції.

МОН України підготовлено методичні рекомендації щодо розподілу майнових прав на службові об'єкти права інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт. Рекомендації призначено лише для надання методичної допомоги під час врегулювання правовідносин, що виникають між роботодавцем (юридичною особою) та працівником у процесі виконання договорів НДДКР та дослідно-технологічних робіт, що мають підрядний характер і не стосуються безпосередньо договору НДДКР.

Аналіз змісту нормативних актів, розроблених розпорядниками бюджетних коштів, свідчить, що кожний розпорядник встановлює власний порядок розподілу майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, створені за договорами ДР, що фінансуються повністю або частково з державного бюджету, і затверджує примірну форми договору на виконання ДР з урахуванням специфіки діяльності розпорядника.

Привертає увагу той факт, що положення досліджуваних нормативних актів, розроблених окремими розпорядниками бюджетних коштів, не приведено у відповідність до норм чинного законодавства (ДФС України).

У досліджених країнах ННД регулювання створення, охорони прав на ОІВ та розподілу прав інтелектуальної власності у договорах ДР між органами державного управління, іншими головними розпорядниками коштів та науковими установами здійснюється Цивільними кодексами країн та спеціальними законодавчими актами (закон, указ Президента), а також актами відомчого характеру. Вони містять як відповідні положення з організації та проведення ДР і розподілу прав на результати робіт, так і примірні форми договорів на виконання ДР.

Цивільними кодексами регламентуються правовідносини, пов'язані з виконанням робіт, конфіденційністю, обов'язками сторін, правами сторін на отриманий результат, діями сторін у разі неможливості отримання результату робіт, відповідальністю сторін, охороною об'єктів права інтелектуальної власності у ході виконання ДР. Спеціальні акти містять: у Білорусі — Положення про комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених за рахунок державних коштів, затверджене Указом Президента РБ від 04.02.2013 № 59; у Казахстані — закони «Про комерціалізацію результатів наукової та/або науково-технічної діяльності» від 31.10.2015 № 381-V та «Про науку» від 18.02.2011 № 407- V; у РФ — наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження типового контракту на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, типових умов контракту при використанні результатів інтелектуальної діяльності, що включаються до контрактів на виконання робіт, надання послуг та інформаційної карти контракту, типових умов контракту». В РБ та РФ відповідно

до наведених документів затверджено типові форми договорів, які є обов'язковими для застосування у разі фінансування ДР з державного бюджету.

У *РБ* регулювання правовідносин, пов'язаних з використанням та розподілом прав інтелектуальної власності на результати НДДКР, що фінансуються з державного бюджету, здійснюється на підставі Указу Президента РБ від 04.02.13 № 59 та відповідно до Положення «Про комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності створених за рахунок державних коштів» (далі — Положення), яке затверджено зазначеним Указом Президента РБ. Відповідно до зазначеного Положення, було затверджено примірну форму договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт, застосування якої має обов'язковий характер.

Положенням встановлено такі варіанти розподілу майнових прав на результати НТД:

• майнові права на результати НТД належать державному замовнику;

• майнові права належать виконавцю або субвиконавцю (юридичні особи, які є резидентами Республіки Білорусь);

• майнові права на результати НТД належать спільно державному замовнику і виконавцю;

• майнові права на результати НТД належать спільно державному замовнику (або виконавцю) та особі, що здійснила часткове фінансування НДДКР. Особа, яка здійснила часткове фінансування робіт, має переважне право на придбання частки майнових прав на спільні результати НТД, що належать державному замовнику чи виконавцю.

Якщо виконавцем за договором є тимчасовий науковий колектив, майнові права на результати НТД закріплюються за державним замовником.

Рішення щодо визначення власника майнових прав на результати наукової науково-технічної діяльності (надалі — результати НТД), про передання майнових прав на зазначені результати та надання права на їх використання приймаються державним замовником колегіально, відповідно до порядку, який затверджується ДКНТ Білорусі.

На виконання вимог Положення постановою ДКНТ Білорусі від 24 липня 2013 р. № 10 затверджено Інструкцію «Про порядок розгляду питань, пов'язаних з комерціалізацією результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених за рахунок державних коштів». Зазначено, що державними замовниками (за потреби колегіями або науково-технічними експертними радами, що створюються державним замовником) до затвердження завдань та підписання договорів на виконання НДДКР розглядаються такі питання:

• визначення власника (власників) майнових прав на результати НТД;

• передання майнових прав на результати НТД та надання права на їх використання іншим особам;

• погодження передання майнових прав на результати НТД нерезидентам Республіки Білорусь;

• визначення термінів та способів обов'язкової комерціалізації НТД.

Потрібно зазначити, що під час вирішення питання з визначення власника (власників) майнових прав на результати НТД визначають способи, строки та конкретні умови обов'язкової комерціалізації результатів НТД (стосовно тих результатів, що підлягають обов'язковій комерціалізації), оцінюють можливості державного замовника, головного виконавця, виконавця, особи, що здійснила часткове фінансування НДДКР забезпечити комерціалізацію НТД, правову охорону та захист результатів НТД. Ці питання розглядаються з урахуванням положень ст. 8 «Державно-приватне партнерство в сфері інноваційної діяльності» Закону РБ «Про державну інноваційну політику та інноваційну діяльність в Республіці Білорусь».

У *Казахстані* на рівні спеціального законодавства питання охорони прав ІВ у договорах НДДКР врегульовано Законом РК «Про комерціалізацію результатів наукової та/або науково-технічної діяльності» (далі — Закон) для договорів, що фінансуються повністю або частково з державного бюджету. Так, Законом визначено такі моделі розподілу прав (ст. 12). Перша — права інтелектуальної власності, отримані в разі фінансування НДДКР за кошти державного бюджету, належать виконавцям робіт, якщо інше не передбачено у договорі між ними та авторами ОІВ.

Друга модель передбачає, що виключні права на спільні результати наукової та/або науково-технічної діяльності, створені в рамках спільного виконання НДДКР, належать суб'єктам наукової та науково-технічної діяльності, суб'єктам підприємництва та «суб'єктам квазідержавного сектору» [33] спільно, якщо інше не вказано у договорі. У разі, якщо договором НДДКР визначено, що виключні права на результати наукової та/або науково-технічної діяльності належать суб'єктам наукової та науково-технічної діяльності, то за іншою стороною договору (співвиконавцем) зберігається право на невиключну безоплатну ліцензію на використання цих результатів у власному виробництві.

Проте типовий договір на виконання НДДКР, затверджений постановою уряду Казахстану від 25.05.2011 № 575, у частині розподілу прав інтелектуальної власності не відповідає зазначеним положенням Закону. Так, згідно з положеннями типового договору на виконання НДДКР передбачено, що всі результати робіт за договором належать замовнику робіт.

У *РФ* врегулювання питань охорони прав ІВ у договорах ДР між органами державного управління, іншими головними розпорядниками коштів та виконавцями здійснюється згідно з § 5 гл. 37, гл. 38 ЦК РФ; розд. VII ЦК РФ (ст. 1298, 1373, 1432, 1464, 1471) та спеціальних законодавчих актів. Спе-

[33] Суб'єкти квазідержавного сектору — це державні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, зокрема національні керівні холдинги, національні холдинги, національні компанії, учасником або акціонером яких є держава, а також дочірні, залежні та інші юридичні особи, афілійовані з ними, відповідно до законодавчих актів Республіки Казахстан. Див.: Ст. 3 Бюджетного кодексу РК. URL: https://kodeksy-kz.com/

ціальне законодавство має суттєві відмінності від документів інших країн, що досліджуються. Це пов'язано з особливістю фінансування ДР з державного бюджету, яке здійснюється як у межах державного завдання, так і за державними та муніципальними контрактами (державним замовленням), що мають різні рівні законодавчого регулювання.

Регулювання правовідносин у разі фінансування ДР за державними та муніципальними контрактами крім зазначених положень ЦК РФ здійснюється згідно з Федеральним Законом «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» від 05.04.2013 № 44-ФЗ та постанови уряду РФ від 22.04.2009 № 342 «Про деякі питання регулювання закріплення прав на результати науково-технічної діяльності».

Відповідно до зазначеного Закону та постанови уряду РФ від 02.07.2014 № 606 у МОН РФ наказом від 21.10.2015 №1180 затверджено Типовий контракт на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт (надалі — Типовий контракт), Типові умови контракту при використанні результатів інтелектуальної діяльності, що вносяться до контрактів на виконання робіт, надання послуг, Інформаційну карту типового контракту, Інформаційну карту типових умов контракту. Це єдина обов'язкова форма державного та муніципального контракту, яку застосовують у разі фінансування ДР за державними і муніципальними контрактами.

Згідно з розд. VII ЦК РФ виключні майнові права інтелектуальної власності на ОІВ, створені за державним або муніципальним контрактом, належать виконавцю, якщо інше не зазначено у контракті. Постановою уряду РФ «Про деякі питання регулювання закріплення прав на результати науково-технічної діяльності» (далі — Постанова) встановлено випадки, коли виключні майнові права інтелектуальної власності закріплюються за РФ:

- результати науково-технічної діяльності вилучено з обігу;
- РФ прийняла на себе фінансування робіт з доведення результатів науково-технічної діяльності до стадії практичного застосування, що завершується етапом постановки продукції на виробництво, що охоплює підготовку виробництва, виготовлення настановної серії та кваліфікаційні випробування;
- виконавець не забезпечив упродовж шести місяців після завершення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ТР) вчинення будь-яких дій, необхідних для визнання за ним або придбання ним виключних прав на результати науково-технічної діяльності;
- результати науково-технічної діяльності створено в ході НДДКР і ТР, що здійснювались на виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації.

За рішенням державного замовника виключні права інтелектуальної власності можуть бути закріплені спільно за РФ і організацією, яка виконує НДДКР і ТР, якщо ці результати безпосередньо пов'язані із забезпеченням оборони і безпеки держави.

Положення щодо розподілу виключних майнових прав інтелектуальної власності, викладені у Типовому контракті доповнюють положення Постанови. Так, у Типовому контракті зазначається:

• у разі закріплення майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за РФ виконавець (виконавець та співвиконавець) має право використовувати результат робіт для власних потреб, у тому числі для подальших досліджень протягом усього терміну дії виключних прав (п. 6.1.8);

• у разі, якщо виконавець не здійснив закріплення майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за собою впродовж шести місяців після закінчення робіт, замовник має право закріпити майнові права інтелектуальної власності на результати робіт за собою, крім випадків, коли права закріплено за співвиконавцем (п.9.2);

• на вимогу замовника правовласник результатів робіт зобов'язаний надати зазначеній замовником особі невиключну ліцензію на ОІВ, створені за державним (муніципальним) контрактом, на термін дії майнового права інтелектуальної власності.

За Типовим контрактом на виконавця робіт покладено обов'язок з охорони об'єктів права інтелектуальної власності, створених під час виконання робіт за державним (муніципальним) контрактом.

У разі фінансування ДР за державним завданням регулювання правовідносин, пов'язаних з виконанням державного завдання, здійснюється на підставі постанови уряду РФ від 26.06.2015 № 640 «Про порядок формування державного завдання на здійснення державних послуг (виконання робіт) щодо федеральних державних установ та фінансового забезпечення виконання державного завдання» (далі — постанова № 640). Виконавцями державного завдання є федеральні державні установи та казенні підприємства. Згідно з постановою № 640, договір (контракт) на виконання НДДКР у межах державного завдання не укладають. Також немає нормативних актів спеціального характеру щодо розподілу прав інтелектуальної власності на результати робіт за державним завданням.

На думку О.В. Богачової, О.В. Смородінова, С.А. Власіхіна, у ЦК РФ немає окремих норм, що регулюють права на інтелектуальну власність державних казенних, бюджетних та автономних установ. Так, відповідно до ЦК, державна установа як виконавець НДДКР може стати власником виключних прав на ОІВ, що створені за договором, лише у разі, якщо договором або контрактом із замовником прямо не передбачено, що створені ОІВ належать замовнику (ст. 1296, 1298, 1372, 1373,1431, 1432, 1461, 1464, 1471 ЦК РФ) [34].

[34] Богачова О.В., Смородінов О.В., Власіхін С.А. Совершенствование нормативно-правового регулирования прав государственного учреждения на интеллектуальную собственность. *Бухгалтерский учет в бюджетных и не коммерческих организациях*. 2017. № 3. С. 39—46. URL: https://cyberleninka.ru/

Однак за відсутності угоди про виконання державного завдання на НДДКР, в якому має бути визначено права на створені ОІВ, виконавець не може стати правовласником.

У результаті зазначається, що бюджетні, казенні та автономні установи, які виконують державне завдання на проведення НДДКР, перебувають у нерівному становищі з виконавцями державних (муніципальних) контрактів у сфері наукової діяльності, хоча вони, по суті, можуть виконувати однакові види наукових робіт і фінансуватися з одних і тих самих бюджетних джерел.

У РФ також прийнято Національний стандарт РФ «Розподіл інтелектуальних прав між замовником, виконавцем і автором на результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, створюються та/або використовуються при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних і виробничих робіт» (ГОСТ Р 58086-2018). Цей стандарт застосовують у добровільному порядку на підставі ст. 26 Федерального Закону РФ «Про стандартизацію в Російській Федерації». Стандарт містить принципи, якими мають керуватися під час розподілу майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, які створені або застосовуються у ході виконання договорів на проведення НДДКР, та особливості щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності у разі виконання договорів на проведення науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт, виконання державного (муніципального) контракту на проведення НДДКР.

Принципи розподілу виключних (майнових) прав спрямовані на забезпечення ефективної політики розподілу майнових прав інтелектуальної власності на результати інтелектуальної діяльності, що створюються та/або використовуються під час виконання НДДКР, і містить такі положення:

- виявлення і мінімізація можливих ризиків розподілу виключних (майнових) прав на результати інтелектуальної діяльності;
- ефективний розподіл прав, обов'язків, компетенцій, відповідальності між учасниками правовідносин розподілу виключних (майнових) прав на ОІВ;
- пріоритет економічної доцільності та ефективності витрат, пов'язаних з процесами розподілу виключних (майнових) прав на ОІВ, створених у ході виконання НДДКР;
- дотримання балансу інтересів учасників відносин, пов'язаних з процесами створення ОІВ, що підлягають правовій охороні та розподілу виключних (майнових) прав на ці ОІВ;
- мотивація інноваційної активності учасників відносин з розподілу виключних (майнових) прав на ОІВ, створених під час виконання НДДКР.

Особливості щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності у разі виконання договорів на проведення науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт, виконання державного (муніципального)

контракту на проведення НДДКР, викладено в окремих розділах. Назагал розділи містять положення стосовно:

• типових процедур із забезпечення розподілу прав ОІВ за кожним етапом робіт;

• використання під час виконання робіт Раніше створеної інтелектуальної власності та залученої інтелектуальної власності та пов'язаних з цим особливостей розподілу майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, створених за договором;

• дій сторін щодо охорони прав інтелектуальної власності на створені ОІВ;

• використання сторонами ОІВ, створених за договором;

• переліку положень щодо охорони прав інтелектуальної власності та розподілу майнових прав інтелектуальної власності, які потрібно узгодити і відобразити у договорі на проведення НДДКР.

Слід зазначити, що, на відміну від Інструкції ДКНТ Білорусі «Про порядок розгляду питань, пов'язаних з комерціалізацією результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених за рахунок державних коштів», де дії, пов'язані з розподілом майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт, відбуваються до підписання договору на проведення НДДКР, Національним стандартом РФ передбачено виконання типових процедур із забезпечення розподілу прав ОПІВ, створених під час проведення робіт, після закінчення кожного етапу робіт за договором.

3.1.4. США

Законодавство. Федеральний підхід до врегулювання питань ІВ у разі проведення ДР за рахунок державних коштів у США викладено у Законі Бея — Доула[35]. Закон прийнято у 1980 р., кодифіковано у Звід Законів США — 35 США, § 200—212[36]. Підзаконні акти, прийняті на виконання Закону, входять до Кодексу федеральних регламентів: розд. 37 *CFR* 401[37] — щодо федеральних угод про фінансування з підрядниками та розд. 37 *CFR* 404[38] — стосовно політики ліцензування винаходів, що належать федеральному уряду.

Положення Закону встановлюють, що:

• некомерційні компанії, включно з університетами, та малий бізнес мають право вирішувати питання щодо збереження прав ІВ на інновації,

[35] CREST report Intellectual property — European Commission.

[36] 35 US Code Chapter 18 — Patent Rights in Inventions Made With Federal Assistance. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-II/chapter-18

[37] 37 CFR Part 401 — Rights To Inventions Made By Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts and Cooperative Agreements. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-IV/part-401

[38] 37 CFR Part 404 — Licensing of Government-Owned Inventions. LII / Legal Information Institute. Retrieved 2019-10-23. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/part-404

розроблені у рамках дослідницьких програм, які фінансуються федеральним бюджетом;

• університетам пропонується співпрацювати з комерційними концернами для сприяння використанню винаходів, що створюються за рахунок федерального фінансування;

• університети мають здійснювати патентування винаходів;

• університети віддаватимуть перевагу ліцензуванню малому бізнесу;

• уряд зберігає невиключну ліцензію на патентування у всьому світі;

• уряд залишає за собою право *march-in rights*[39], яке надає можливість державному агентству, що надало фінансування, за власною ініціативою або на прохання третьої сторони ігнорувати виключний характер прав на патент і надавати додаткові ліцензії іншим «підходящим заявникам». Це право суворо обмежене і може бути реалізоване лише в тому разі, якщо відомство після розслідування встановить наявність одного з чотирьох критеріїв, найважливішим з яких є невиконання підрядником «ефективних кроків для практичного застосування предмета винаходу» або незадоволення «потреб охорони здоров'я та безпеки» споживачів[40].

Другою ключовою новацією положень Закону Бея — Доула було уповноваження федеральних установ надавати виключні ліцензії на винаходи, що належать федеральному урядові[41]. Закон уповноважує Міністерство торгівлі створювати стандартні положення про патентні права, які має бути внесено до федеральних угод про фінансування з некомерційними організаціями, включно з університетами, та малим бізнесом[42]. Стандартне положення про патентні права викладено в Кодексі 37 *CFR* 401.14 (a) і внесено до федеральних угод про фінансування ДР через низку контрактних інструментів, зокрема гранти, що надаються університетам, та контракти, укладені з комерційними компаніями.

Предмет винаходу визначається як «будь-який винахід підрядника, що задуманий або спочатку фактично впроваджений у практику під час виконання робіт згідно з угодою про фінансування»[43]. Відповідно до стандартного положення про патентні права, малі підприємства та некомерційні організації, якщо вони отримують право власності через набуття прав на «предмет винаходу», можуть зберегти це право, дотримуючись певних формальностей.

[39] 35 US Code § 203 — March-in rights. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/203

[40] Though this right is, in theory, quite powerful, it has not proven so in terms of its practical application—as of January, 2015, no federal agency has exercised its march-in rights. Five march-in petitions have been made to the National Institutes of Health.

[41] Latker, Norman (2000-09-24). Brief History of Federal Technology Transfer (PDF). IP-Mall. Retrieved 2019-10-22.

[42] Vicki Loise, CAE, and Ashley J. Stevens, CLP The Bayh-Dole Act Turns 30 Archived 2012-05-26 at the Wayback Machine Les Nouvelles December 2010: 185—94

[43] USPTO. Bayh-Dole Act. Manual of Patent Examining Procedure. Archived from the original on 2011-09-20. Retrieved 2011-08-19.

Однак жоден малий бізнес чи некомерційна організація не зобов'язані отримувати право власності на такі винаходи. Виконавці ДР мають погодитися:

• вносити положення про патентні права в будь-які договори субпідряду;

• повідомляти агентство, що фінансує, про створення винаходу;

• обирати — зберігати права на ОІВ чи ні;

• вимагати від працівників укладання письмової угоди із захисту інтересів уряду щодо предмета винаходу. Якщо виконавець ДР вирішить не зберігати за собою право власності, контроль за винаходом переходить до Федерального агентства [44].

Деякі додаткові вимоги застосовуються лише до некомерційних організацій, які також мають:

• у разі передання прав на винахід передавати лише організації, яка має основною функцією управління винаходами, якщо інше не затверджено Федеральним агентством;

• виплачувати частку роялті винахідникам;

• використовувати залишок роялті, після здійснення витрат, на наукові дослідження або навчальну діяльність;

• докладати зусиль для залучення ліцензіатів від малого бізнесу.

Укладання ліцензійних договорів у США регламентується:

• антимонопольним законодавством [45],

• законодавством про інтелектуальну власність, до якого належить Патентний закон США від 19 липня 1952 р. [46],

• законодавством щодо ліцензування винаходів, права на які належать уряду [47],

• законодавством щодо угод про спільну діяльність та розробки [48].

Істотна роль у визначенні цивільно-правових аспектів укладання ліцензійних договорів належить також:

• прецедентному судовому законодавству — загальному праву,

• модельному законодавству, зокрема Єдиному торговому кодексу США, прийнятому в 1952 р., що регулює відносини з укладання контрактів за межами одного штату (ст. 52, 52 А) [49].

---

[44] USA Code. Title 35 — Patents.
USA Code. Title 37.

[45] Patent Licensing Transactions. Appendix 8 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 1 and the Federal Trade Commission. URL: www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm

[46] USA Code. Title 35 — Patents.

[47] Code of Federal regulations. Title 37: Patents, Trademarks, and Copyrights. Part 404 — Licensing of Government owned inventions. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-37

[48] Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980. 15 USC § 3710a — Cooperative research and development agreements. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/3710a

[49] Uniform Commercial Code. URL: www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html

Отже, укладання ліцензійних договорів у США регламентується федеральним законодавством (переважно публічно-правові аспекти) та загальним правом.

Умови укладання ліцензійного договору в узагальненому вигляді наведено у законодавстві, що стосується державного сектору інтелектуальної власності, — гл. 18 Патентного закону США «Патентні права на винаходи, створені за сприяння федерального уряду».

У сфері антимонопольного регулювання діють Антимонопольні правила у сфері ліцензування інтелектуальної власності [50]. Вони визначають антимонопольну політику Міністерства юстиції США та Федеральної комісії з торгівлі у сфері ліцензування інтелектуальної власності щодо патентів, авторського права та комерційної таємниці та ноу-хау. Принципи, закладені у цих Правилах, застосовуються як для міжнародних ліцензійних договорів, так і договорів, що укладаються лише в межах США [51].

Умови укладання контрактів з ДР визначаються також актами уряду США, що входять до Зводу федеральних нормативних актів (*Code of Federal Regulation*) щодо державних закупівель (розд. 48) та стосовно патентів, торговельних марок і авторських прав (розд. 37).

Звід [52] містить спеціальний розділ «Правила закупівель для федеральних потреб» [53] (*Code of Federal Regulation. Title 48. Federal Acquisition Regulation — FAR*), яким визначено принципи державної політики у сфері закупівель. Також гл. IV розд. 37 *FAR* «Патенти, торговельні марки та авторські права») визначає положення стосовно: прав на винаходи, створені неприбутковими організаціями, малими підприємствами за урядовими грантами, контрактами та спільними угодами (§ 401.1—401.17); ліцензування винаходів, права на які належать Уряду (§ 404.1—404.14); єдину патентну політику відносно прав на винаходи, створені державними службовцями (*Government employees*) (§ 501.1—501.11).

[50] Patent Licensing Transactions. Appendix 8 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 1 and the Federal Trade Commission. URL: www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm

[51] Проблеми, що потребують регулювання антимонопольним законодавством, можуть виникнути, якщо укладання ліцензійної угоди завдає шкоди конкуренції між особами, які були б фактично або потенційно, ймовірно, конкурентами на відповідному ринку в разі відсутності ліцензії (горизонтальні відносини). Ліцензійна угода може завдати шкоди такій конкуренції, наприклад, якщо це сприяє поділу ринку або визначенню цін. Крім того, ліцензійні обмеження відносно одного ринку можуть завдати шкоди такій конкуренції на іншому ринку, перекривши доступ або значно підвищивши ціни на ресурси, збільшивши чи зменшивши ціну на продукцію. Якщо така конкуренція може негативно вплинути на ринкову ситуацію, укладання ліцензійних договорів має здійснюватися з урахуванням вимог, визначених Антимонопольними правилами.

[52] Code of Federal Regulation. URL: https://www.govinfo.gov/help/cfr

[53] Federal Acquisition Regulations System — Government Publishing Office. URL: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2022-title48-vol7

Щодо укладання контрактів у сфері оборони крім Правил *FAR* Міністерство оборони США керується «Правилами закупівель для потреб оборони — Доповнення» (*the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement — DFARS*).

Договори ДР укладають також у рамках реалізації державних програм США розвитку інновацій для малого та середнього бізнесу, передбачених Законом «Про розвиток інновацій у сфері малого бізнесу» (1982)[54], яким запроваджено програму інноваційних досліджень у малому бізнесі (*Small Business Innovation Research*, *SBIR*)[55]. Закон зобов'язує державні агентства надавати спеціальні фонди для ДР у малому бізнесі[56].

Законом «Про поширення науково-дослідницької діяльності» (1992) засновано програму трансферу технологій малому бізнесу (*STTR*)[57]. Крім того, програма «Компанія з інвестицій у малий бізнес» (*Small Business Investment Company*, *SBIC*)[58], прийнята ще у 1958 р., забезпечує малий і середній бізнес ризиковим та інвестиційним капіталом. Її реалізація і координація здійснюються агентством «Адміністрація малого бізнесу» (АМБ)[59]. У 2019 р. *SBA* прийняв Директиву для програм *SBIC* та *STTR*[60].

Умови укладання договорів ДР у разі виконання спільних проєктів урядовими лабораторіями та фірмами визначаються законами США, а також Зводом федеральних актів (*CFR*, розд. 35, гл. 18 «Патентні права на винаходи, створені за сприяння федерального уряду»), модельними угодами *CRADA*, зокрема *Phase* I, II, III or IV *Clinical Trial Cooperative Research and Development Agreement* (*CRADA*), *Principal Investigator Initiated Cooperative Research and Development Agreement* (*PII CRADA*), *Investigational Device Clinical Trial Cooperative Research and Development, Basic Science Cooperative Research and Development*[61].

---

[54] The Small Business Innovation Development Act (P.L. 97-219). URL: https://www.congress.gov/bill/97th-congress/senate-bill/881

[55] Small Business Innovation Research. URL: https://www.sbir.gov/

[56] Програма SBIR спрямована на залучення інноваційних ідей малого бізнесу для вирішення науково-технічних проблем із тематики 10 найбільших федеральних міністерств і національних агентств.

[57] Програмою надається фінансування малим підприємствам, що співпрацюють з американськими коледжами, університетами, некомерційними дослідницькими організаціями чи науково-дослідницькими центрами, які фінансуються з федерального бюджету. Див.: The Small Business Research and Development Enhancement Act of 1992 (P.L. 102-564). URL: https://history.nih.gov/research/downloads/PL102-564.pdf

[58] Small Business Investment Company / US Small Business Administration.

[59] Small Business Investment Company / US Small Business Administration. URL: https://www.sba.gov/partners/sbics

[60] Policy Directive Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Program. US SBA. Office of Investment and Innovation. May 2, 2019. SBIR/STTR Policy Directive. URL: https://www.sbir.gov/about/policies

[61] Forms, Templates and Model Agreements. URL: https://www.research.va.gov/programs/tech_transfer/model_agreements/default.cfm

Контракти з урядовими агентствами. Контракти з урядовими агентствами укладають на підставі правил закупівель *FAR* [62]. Контракт [63] — це механізм, за допомогою якого федеральний уряд може фінансувати проєкти ДР та придбання послуг. Федеральні контракти потребують високого ступеня нагляду, частої звітності, конкретних результатів і суворого дотримання їхніх положень та умов *FAR*. Уряд розглядає федеральні контракти як інструменти закупівель товарів і послуг, при цьому частина 35 *FAR* спеціально застосовується до придбання «Наукових досліджень і розробок».

FAR 35.003 містить певні вказівки щодо того, які контракти слід використовувати для ДР: «контракти мають використовуватися лише тоді, коли основною метою є придбання товарів або послуг Федеральним урядом. Гранти або угоди про співпрацю (*grants or cooperative agreements*) слід використовувати, якщо основною метою операції є стимулювання або підтримка досліджень та розробок з іншою державною метою». Водночас контракт *FAR* відрізняється від угод (у тому числі федеральних) про надання грантів та угод про співпрацю (табл. 3.1).

Договори про надання гранту. Одним із найвідоміших договорів про надання гранту є той, що застосовується в роботі Національного фонду наукових досліджень США (*NSF*) [64] — див. п. 3.3.3.

Договори про спільне виконання досліджень та розробок CRADA. Угода з урядовою установою (державною лабораторією) про спільні дослідження та розробки (*Cooperative research and development agreements*, *CRADA*) — це вид угод про дослідження та розробки між федеральним агентством (урядовою лабораторією агентства) та однією або кількома сторонами, що не є федеральними установами (компанії, університети тощо) [65], з метою проведення спільних ДР у будь-якій галузі, що відповідає місії федерально-

[62] Grant and Cooperative Agreement Manual. URL: https://prod.nais.nasa.gov/pub/pub_library/srba/documents/Grant_and_CooperativeAgreementManual.pdf; URL: https://www.nasa.gov/centers/nssc/grants; URL: https://prod.nais.nasa.gov/pub/pub_library/srba/documents/Grant_and_CooperativeAgreementManual.pdf; Determining Whether to Issue a Grant or CooperativeAgreement. URL: https://www.nasa.gov/grants-policy-and-compliance-team/#Regulations; Part 1816 Types of Contracts. URL: https://www.acquisition.gov/nfs/part-1816%E2%80%94types-contracts

[63] Identify a Federal Contract. URL: https://research.wustl.edu/identify-a-federal-contract/

[64] NSF Grant General Conditions. URL: https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/gc1/nov20.pdf

[65] Select listing of government agency/lab specific CRADA guidance: National Institutes of Health. URL: https://www.ott.nih.gov/policy/cradas; *NASA*. URL: https://nodis3.gsfc.nasa.gov/NPD_attachments/NAII_1050-2.pdf
Standard Navy Cooperative Research and Development Agreement from Department of the Navy Technology Transfer Handbook First Edition, September 2018, (Department of the Navy — Военно-морское министерство США). URL: https://www.navytechtransfer.navy.mil/orta-resources/t2-handbook; Order та модельний договір DOE. Department of Energy 2016. URL: www.directives.doe.gov; DOE Cooperative Research and Development Agreements, Order O 483.1B. URL: https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0483.1-BOrder-B/@@images/file; https://www.odu.edu/facultystaff/research2/innovations-commercialization/office/crada

го агентства. *CRADA* заохочують створення команд для вирішення технологічних і промислових проблем, щоб досягти більшої вигоди для країни. Угода не передбачає перерахування урядових коштів неурядовим установам.

CRADA дає змогу федеральному уряду і університетам оптимізувати свої ресурси, обмінюватися технічними знаннями та інтелектуальною власністю, створеною в результаті досліджень. З боку урядових агентств може забезпечуватися персонал, послуги, приміщення, обладнання, права на використання ОІВ або інші негрошові ресурси для підтримання спільних дослідницьких робіт. Нефедеральна установа — партнер проєкту може в свою чергу надавати персонал, послуги, обладнання, права на використання ОІВ , кошти або інші ресурси для виконання зазначених ДР.

CRADA укладають з метою:

• використання компанією технології, розробленої у державній лабораторії, для розроблення або вдосконалення виробу, процесу чи послуг у комерційних цілях та для посилення позиції економіки США у світовій торгівлі;

Таблиця 3.1. **Особливості контрактів щодо закупівель та угод щодо грантів та про співробітництво**

Контракт щодо закупівель (*FAR contract*)	Грант / Угода про співробітництво *
Основна мета: закупівля або придбання товарів чи послуг, безпосереднім отримувачем вигод або коли урядове агентство вирішить у конкретному випадку, що використання контракту на закупівлю є доцільним. *Відносини між сторонами*: покупець / продавець. *Обсяг робіт*: зазвичай визначається урядом. *Стандарти виконання*: чітке дотримання обсягу робіт, графіка основних етапів, доставки товарів або послуг, за якими укладено контракт. *Публікації*: публікації можуть бути обмежені. *Використання результатів проєкту*: використання товарів чи послуг здійснюється урядом	**Грант** *Основна мета*: передати кошти одержувачу для досягнення суспільних цілей підтримки чи стимулювання, дозволених законом США. **Співробітництво** *Відносини між сторонами*: партнерство. *Обсяг робіт*: зазвичай пропонується заявником. *Стандарти ефективності*: оптимальні зусилля під час виконання досліджень відповідно до обсягу робіт, без конкретних графіків. *Публікації*: публікації заохочуються. *Використання результатів проекту*: громадськість має доступ до результатів досліджень або послуг

* Гранти та угоди про співпрацю обговорюються разом, оскільки вони подібні, за винятком ступеня участі агенції в проєкті (є значна програмна участь агенції згідно з угодою про співпрацю, на відміну від участі агенції в угоді про грант). 31 *USC* § 6304, 6305. URL: https://research.wustl.edu/identify-a-federal-contract/

• співробітництва компанії та лабораторії для подальшого вдосконалення технології, розробленої в лабораторії, та її комерційного застосування (зокрема технології військового застосування);

• сприяння співробітництва компанії та лабораторії у досягненні загальних цілей, зокрема діяльності лабораторій *Army*, *Navy*, *Air Force*.

Для будь-яких винаходів, розроблених у рамках *CRADA*, уряд зберігає невиключну, непередавану, безповоротну, сплачену (безоплатну) ліцензію на використання винаходу на практиці у всьому світі від *CRADA*, або від імені уряду [66]. *CRADA* не вважається контрактом на закупівлю.

Положення щодо *CRADA* було кодифіковано згідно з 15-м Кодексом США, § 3710a. Угоду *CRADA* укладають за таких обставин:

• розглядається проєкт виконання спільних досліджень і розробки вченими з урядової установи та з приватного сектору;

• обмін матеріалами та/або співпраця у галузі ДР відбуваються впродовж значного періоду часу;

• персонал чи обладнання мають забезпечувати одна або кілька сторін;

• нефедеральний партнер забезпечує частку фінансування або надає для використання права ІВ.

Контракти на надання послуг або поставку програм SBIR та STTR. Закон США щодо інновацій «Про розвиток інновацій у сфері малого бізнесу» (1982) започаткував програму інноваційних досліджень у малому бізнесі (*Small Business Innovation Research*, *SBIR*), вимагаючи від державних агентств надання спеціальних фондів для ДР у малому бізнесі [67], пов'язаних зі стратегією розвитку агентств. Згідно з «Директивами щодо політики за програмами *SBIR / STTR*» цілями програми є:

• стимулювання технологічних інновацій;

• залучення малого бізнесу до задоволення федеральних потреб у НДДКР;

• сприяння та заохочення участі економічно неуспішних малих підприємств *SBC* (*small business concerns*) та *SBC*, що належать жінкам (*WOSB*), у технологічних інноваціях;

• збільшення комерціалізації інновацій у приватного сектору, отриманих у результаті виконання федеральних ДР, тим самим підвищуючи конкуренцію та продуктивність і економічне зростання.

---

[66] Government Rights in CRADA Subject Inventions Sample Clauses. URL: https://www.lawinsider.com/clause/government-rights-in-crada-subject-inventions; Pursuant to 15 USC § 3710a the Government shall have a nonexclusive, non-transferable, irrevocable, paid-up license to practice or have practiced CRADA Subject Inventions throughout the world by or on behalf of the Government for research or other Government purposes). URL: https://www.lawinsider.com/clause/government-purposes

[67] До підприємств, які можуть брати участь у програмі, передбачаються такі вимоги: це має бути комерційне підприємство, розташоване в США або яке діє на території США; близько 50 % у капіталах компаній мають належати резидентам США, кількість працівників не повинна перевищувати 500 осіб.

На додаток до загальних цілей програми *SBIR* статутною метою програми *STTR* є стимулювання партнерства щодо ідей і технологій між інноваційними *SBC* та некомерційними науково-дослідними установами.

Програма *SBIR* спрямована на залучення інноваційних ідей малого бізнесу для вирішення науково-технічних проблем з тематики 11 найбільших федеральних міністерств і національних агентств [68], кожне з яких може субсидувати понад 100 млн дол. для виконання ДР силами малих підприємств. Агентства самі визначають розміри та види фінансової підтримки розробників і розробляють тематичні плани ДР, оцінюють перспективність підприємницьких пропозицій і проводять конкурси з розподілу субсидій, грантів або контрактів.

Програмою *STTR* надається фінансування малим підприємствам, що співпрацюють з американськими коледжами, університетами, некомерційними дослідницькими організаціями чи науково-дослідницькими центрами, які фінансуються з федерального бюджету. Метою програми є також розширення співпраці державного та приватного секторів економіки, зокрема через створення спільних підприємств за участю малого бізнесу та некомерційних науково-дослідних інститутів. Найважливіша роль цієї програми полягає у поєднанні фундаментальної науки з комерціалізацією інноваційних результатів.

Відмінності між програмами *SBIR* та *STTR* див. табл. 3.2 і 3.3.

Програма *SBIR / STTR* складається з трьох етапів.

Етап I: фінансування $ 50,000—250,000 до 6 місяців (*SBIR*) або до одного року (*STTR*);

етап II: якщо проєкт успішний, то на другому етапі можна отримати грант $ 750,000 строком на два роки (*SBIR / STTR*). Фінансування може бути виділено або у вигляді гранту, або у вигляді контракту, або в змішаній формі. Залежно від проєкту є умови про обов'язкову участь у роботі партнерських дослідницьких організацій, таких як університети і дослідницькі центри;

етап III: на третьому етапі учасники програми отримують допомогу в питаннях бізнесу, але фінансування на такі цілі програма не надає. У деяких федеральних агентствах етап III може передбачати подальші контракти ДР, що не фінансуються через SBIR / STTR, або виробництво продуктів, процесів чи послуг, призначених для використання урядом США.

[68] Міністерства сільського господарства; Міністерства торгівлі; Міністерства оборони; Міністерства освіти; Міністерства енергетики; Міністерства охорони здоров'я і обслуговування населення; Міністерства транспорту; Агентства захисту навколишнього середовища; Національного управління з аеронавтики і космонавтики; Національного наукового фонду і Комісії з атомної енергії.

Таблиця 3.2. **Відмінності між програмами *SBIR* та *STTR***

Показники	*SBIR*	*STTR*
Вимога щодо партнерства	Дозволяє партнерство	Вимога: наявність в проєкті партнера — неприбуткової науково-дослідної установи
Головний дослідник	Основне місце роботи (>50 %) має бути в малому чи середньому бізнесі	Може працювати або в науковій установі, або малому чи середньому бізнесі
Вимоги до ведення робіт	Можливий субпідряд до: 33 % (фаза I), 50 % (фаза II)	Мінімум: 40 % малий бізнес, 30 % науково-дослідна установа
Урядові агенції	11 агенцій (у яких додатковий бюджет на ДР >100 млн дол.) зобов'язані витрачати на програму не менше 3,2 % цього бюджету за рік	5 агенцій (додатковий бюджет на ДР >1 млрд дол.), зобов'язані витрачати на програму не менше 0,45 % від цього бюджету за рік

Таблиця 3.3. **Відмінності між умовами контрактів на проведення робіт та грантовими угодами *SBIR / STTR***

Контракт на проведення робіт	Грантова угода
Агенція-замовник визначає плани, протоколи, вимоги.	Головний дослідник ініціює проєкт.
Вузькоспрямовані теми досліджень.	Тематика досліджень досить широко сформульована.
Визначено механізм закупівель.	Наявний механізм допомоги.
Більше фіскальних вимог.	Більша гнучкість у виконанні.
Оплата рахунків — за результатами / прогресом.	Дозволяється попередня оплата.
Угода є зобов'язальною для покупця і продавця товарів / послуг таких агенцій, як *DoD, DHS, NASA, EPA, DOT, DoED*	Фонди підтримують досягнення цілей громадянського суспільства, найкращі зусилля у дослідженнях *NSF, DoE, USDA, NIST, NOAA*.
	Укладання і контрактів, і грантових угод: *HHS* (переважно гранти)

Координація виконання програм здійснюється агентством «Адміністрація малого бізнесу» (АМБ) [69]. Основні вимоги до реалізації програм викладено Агентством у директиві *SBIR / STTR* [70] (остання версія 2020 р.).

[69] Small Business Investment Company / US Small Business Administration. URL: https://www.sba.gov/

[70] Policy Directive Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Program. US SBA. Office of Investment and Innovation. (October 1, 2020). URL: https://www.sbir.gov/about/policies

Основний результат проєкту — Дані [71]. Вказується, що законодавством передбачено збереження прав на Дані за грантоотримувачем — малим підприємством (*Small Business Company — SBC*). Федеральний уряд чи інші особи не можуть використовувати дані *SBIR / STTR* способами (наприклад, з комерційною метою або для виробництва майбутніх технічних специфікацій, закупівель), які неадекватно зменшать рівень прав або пов'язані з ними економічні можливості компанії малого бізнесу, якою Дані створено.

Згідно з Директивою, федеральний уряд має забезпечувати ефективний захист Даних, отриманих під час виконання *SBIR / STTR*, порівнянний з тим, який федеральний уряд надає Даним, що розробляються виключно за приватний рахунок. Агентства, що здійснюють фінансування, мають забезпечити збереження виконавцями проєктів майнових прав на Дані.

Загалом це приводить до того, що уряд отримує за ліцензією права на всі види Даних *SBIR / STTR* упродовж певного захисного періоду, зазначеного в договорі [72]. Умови щодо прав на дані поширюються на всі гранти *SBIR / STTR*, у тому числі субпідряди або субгранти, на весь період захисту в межах законодавчого визначення етапів I, II або III (загалом до 20 років).

Основні елементи прав на Дані:

• *SBC* зберігає право власності на всі дані *SBIR / STTR*, які вона розробляє під час виконання проєкту *SBIR / STTR*. *SBC* зберігає всі права на Дані, які не надаються уряду відповідно до цієї Директиви;

• уряд отримує права на дані, якщо вони належно позначені в проєктах *SBIR / STTR*. Ці права дають дозвіл федеральному уряду використовувати їх обмеженими способами, наприклад, з метою оцінки проєктів, проте забороняється використання та розкриття даних *SBIR / STTR*, що можуть унеможливити комерціалізацію відповідної технології *SBC* у майбутньому;

• після закінчення періоду захисту Даних уряд може використовувати і уповноважувати інших використовувати від його імені Дані для державних цілей.

Права, щодо призначення яких можна вести перемовини:

• визначення окремих ліцензійних умов (щодо зміни стандартних умов ліцензування користування правами на Дані для Федерального агентства, що надає фінансування). Відповідні перемовини можливі після прийняття рішення про фінансування проєкту [73]. Агентство не обумовлює присудження нагороди *SBIR / STTR* обов'язковим проведенням переговорів з

[71] Згідно визначення в Директиві, «дані» — це вся задокументована інформація незалежно від форми чи методу запису чи носій, на якому її можна записати. Термін не охоплює інформації, що супутня адмініструванню контрактів або грантів, як-от фінансова, адміністративна, щодо вартості, ціноутворення або менеджменту.

[72] Згідно з Директивою, ст. 3 (п. ee, gg).

[73] Ст. 8. «Умови грантової угоди *SBIR / STTR*», п. 6, умови щодо «Ліцензій, спеціальні перемовини щодо яких дозволено вести після присудження гранту».

Агентством про надання ліцензії або укладенням іншої угоди щодо даних *SBIR / STTR*, проте такі перемовини можливі лише після рішення про надання фінансування проєкту;

• щодо положень угоди про нерозголошення інформації, що стосується інших, ніж уряд, суб'єктів;

• лише для *STTR* — питання щодо розподілу прав інтелектуальної власності.

Так, стосовно останнього, *SBC*, перш ніж отримати фінансування, має укласти договір з науковою організацією-партнером. У договорі зазначають Раніше створену ІВ, а також права щодо подальших розробок або комерціалізації Нової ІВ. Договір має бути подано агентству разом з проєктною заявкою. Агентство приймає договір, якщо немає заперечення *SBC* щодо його укладання. Договір не містить положень, що суперечать нормативним актам, які стосуються реалізації програми.

Результати ДР, що містять винаходи та інші ОІВ. Адміністрацією малого бізнесу (*SBA*) розроблено типову угоду, яку використовують у разі підготовки договорів між *SBC* та науковою організацією. Для укладання типового договору сторонам як мінімум потрібно визначити:

• права ІВ на винахід чи інновацію, що є результатом спільних досліджень; яка сторона їх отримує та як розподіляється дохід від комерціалізації;

• яка сторона може отримати патенти США чи іноземні патенти і оплачує витрати на патентування;

• яка сторона має право на використання результатів ДР для подальших досліджень, у тому числі фінансування, крім *STTR*.

Підходи щодо врегулювання прав на ОІВ, створені за рахунок бюджетного фінансування. Національною радою з питань науки і технологій (ННТЦ) опубліковано «Підсумкове повідомлення про стандартні положення та умови отримання наукових грантів» [74] для наукових організацій і університетів (далі — Установи). До його підготовки з ініціативи десяти федеральних відомств та понад ста інституційних одержувачів коштів з науково-дослідних фондів також долучилися суб'єкти Федерального партнерства з демонстрації (*Federal Demonstration Partnership*, *FDP*). Згідно з цим Повідомленням, у США немає єдиних модельних угод ДР для державних наукових лабораторій. Водночас при укладанні договорів ДР та врегулюванні питання ІВ мають враховуватися положення законодавства та адміністративні вимоги щодо надання фінансування, наприклад, вимоги стосовно надання грантів Національним науковим фондом [75]. Права за лі-

[74] The Standard Terms and Conditions resulted from an initiative of the Research Business Models (RBM) Subcommittee of the Committee on Science of the NSTC. URL: www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2008-01-25/pdf/E8-1262.pdf

[75] NSF Policy. URL:www.nsf.gov/bfa/dias/policy/rtc/index.jsp Сюди входить список посилань на конкретні умови Агентств з досліджень *DOD / AFOSR, DOD / AMRMC, DOD / ARO, DOD / ONR, DOE, EPA, HHS / NIH, NASA, NSF та USDA / CSREES.*

цензіями надаються уряду США, а право власності належить виконавцеві проєкту — розробнику ІВ [76].

Розглянемо врегулювання прав на ОІВ на прикладі Департаменту енергетики (*DOE*) [77]. *DOE* відповідає за діяльність 17 національних лабораторій та п'яти інших установ. Модельні угоди містять приклади структури договорів ДР, у тому числі спеціальні положення стосовно програмного коду, торговельних марок, прав на копіювання тощо. Виконавці проєктів зобов'язані подавати заявки на винаходи в США і використовувати винаходи для американського ринку.

Для співпраці з малим бізнесом розроблено окремий типовий договір. За договором іншого типу — у разі дослідження за кошти спонсора (має назву «Робота для інших» — *work for others*, *WFO*) партнер, який надавав кошти, отримує інтелектуальну власність і права на дані. Є також модельні угоди про здійснення досліджень на замовлення: договори про використання об'єктів та розробку об'єктів за повну вартість, в яких знову ж таки закріплено можливість спонсорів отримати інтелектуальну власність та права на дані.

Ще один приклад — діяльність Національного інституту здоров'я (*NIH*). В Інституті діє Управління трансферу технологій (*OTT*), що сприяє трансферу технологій у США та за кордоном [78]. *OTT* розроблено низку модельних договорів:

- договори про співпрацю на проведення досліджень та розробок (*CRADA*);
- ліцензійні угоди;
- угоди про створення стартапів;
- угоди про передання матеріалів (*MTA*);
- договір про збереження конфіденційної інформації (*CDA*).

Оскільки *OTT* зберігає право власності у разі спільних досліджень і забезпечує використання, комерціалізацію та доступність результатів наукових досліджень шляхом ліцензування винаходів для підприємств, Офіс пропонує також типові ліцензійні угоди [79].

---

[76] Rights to Federally Funded Inventions and Licensing of Government Owned Inventions. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/13/2018-07532/rights-to-federally-funded-inventions-and-licensing-of-government-owned-inventions; 2018-07532.pdf (govinfo.gov) https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-04-13/pdf/2018-07532.pdf

[77] Протягом 2008 р. Департамент енергетики було задіяно 12000 транзакцій з трансферу технологій, включно із 7000 угод на проведення досліджень, 2500 угод на спонсорування досліджень, 2800 угод на використання обладнання, 6000 ліцензійних договорів. Також *DOE* прозвітував про понад 1400 зареєстрованих винаходів і 900 поданих патентних заявок та 400 отриманих патентів.

[78] Політика NIH. Управління трансферу технологій (*OTT*). URL: www.ott.nih.gov. У 2011 р. *OTT* для *NIH* оформив 351 розкриття винаходу та 75 пріоритетних подань заявок в США, а також Офіс прозвітував про виконання 68 угод зі співробітництва.

[79] Аналогічно, отримувачі фінансування від *NIH* (такі як університети) уповноважені отримувати права на винаходи, розроблені в процесі їхніх досліджень, які профінансував *NIH,* та надавати ліцензії на такі ОІВ приватним підприємствам з метою сприяння їхній комерціалізації.

Практика врегулювання ІВ, створеної за рахунок бюджетного фінансування, в університетах. *Техаський Університет*. У Політиці з інтелектуальної власності [80] Університету вказано, що права на ОІВ, які є результатом досліджень, підтриманих грантом або контрактом з урядом (федеральним та/або урядом штату) чи його установою, належать Раді регентів Університету. Особи, які підпадають під дію цього правила, мають співробітничати з Університетом для виконання своїх зобов'язань, передбачених конкретною угодою.

Університет Вашингтона в Сент-Луїсі. Політикою ІВ Університету [81] досить детально регламентуються питання передання уряду прав ІВ на результати фінансованих урядом ДР, інших ніж винаходи (права на винаходи за законом Бея — Доула належать неприбутковим організаціям), а також в окремих випадках прав на винаходи. Політикою передбачено, що в Університеті має діяти протокол щодо перерозподілу прав інтелектуальної власності, який передбачає своєчасну відмову від прав на запатентовані або незапатентовані винаходи на користь федеральних агентств, що надають гранти, Протокол також має передбачати правила передання права ІВ від уряду чи Університету правонаступникам. Протокол має вимагати, щоб Університет: 1) з'ясував, що метою комерціалізації винаходу, іншого ОІВ було вичерпано усі передбачувані можливості ліцензування, включно зі створенням стартапів; 2) визначив джерела фінансування досліджень для всіх створених ОІВ з оцінкою, чи впливають такі джерела фінансування на здатність Університету здійснювати перерозподіл прав ІВ; 3) виявив усіх винахідників, які можуть мати права на ОІВ; 4) підготував відповідні форми для послідовного і своєчасного передання інтелектуальної власності винахідникам (у разі, якщо урядове агентство не буде зацікавлене у набутті прав і прийме рішення про передання прав винахідникам).

Об'єкти, на які поширюються права власності федерального уряду (*Federal ownership rights*), охоплюють як дані, так і програмне забезпечення, і виникають завдяки певним федеральним грантам та контрактам. Такі права означають, що інтелектуальна власність (крім запатентованих винаходів), яка розробляється за цими контрактами, має належати федеральному урядові. Університет має вимагати від викладачів і працівників, які задіяні в такому фінансуванні, передати право власності на програмне забезпечення чи дані Університету для подальшого передання його уряду. Зазначається, що положення щодо ІВ не є спільними для всіх урядових органів і умови передання можуть різнитися. Іноді федеральний орган може заздалегідь вимагати відмову від прав або зазначати необхідність розширення обсягу своїх прав.

[80] University of Texas. Rule 90101: Intellectual Property. URL: https://www.utsystem.edu/board-of-regents/rules/90101-intellectual-property

[81] Washington University. Intellectual Property Policy. URL: https://wustl.edu/about/compliance-policies/intellectual-property-research-policies/intellectual-property/

Університет Каліфорнії. Політика ІВ містить певні положення щодо використання винаходів у разі фінансування ДР урядовими органами [82]. Згідно з положеннями законодавства США щодо переваг промисловості, ліцензіати виключних ліцензій мають дотримуватись правил, що продукція, яка втілює предмет винаходу, буде вироблятися в основному в США. За умовами набуття урядом прав *march-in-rights*, а також завдяки можливості того, що Університет відмовляється від прав на результати ДР, фінансовані урядом, права ІВ на результати ДР залишаються за урядом.

У разі, якщо Університет вирішить не подавати заявку на патент і не продовжувати комерціалізацію та якщо уряд вирішить не застосовувати патентну охорону винаходу, окремий винахідник (и) може вимагати отримання прав на винахід від уряду. Також є обмеження на передання прав на патент третім особам та вимоги використовувати роялті (після сплати витрат та виплат винагороди винахідникам) для наукових досліджень чи освіти (див. 37 *CFR* 401.14(k)).

Політика Університету полягає в тому, що федеральні гранти і федеральні контракти приймаються ним лише тоді, коли, згідно з умовами такого контракту, уряд отримує права на використання винаходу тільки за невиключною ліцензією без сплати роялті для державних цілей.

Для будь-якої федеральної угоди про фінансування експериментальних, дослідницьких робіт слід використовувати ст. 37 *CFR* 401.14 «Стандартні права на патент», в якій зазначено принцип, що виконавець набуває всіх прав на винахід за умови, що федеральний уряд отримує невиключну оплачувану ліцензію на його використання [83].

У Політиці визначено, що закріплення прав на винаходи у разі виконання федеральних ДР — за університетом [84]. Характерно, що більшість державних, окружних та муніципальних урядів не в змозі патентувати або ліцензувати винаходи [85].

У політиці також зазначається:

• отримувач гранту (Університет) може захистити авторським правом будь-який твір, на який поширюється авторське право і який було розроблено або на який було придбано право власності за кошти гранту. Федеральне агентство залишає за собою безоплатне, невиключне та безповоротне право на відтворення, публікацію чи інше використання твору для федеральних цілей;

---

[82] Guidelines for Patent Clauses in Agreements with Federal Sponsors. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/chapter11/chapter-11-300.html;

[83] 37 CFR 401.14. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-IV/part-401/section-401.14

[84] 11-320 Guidelines for Acceptable Clauses for State of California, County, and Municipal Government Agencies

[85] 11- 320.1 Standards for Acceptable Clauses (Політика ІВ Університету Каліфорнії). URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/chapter11/index.html

• на отримувачів грантів поширюється дія нормативних актів, що стосуються патентів, зокрема акти Міністерства торгівлі США, 37 *CFR*, ч. 401 «Права на винаходи, розроблені некомерційними організаціями та фірмами малого бізнесу за державними грантами, контрактами та Угодами про співпрацю»;

• якщо федеральний орган, що надає фінансування, не відмовляється від прав ІВ, федеральний уряд має право: отримати, відтворити, опублікувати або в інший спосіб використати дані, вперше отримані в рамках фінансування; дозволити іншим отримувати, відтворювати, публікувати чи використовувати в інший спосіб такі дані для федеральних цілей.

Національний інститут охорони здоров'я (NIH). Інститут надає фінансування для проведення досліджень федеральним лабораторіям, медичним закладам, університетам за договорами про надання грантів та договорами про співробітництво (*grant and cooperative agreements*) [86].

Політика *NIH* передбачає, що результати наукової діяльності, яку він фінансує, мають бути доступними для громадськості, сприяти комерціалізації винаходів, що фінансуються з федерального бюджету, водночас гарантуючи, що винаходи використовуються у спосіб, який сприяє вільній конкуренції та підприємництву. Якщо результатами дослідження є винаходи, застосовують Закон Бея — Доула 1980 р. зі змінами, внесеними Законом про трансфер технологій 2000 р. (*P.L.* 106-404), та Кодексом 37 *CFR Part* 401. Поки одержувачі дотримуються положень цього законодавства, вони можуть зберігати право власності на будь-який винахід, задуманий або вперше застосований на практиці завдяки використанню грантових коштів *NIH* [87].

Політика рекомендує отримувачу гранту використовувати патентування і ліцензування для трансферу технології з метою подальшого вдосконалення та впровадження у промисловість. Крім того, незапатентовані дослідницькі продукти або ресурси — «інструменти дослідження» — можуть бути доступні постачальникам або іншим дослідникам через ліцензування. Поширення захищених авторським правом результатів досліджень може здійснюватися у формі журнальних статей або інших публікацій. Важливість кожного з цих результатів дослідження, фінансованого *NIH*, відображується в конкретній політиці, що стосується прав на дані, спільного використання даних досліджень та унікальних дослідницьких ресурсів, а також винаходів і патентів.

Щодо розділу Політики *NIH* «у сфері винаходів і патентів» [88], то застосування Закону Бея — Доула 1980 р. надає одержувачам фінансування *NIH*

[86] Grants to Federal Institutions and Payments to Federal Employees Under Grants. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_17/17_grants_to_federal_institutions_and_payments_to_federal_employees_under_grants.htm

[87] NIH Grant Policy Statement. 8.2 Availability of Research Results: Publications, Intellectual Property Rights, and Sharing Research Resources. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_8/8.2_availability_of_research_results_publications_intellectual_property_rights__and_sharing_research_resources.htm

[88] NIH Grant Policy Statement. 8.2.4. Inventions and Patents. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_8/8.2.4_inventions_and_patents.htm

стимули для сприяння впровадженню винаходів, які фінансуються федеральним бюджетом. Якщо *NIH* не зазначено окремо інше або угода про фінансування не призначена для освітніх цілей (стипендії, гранти на навчання чи певні типи винагород за розвиток кар'єри), Закон Бея — Доула поширюється на всі види фінансування досліджень і розробок *NIH*, надані комерційним організаціям, незалежно від їхнього розміру, та всім некомерційним організаціям (див. 2 *CFR*, ч. 200, 45 *CFR*, ч. 75 і 37 *CFR*, ч. 401.1(b)).

Невиконання одержувачем будь-яких правил Бея — Доула, цитованих у 37 *CFR* Part 401, або інших вимог може призвести до втрати патентних прав або призупинення, припинення чи утримання фінансової підтримки *NIH*.

У разі, якщо виконавець проєкту — грантоотримувач не зацікавлений в отриманні чи збереженні прав на винахід, він має повідомити про це *NIH*, який, відповідно, прийматиме рішення щодо набуття прав на цей винахід та/або про його практичне застосування.

У відносинах між інститутами / медичними центрами / лабораторіями системи *NIH* та приватними компаніями (будь-якими іншими установами) використовують певний перелік договорів:

• договори між сторонами проєкту щодо прав на патент;

• договори *CRADA*: на проведення клінічних досліджень, загальна модельна угода, угода на отримання *NIH* невиключної ліцензії на патент для проведення внутрішніх досліджень, угода на передання важливого для досліджень матеріалу від компанії до установи системи *NIH* тощо;

• ліцензійні договори на отримання ліцензій — 13 варіантів [89].

Розглянемо окремі варіанти договорів.

Договори між установою системи NIH (далі — Установа) та компанією або іншою організацією щодо прав на патент (*Interinstitutional agreement*). *Варіант 1.* Переважні права надаються Установі [90]. Зазначається, що інтересам сторін відповідає швидка комерціалізація винаходу та широке висвітлення його переваг для громадськості. Компанія надає Установі виключну ліцензію на використання винаходу з правом субліцензування для виготовлення, використання, продажу тощо. Зазначаються права уряду, що може здійснювати та реалізовувати патентні права в усьому світі на безоплатних засадах.

Установа подає заявку на винахід, підтримує патент чинним, а також здійснює пошук ліцензіатів. Подання іноземних заявок здійснюється після консультацій з компанією. Після вирахування витрат отримані роялті розподіляють між Установою та компанією.

Варіант 2. Переважні права надаються компанії [91]. Стосовно спільних винаходів Установа надає компанії виключну ліцензію з правом субліцен-

[89] NIH. Forms and Model Agreements. URL: https://www.ott.nih.gov/resources

[90] NIH Interinsitituional Agreement. URL: https://www.ott.nih.gov/sites/default/files/documents/docs/NIH-IIA-NIH-Lead-model-102015.docx

[91] NIH Insitution Lead Model Agreement. URL: https://www.ott.nih.gov/sites/default/files/documents/docs/NIH-IIA-Institution-Lead-model-102015.docx

зування на використання винаходу для виготовлення, продажу виробів тощо. Зберігаються права уряду, зазначені вище. *NIH* залишає за собою право вимагати від Установи або її ліцензіатів надання субліцензій певним особам на умовах, які є обґрунтованими, за обставин, коли це необхідно для задоволення потреб у галузі охорони здоров'я чи безпеки або пов'язане з громадським використанням. Також *NIH* залишає за собою право вимагати надання ліцензій на використання винаходу для проведення досліджень з метою заохочення, незалежно від того, проводяться вони в академічних чи корпоративних Установах.

Витрати на забезпечення патентування оплачує компанія. Ліцензування винаходу здійснюється компанією. Як і в попередньому випадку, надання ліцензій, згідно з 37 *CFR Part* 401, передбачає вимогу щодо значного обсягу виробництва у США.

Надання ліцензій або передання прав здійснюється компанією лише за письмової згоди Установи та попередніми консультаціями між сторонами. Якщо надання ліцензій пов'язане з реалізацією досліджень, компанія проводить консультації з Установою для з'ясування зацікавленості Установи в участі у дослідженні. Роялті від ліцензування розподіляються між сторонами. Сторони зобов'язані виплачувати винагороди винахідникам з отриманих роялті.

Варіант 3. Розподіл витрати між сторонами [92]. Установа і компанія є співвласниками патенту. Установа здійснює заходи з патентування та підтримання патенту чинним, а також подання міжнародних заявок після консультацій з компанією. У разі, якщо Установа вирішить не подавати заявку, її може подати компанія. Витрати Установи на патентування та ліцензування узгоджуються з компанією. Компанія відшкодовує узгоджений відсоток витрат упродовж певного терміну з дня отримання звіту щодо витрат. Пошук ліцензіатів здійснюється двома сторонами.

Модельний договір CRADA. Договір укладається між Установою та будь-якою іншою Установою чи компанією (далі — компанія) [93]. У договорі визначається поняття «Раніше створений винахід», «Матеріали компанії» та «Матеріали Установи» — матеріали, що перебувають у власності чи під контролем відповідної сторони проєкту, важливі для виконання проєкту і були створені до початку проєкту.

Також визначено «Предмет винаходу договору *CRADA*» — винахід кожної зі сторін чи спільний винахід, створений або вперше впроваджений у процесі виконання проєкту; «Дані *CRADA*» — вся занотована інформація, вперше сформульована в процесі виконання плану проєкту;

[92] NIH Cost Sharing Model Agreement. URL: https://www.ott.nih.gov/sites/default/files/documents/docs/NIH-Cost-Sharing-Agreement-model-102015.docx

[93] Agreement, entered into pursuant to the Federal Technology Transfer Act of 1986, as amended (15 USC § 3710a et seq.), and Executive Order 12591 of April 10, 1987 (п. 2.5).

«Матеріали *CRADA*», «Матеріали Установи». Договором визначається, що опис проєкту наводиться у «Плані досліджень», який є додатком до угоди. Зазначені матеріали сторін мають використовуватися лише для виконання Плану досліджень.

Фінансування діяльності Установи у проєкті здійснюється в рамках фінансування *CRADA*. Компанія не здійснює фінансування персоналу Установи, проте устаткування чи кошти на придбання обладнання можуть надаватися компанією. Устаткування залишається у власності Установи.

Права на винаходи, дані, матеріали набуває сторона, якою ці об'єкти було створено. У разі, якщо винаходи, дані, матеріали створені спільно, сторони набувають спільні права. Сторони повідомляють одна одну про створені винаходи та інші об'єкти. Стосовно спільних винаходів компанія матиме право першою подати заявку на спільний винахід та повідомляє про це Установу заздалегідь.

Якщо компанія не подала заявку і повідомила, що не передбачає її подавати, право подання заявки отримує Установа. При поданні заявки вказується, що винахід зроблено за проєктом *CRADA* і що уряд США має певні права на нього.

Витрати на патентування та підтримку патенту оплачує сторона, яка подає заявку. Якщо компанія отримує ліцензію на використання винаходу від Установи, всі витрати, пов'язані з патентуванням, судовим захистом прав здійснюються компанією. У разі відмови від виключних прав за ліцензією компанія не несе зазначених вище витрат.

Як правило, права на Раніше створену ІВ однієї сторони не надаються іншій стороні за винятком випадків, коли це є необхідним для виконання проєкту. Відносно винаходів, створених у рамках проєкту Установою, та спільних винаходів *PHS* (Служба охорони здоров'я) надає компанії можливість обрати виключну чи невиключну ліцензію на їх комерціалізацію. Умови ліцензії відповідають типовій ліцензійної угоди *PHS* і відображають внесок кожної зі сторін у винахід, план комерціалізації, витрати на подальші ДР, необхідні для виведення винаходу *CRADA* на ринок. Обсяг ліцензії не має перевищувати передбачені Планом досліджень галузі використання.

Окремо зазначаються умови надання ліцензій на винахід третім сторонам, умови публікації результатів проєкту та відкритого доступу, збереження конфіденційності.

Відповідно до Кодексу Законів США 15 *USC* § 3710*a*(*b*)(1)(*A*), Установа і компанія стосовно винаходів, створених кожною зі сторін, та обидві сторони спільно відносно спільних винаходів надають уряду невиключну, непередавану, безповоротну, безоплатну ліцензію на використання винаходу в усьому світі самим урядом або від імені уряду. Використовуючи цю ліцензію, уряд не має розголошувати комерційну таємницю або комерційну чи фінансову інформацію.

3.2. Охорона прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються агентствами з дослідження космосу в ЄС та США

3.2.1. Європейський Союз

Європейське космічне агентство (далі — *ESA*) було засновано у 1975 р. у результаті злиття Європейської організації космічних досліджень та Європейської організації зі створення ракет-носіїв. *ESA* об'єднує 23 держави. Мета Агентства — забезпечення і розвиток співпраці європейських держав у галузі космічних досліджень, космічних технологій та їх використання в космосі виключно в мирних цілях.

Провідним політичним документом у сфері досліджень космосу в ЄС є Європейська космічна політика (ЄКП). Необхідність розроблення ЄКП вперше було закріплено в Лісабонському договорі, згідно з п. 1 ст. 189 якого Євросоюз наданням допомоги Європейському космічному агентству[94] «сприяє науково-технічному прогресу, підвищенню промислової конкурентоспроможності та імплементації своєї політики... за допомогою реалізації спільних ініціатив, дослідницьких проєктів і технологічного розвитку, а також координації зусиль з дослідження та використання космосу»[95].

Європейським Парламентом ухвалено рішення щодо максимальної концентрації зусиль і фінансів для впровадження космічних інноваційних технологій в економіку Євросоюзу, вивчення конкретних потреб європейських громадян у товарах, послугах та інших прикладних результатах, отримуваних з використанням космічних технологій і систем. Стратегічне завдання на найближчий час: вивести ЄС в лідери світової космічної діяльності, використовуючи багаторічний досвід *ESA* та поклавши на агентство відповідальність за реалізацію всіх космічних місій від імені об'єднаної Європи, як того вимагає статус світової космічної держави[96].

Підтримка Євросоюзу і повноцінна правова основа двосторонніх відносин сприяли тому, що у перший же рік дії Лісабонського договору під егідою *ESA* було створено венчурний фонд — *The Open Sky Technologies Fund*[97]

[94] На основі угод між ЄКА і ЄС: 2004 Framework Agreement EC-ESA; 2008 Agreement ESA-EU. Докладніше див.: Munoz-Rodriguez M.C. Developments and perspectives of the European Space Policy. 19th ECSL Summer Course on Space Law and Policy, University of Jaen (Spain), 2nd September 2010.

[95] Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. *Official Journal of the European Union.* Notice No 2007/C 306/01.

[96] 7th Space Council resolution: «Global challenges: taking full benefit of European space systems». Brussels, 25 November 2010. URL: http://download.esa.int/docs/7th_Space_Council_resolution.pdf

[97] European Space Agency Official Website. URL: http://www.esa.int/esaMI/TTP2/SEMTZNRMTWE_0.html

для підтримки організацій, що використовують космічні технології та супутникові можливості в «земній» промисловості, а також для стимулювання програм *ESA* з трансферу технологій [98] та ініціатив зі створення бізнес-інкубаторів, подібних до американських програм, розглянутих раніше. Понад 200 передових космічних технологій було використано для активізації діяльності комерційного космічного сектору Євросоюзу на локальному, регіональному та світовому ринках.

Основним напрямом космічних досліджень є розроблення космічних апаратів та їх бортового обладнання, призначених для проведення поглиблених досліджень океану, атмосфери, глобальної біосфери, причин зміни клімату. Основний пріоритет у цьому випадку — розроблення перспективних технологій [99].

У розвитку процесу комерціалізації космічних досліджень у Європі є своя специфіка [100]. Космічна діяльність здійснюється в рамках Європейського космічного агентства [101]. Така форма співпраці диктувалася обмеженими фінансовими, виробничими та кадровими можливостями кожної країни. У зв'язку з цим, першим кроком на шляху комерціалізації космічної діяльності в ЄС була координація виконання технічних програм у рам-

---

[98] Technology Transfer Programme. European Space Agency Official Website. URL: http://www.esa.int/SPECIALS

[99] Пріоритетними є такі наукові дослідження:
- технології для експлуатації космосу у сферах навігації, глобального моніторингу за довкіллям та безпекою і супутникові телекомунікації;
- технології космічного транспорту — життєво важливі для забезпечення незалежного доступу в космос для Європи;
- наукові напрями діяльності в космосі, наприклад, у рамках використання Міжнародної космічної станції.

[100] Основними цілями комерціалізації космічної діяльності в Європі є:
- підтримка європейської стратегії освоєння космосу;
- досягнення Європою більш високого рівня шляхом визначення пріоритетів та гармонізації європейських науково-дослідних планів і ресурсів;
- розширення можливостей інноваційного розвитку європейської космічної технічної бази;
- моніторинг розвитку технологій в інших країнах;
- підтримка можливостей і конкурентоспроможності європейської космічної промисловості шляхом оптимізації ресурсів.

Див.: Project on The Commercialisation of Space and the Development of Space Infrastructure: The Role of Public and Private Actors. OECD. 2004.

[101] European Space Agency. URL: http://www.esa.int/. *ESA* має у своїй структурі цілу низку дослідницьких організацій, пов'язаних з космічною діяльністю, зокрема: *ESTEC* — Європейський науково-дослідний центр по космосу (*Europen Space Research and Technology Centre*); *ESOC* — Європейський центр космічних операцій (*Europen Space Operations Centre*); *ESRIN* — Європейський інститут космічних досліджень (*Europen Space Research Institute*); *EAC* — Європейський центр астронавтики.

ках Генерального плану європейських космічних технологій (*The European Space Technology Master Plan*, ESTMP) [102].

Через суттєві відмінності у космічному законодавстві окремих країн і необхідність координувати їх діяльність особливо важливу роль у космічних дослідженнях Західної Європи відіграють стандартизація та уніфікація. Слід також зазначити, що комерціалізація космічної діяльності здійснюється не виключно комерційним чи державним сектором, а на основі державно-приватного партнерства. Це стосується товариств, створених з комерційною метою, але з урядовим контролем через відповідні пакети акцій. Також набули поширення приватні компанії, які значною мірою залежать від урядових контрактів (наприклад, у сфері дистанційного зондування землі — ДЗЗ). Європейським космічним агентством розроблено проєкт портфеля продукції та послуг, готових до використання, на основі даних ДЗЗ. Отже, комерціалізація космічної діяльності є важливим пріоритетом ЄС.

Види контрактів. ESA застосовує широкий спектр контрактів: навчальні, науково-дослідні і дослідно-конструкторські контракти, договори поставок — для програмного і апаратного забезпечення, контракти на технічне обслуговування, операційні контракти, договори щодо експлуатації та обслуговування, договори з надання технічної допомоги тощо.

Охорона прав інтелектуальної власності. Використання ОІВ у *ESA* ґрунтується на принципах, викладених у Конвенції зі створення ЄКА [103], *ESA* розроблено також низку нормативних документів, що регламентують використання ОІВ: Регламент щодо укладання контрактів, Правила впровадження факультативних програм, а також Положення, що містяться в міжнародних угодах [104].

У ст. III Конвенції *ESA* («Інформація і дані») закріплено принцип, що держави-члени та Агентство сприятимуть обміну інформацією, яка стосується галузі космічних досліджень і технологій та їх застосування у космічній техніці. У ній також передбачено, що будь-які наукові результати мають бути опубліковані або в інший спосіб широкодоступні після попереднього використання вченими, відповідальними за експерименти.

1989 року Рада *ESA* прийняла документ щодо охорони інформації та даних (*ESA/C*(89)95 Rev. 1) [105]. Документ містить принципи охорони, що

---

[102] Lascar S., Gugliemi M., Martinez de Aragon A., Nati M., Williams E., Maresi L.: European Space Technology. *ESA Bulletin* 112, November 2012.

[103] The Convention for the establishment of a European Space Agency (CSE/CS(73)19, rev.7). URL: https://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/ESA_Convention

[104] Highlight of ESA Rules and Regulations. URL: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations

[105] Memorandum of Understanding between the United States National Aeronautics and Space Administration and the European Space Agency on Cooperation in the Detailed Design, Development, Operation and Utilisation of the Permanently Manned Space Station, signed on 29 September 1988 (ESA/C(95)89, rev.1)

стосуються різних видів інформації і даних, отриманих від співробітників *ESA*, підрядників і дослідників, які провадили експерименти. Зокрема, визначено:

• статус винаходів і творів, створених співробітниками *ESA*,

• статус винаходів і творів, створених підрядниками.

Також 2002 р. Радою *ESA* було прийнято «Загальні положення та умови контрактів *ESA*», останні поправки внесено 2013 р. (*General Clauses and Conditions for ESA Contracts*) [106]. Частина II цього документа визначає «умови, що стосуються прав інтелектуальної власності в контрактах *ESA* на вивчення, дослідження та розробку».

2001 року Радою *ESA* було затверджено «Правила, що стосуються інформації, даних та інтелектуальної власності» (*ESA/C/CLV/Rules* 5 (*Final*) [107]. Ці Правила застосовують як основу під час укладання агентством договорів. У разі потреби Правила доповнюються положеннями інших документів Агентства, наприклад Загальними положеннями та умовами для контрактів *ESA* [108], Положенням *ESA* щодо питань безпеки [109].

Нижче наведено інформацію щодо особливостей використання ОІВ згідно з Положеннями *ESA* «Про інформацію, дані та інтелектуальну власність» [110], гл. II — «Інформація, дані та інтелектуальна власність, розроблені виконавцем (підрядником)».

У главі визначаються:

• загальні принципи (розд. I),

• питання, пов'язані з інформацією, даними та інтелектуальною власністю, які розроблені виконавцем (підрядником) для діяльності, що повністю оплачена Агентством (розд. II);

• та для діяльності, що оплачується Агентством лише частково (розд. III);

• питання партнерських заходів (розд. IV).

У розд. I встановлено принципи, спільні для обох видів діяльності, що оплачуються частково чи повністю, та визначаються загальні принципи,

[106] Regulation of The European Space Agency. General Clauses and Conditions for ESA Contracts, ESA/REG/002, rev. 1 Paris, 7 February 2013. URL: http://emits.sso.esa.int/emits-doc/e_support/GCE/ESA_REG_002_GCC_rev_1.pdf

[107] Regulations of the European Space Agency. Rules on Information, Data and Intellectual Property ESA/REG/008 Paris, 23 April 2014). URL: http://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA-REG-008-EN.pdf

[108] Regulations of the European Space Agency. General Clauses and Conditions for ESA Contracts, 29 June 2015. URL: http://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA_REG_002_rev2_new_Annex1_revised.pdf

[109] ESA/REG/004 Paris, 18 January 2012 (Original: English) Regulations of the European Space Agency. Security Regulations. URL: http://download.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA-REG-004-E.pdf

[110] Regulations of the European Space Agency., Rules on Information, Data and Intellectual Property (ESA/REG/008, 23 April 2014) . URL: http://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA-REG-008-EN.pdf

які стосуються права власності, доступу і використання інформації, даних та ОІВ, створених за договором з Агентством.

Право власності на інформацію, дані та інтелектуальну власність, розроблені в рамках договору, залишатиметься у виконавця, який їх розробив. Незважаючи на ці права, Агентство залишає за собою право на доступ до інформації і даних та використання інтелектуальної власності відповідно до положень, викладених далі, тією мірою, якою такий доступ і використання потрібні в інтересах Агентства та його держав-членів.

Розділ II — «Діяльність, яку повністю оплачує Агентство» розглянемо докладніше. *1. Доступ до інформації, даних та використання інтелектуальної власності.* У цьому пункті визначено правила доступу та використання таких об'єктів:

• доступ і використання таких об'єктів мають бути зарезервовані за Агентством. Інформація, дані та інтелектуальна власність, створені в результаті роботи, виконаної за договором з Агентством, мають бути доступні для Агентства і держав-учасниць, у тому числі осіб і органів, що перебувають під їхньою юрисдикцією, безкоштовно, для власних потреб Агентства в галузі космічних досліджень і технологій та застосування ними космічної техніки;

• доступ і використання зарезервовано за Агентством від імені держав-учасниць. Інформація, дані та інтелектуальна власність, створені в результаті роботи, виконаної за договором з Агентством, мають бути доступні для держав-учасниць, у тому числі осіб і органів, що перебувають під їхньою юрисдикцією, за відповідними сприятливими умовами, для власних суспільних потреб держав-учасниць у галузі космічних досліджень і технологій та їх застосування в галузі космічних розробок;

• доступ і використання мають бути зарезервовані Агентством для інших цілей, ніж ті, що визначені відповідно до перших двох пунктів цього переліку. Доступ до інформації, даних і використання інтелектуальної власності, створеної в результаті робіт, виконаних за договором з Агентством, мають бути доступні на умовах ринкових відносин для держав-учасниць, включно з особами та органами під їхньою юрисдикцією. Однак виконавець може відмовити у такому доступі і використанні, якщо він буде суперечити його законним комерційним інтересам, зокрема комерційним, визначеним такими в договорі;

• без шкоди зазначеним положенням виконавець використовуватиме результати, отримані в ході виконання договору з Агентством;

• держави-члени, в тому числі їх академічні та науково-дослідні установи, повинні мати доступ до інформації та даних і використання ІВ безоплатно для своїх науково-дослідних цілей, за винятком комерційного використання. Однак виконавець може відмовити у такому доступі і використанні, якщо це суперечитиме його законним комерційним інтересам, зокрема комерційним, визначеним такими в договорі.

2. Захист інформації, даних та прав інтелектуальної власності:

• якщо інформація і дані створено виконавцем під час роботи, яку виконано за договором з Агентством і стосовно цієї інформації може бути надана охорона права ІВ, право на подання заявки і користування правами належать виконавцю;

• на прохання виконавця для надання йому можливості подати заявку на отримання патенту Агентство має відкласти поширення і розкриття інформації та даних упродовж 12 місяців з дати, коли їх було доведено до його відома. Лише за згодою виконавця інформацію і дані, пов'язані з ОІВ, Агентство може розкрити протягом періоду, за який заявку не було опубліковано згідно з відповідними правилами чинного законодавства або, принаймні, упродовж 18 місяців після подання заявки. Тим не менш, Агентство має негайне право використовувати цю інформацію і дані безоплатно для власних потреб у галузі космічних досліджень і технологій та їх застосування у космічній техніці, забезпечуючи нерозповсюдження і нерозголошення інформації та даних;

• якщо виконавець не передбачає подавати заявку на отримання прав на будь-який ОІВ або бажає відмовитися від прав на ОІВ, він має повідомити Агентство, яке після консультації з ним може з'ясувати, чи будуть треті сторони зацікавлені в ефективному захисті та використанні зазначених інновацій або винаходів. У разі неможливості знайти такі треті сторони і враховуючи важливість захисту інновацій чи винаходів, Агентство може взяти на себе ініціативу подання заявок на отримання прав на ці ОІВ. Виконавець у таких випадках передає свої права третім особам або за потреби Агентству.

У разі оформлення прав на інтелектуальну власність Агентством як описано вище виконавець, агентство, держави-члени і держави-учасники, а також особи та органи, що перебувають під їхньою юрисдикцією, мають отримати право на безоплатну не ексклюзивну, безвідкличну ліцензію на використання інтелектуальної власності у власних цілях, без права видання субліцензій;

• якщо виконавець отримує право на будь-яку інформацію і дані із застосуванням будь-якої форми охорони інтелектуальної власності, проте неефективно їх використовує протягом певного періоду часу, зазначеного в договорі, Агентство залишає за собою право після консультації з ним з'ясувати, чи буде будь-яка третя сторона зацікавлена в ефективній експлуатації зазначеної технології. У такому разі виконавець має видати ліцензію на цю технологію зацікавленій третій стороні або сторонам за сприятливими умовами;

• виконавець має надати Агентству права доступу і використання вихідного коду та відповідної документації щодо комп'ютерної програми (тобто програмного забезпечення), розробленої в рамках договору з Агентством, забезпечити належну безпеку і конфіденційність;

• у разі передання прав на оперативне програмне забезпечення (*Operational Software*) Агентство може надіслати запит на етапі запрошення до участі в тендері на отримання прав ІВ на умовах, які буде визначено в до-

говорі. Підрядник у цьому випадку матиме право на безоплатну, невиключну, безвідкличну ліцензію на використання інновацій для власних цілей, без права видання субліцензій.

3. Інформація, дані та інтелектуальна власність, створені раніше. Якщо виконавець має намір використовувати в процесі виконання договору інформацію, дані або інтелектуальну власність, які створені не в результаті цього договору, він має спочатку повідомити про них Агентству. Якщо така інформація, дані або інтелектуальна власність стосуються іншого договору з Агентством, їх повторне використання не повинне змінювати права власності або доступу, закріплені в цьому договорі. Якщо ж вони не створені за будь-яким іншим договором з Агентством, їх потрібно розглядати як раніше створені інформацію, дані або інтелектуальну власність, про що викладено далі.

Права, якими виконавець (власник, ліцензіат тощо) володіє щодо раніше створених інформації, даних або інтелектуальної власності, не мають бути порушені, незалежно від способу їх використання під час виконання договору з Агентством, за винятком випадку, коли це здійснюється за письмовою угодою з виконавцем. Агентство не поширюватиме таку інформацію, дані чи інтелектуальну власність без письмової згоди виконавця і забезпечуватиме їх захист, задовольняючи вимоги виконавця.

У разі, якщо виконавець має намір використовувати інформацію, дані та інтелектуальну власність, що належать третій стороні, як раніше створені інформацію, дані або інтелектуальну власність, він має гарантувати, що права доступу надаються Агентству у відповідний формі і що Агентство захищене від будь-яких претензій з боку третьої сторони.

Виконавець має надати ліцензію на сприятливих умовах для доступу до раніше створених інформації, даних та інтелектуальної власності іншим виконавцям проєкту в обсязі, необхідному для досягнення мети проєкту. У разі, якщо виконання проєкту потребує надання субліцензії, то така субліцензія видається виконавцем виключно для цілей проєкту.

Інші статті розд. II Правил регламентують право на відтворення, сплату зборів тощо.

У *розділі III* розглянуто зміст норм у договорах, що фінансуються Агентством лише частково (*Activities Not Fully — Paid by the Agency*).

У *розділі IV* визначаються загальні принципи передання технологій, створених у рамках *ESA*, за межі держав-членів. У положеннях глави застосовано ст. XI.5 (J) Конвенції *ESA* про передання поза межі територій держав-членів технологій і результатів робіт, розроблених у рамках діяльності Агентства або за його допомогою. При цьому проводиться відмінність між технологією та результатами робіт, які є власністю Агентства, і тих, які належать виконавцям. Положення глави застосовують, не завдаючи шкоди принципу, що експортний контроль підлягає юрисдикції національного законодавства та правилам держав-членів і тих міжнародних угод, в яких держави-члени мають зобов'язання.

Рада *ESA* засновує Раду з передачі технологій (*Technology Transfer Board*) для розгляду пропозицій щодо передання технології або результатів робіт за межі територій держав-членів. Жодне таке передання технологій або результатів робіт, що є власністю Агентства, не може відбуватися без дозволу Колегії. Також жодне таке передання технологій або результатів робіт, що є власністю контрактора, не може відбуватися без рекомендації Колегії.

3.2.2. США

Згідно із Законом США «Про аеронавтику і використання космічного простору» на Національне космічне агентство США (*NASA*) покладено обов'язок максимально забезпечувати комерціалізацію всієї космічної діяльності країни [111]. *NASA* та інші федеральні органи виконавчої влади, що беруть участь у космічній діяльності, керуються принципом необхідності широкого впровадження інновацій для підвищення якості космічної продукції та послуг (як зазначено в «Керівництві з ведення комерційної діяльності в космічній галузі» [112]). Цьому сприяє чинне законодавство США, яке регламентує фінансові, антимонопольні, податкові, митні та інші механізми інноваційної діяльності [113].

Особливістю законодавства США у космічній галузі є встановлення окремих регулятивних механізмів для кожного напряму космічної діяльності та прийняття спеціальних актів, [114] якими затверджено механізми впровадження інноваційних космічних розробок у різні галузі економіки США, головним з яких є передання технологій.

Ще в 1958 р. Закон «Про аеронавтику і використання космічного простору» визначив пріоритет передання технологій (як державних, так і тих, що перебувають у приватній власності), причому кожне федеральне агентство розробляє і реалізує власну програму, пов'язану з тією, яку реалізує *NASA*, — Програмою партнерства у сфері інновацій (*Innovative Partnerships Program*) [115].

[111] The National Aeronautics and Space Act, 1958 (51 USC Ch. 201: National Aeronautics and Space program). URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title51-chapter201&edition=prelim

[112] Sec. 4(d) («Commercial Space Guidelines»), National Space Policy. National Science and Technology Council. September 19, 1996. *Office of Space Commercialization Official Website*. URL: http://www.space.commerce.gov

[113] US National Space Policy, National Security Presidential Directive (NSPD) 49, US Office of Science and Technology Policy, 31 August 2006, 2, goal 5. URL: https://www.whitehouse.gov/ostp/

[114] Schaefer M. Introduction: Formalism, Informalism, and Innovation in Space and Telecommunications Law. *Nebraska Law Review*. Vol. 86 Issue 2. 2008. P. 495. URL: http://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol87/iss2/4

[115] Докладніше див.: The Innovative Partnerships Program. URL: https://spinoff.nasa.gov/pdf/ipp.pdf
У рамках Програми виявляються потенційні ліцензіати, зацікавлені в комерціалізації результатів космічної діяльності, оцінюється очікуваний ефект від їх ви-

Першим кроком США у виконанні Програми стало ухвалення вже 1962 р. Закону «Про супутниковий зв'язок»,[116] відповідно до якого було засновано приватну Корпорацію супутникового зв'язку (*Communications Satellite Corporation*, *COMSAT*) для створення та експлуатації систем комерційного супутникового зв'язку у співпраці із зарубіжними урядами, приватними юридичними особами. Отже, приватним суб'єктам господарювання було дозволено займатися комерційним використанням засобів космічного зв'язку[117].

У 1998 р. у США було прийнято Закон «Про комерційну космічну діяльність»[118]. Закон суттєво розширив діапазон комерційної космічної діяльності. Для цього при Міністерстві торгівлі США в 1998 р. було створено спеціальну структуру — Офіс комерціалізації космосу[119]. Слід зазначити, що передання космічних технологій США в іноземні країни, зокрема за

користання в господарському секторі і укладаються ліцензійні договори (невиключна ліцензія) між *NASA* та відповідними організаціями (див: *NASA* Directive NPD 1050. II. 23 December, 2008. Зазначена Програма є частиною Ініціативи інноваційних технологій. Докладніше див.: Innovative Technology Initiative. *NASA Official Website*. URL: https://www.nasa.gov/. Підтримка авторів нових концепцій, революційних технологій і виробничих процесів, створюваних на базі космічної інфраструктури та впроваджуваних до відповідних галузей економіки, забезпечується за рахунок заснованого того ж року Інноваційного фонду *NASA*.

[116] Communication Satellite Act, 1962. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title47/chapter6&edition=prelim; див. також Morris Edward M. The Importance of Space Commerce to National Power. High Frontier. The J. for Space & Missile Professionals. 2007. Vol. 3, № 2. P. 3.

[117] Whalen David J. Communications Satellites: Making the Global Village Possible. 2007. URL: https://www.nasa.gov/history/communications-satellites/

[118] Commercial Space Act, 1998. URL: https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/1702

[119] Вебсайт установи: *OSC*. URL: https://www.space.commerce.gov/. Мета роботи — заохочувати створення умов для ринковоорієнтованого економічного зростання та забезпечення технологічної переваги комерційної космічної промисловості США. При цьому *Office of Space Commercialization* (*OSC*) несе відповідальність за ефективну реалізацію комерційної космічної діяльності як елемента Національної космічної політики США.

Для реалізації цієї місії *OSC* фокусується в основному на трьох пріоритетних напрямах комерційної КД, які мають значний вплив на американську економічну міць, національну безпеку і конкурентоспроможність: навігація; комерційний сектор ДЗЗ; метеорологія (*National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA*) та цивільні космічні операції. Водночас американська Національна космічна політика виходить з того, що «Комерційна космічна діяльність має перебувати під наглядом або регулюватися ...тією мірою, яка диктується законодавством, національною безпекою, міжнародними зобов'язаннями і громадською безпекою».

Заходи, спрямовані на реалізацію Національної політики США щодо комерційного використання космічного простору: поінформованість громадськості про комерційні можливості у сфері дослідження та освоєння космосу; розвиток плану передання урядом певного сегменту космічної діяльності комерційним структурам.

контрактами про технічну допомогу (*Technical Assistance Agreement*), про право виробництва (*Manufacturing License Agreement*) та про оптові розміщення (*Distribution Agreement*), підлягають експортному контролю і мають бути затверджені Директоратом з управління оборонної торгівлі. У зв'язку з тим, що багато космічних товарів і технологій є «товарами і технологіями подвійного призначення», така експортна діяльність здійснюється з дозволу уповноважених у галузі експортного контролю національних органів влади.

Оскільки США зацікавлені більше в науковій, ніж у технічній співпраці, поширеною формою кооперації виступають спільні робочі групи, що складаються з науковців країн, з якими США укладає відповідну угоду.

Домовленості з США передбачають детальне обговорення фінансування та компенсації можливих ризиків під час реалізації проєкту. Цікавою правовою традицією США є також умова публікації матеріалів проєкту у відповідних виданнях. Крім того, на основі принципів міжнародного космічного права угоди щодо здійснення космічних проєктів передбачають взаємну відмову від відповідальності за шкоду, завдану в ході виконання проекту.

Види контрактів, що укладаються NASA. *NASA* застосовує кілька видів контрактів, які різняться за підходом до визначення ціни контракту та стосунком до федеральних закупівель.

Контракти на закупівлі. Укладання контрактів на закупівлі визначається Регламентом «Про федеральні закупівлі») (*Federal Acquisition Regulation — FAR*) [120]. Контракти розподіляють на дві категорії — контракти з фіксованою ціною та контракти з відшкодуванням витрат — і використовують залежно від ступеня ризику, прийнятого на себе підрядником.

Перша група контрактів містить такі їх найпоширеніші види:

I. Контракти з фіксованою ціною:

• контракт «з твердо фіксованою ціною» (*Firm-fixed-price — FFP*);

• контракт «з фіксованою ціною, дозволеною для коригування» (*Fixed-price incentive — FPI*);

• контракт «з фіксованою ціною плюс заохочувальна винагорода» (*Cost-plus-incentive-fee — CPIF*).

II. До другої групи входять контракти з відшкодуванням витрат:

• контракт «відшкодування фактичних витрат» (*Cost, or cost-no-fee, contracts*);

• контракт «пайової участі» (*Cost sharing*);

• контракт «витрати плюс фіксована винагорода» (*Cost-plus-fixed-fee — CPFF*);

• контракт «витрати плюс заохочувальна (нефіксована) винагорода» (*Cost-plus-award-fee — CPAF*).

Можливе поєднання різних типів контрактів.

[120] Докладніше про види контрактів цього типу див. Керівництво *NASA* з визначення ціни контракту — Award Fee Contracting Guide. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-18/subchapter-C/part-1816?toc=1

Контракти, що не стосуються закупівель. Закон «Про аеронавтику і використання космічного простору» [121] 1958 р. надає *NASA* широкі повноваження у виконанні своїх функцій [122]. Зокрема, Закон уповноважує керівництво *NASA* «укладати і виконувати такі договори... які можуть бути необхідні для організації своєї роботи і на таких умовах, які воно вважає доцільними, з будь-яким агентством або інституціями Сполучених Штатів або з будь-якою державою... будь-якою особою, фірмою, асоціацією, корпорацією чи навчальним закладом» (42 *USC*, § 2473 (c) (5)) [123].

Угоди може бути класифіковано залежно від типу контрагента (державне агентство чи приватна організація [124], а також залежно від того, хто несе витрати і в яких пропорціях (угода, витрати за якою відшкодовуються (*a reimbursable agreement*), угода, витрати за якою не відшкодовуються, або угоди про співпрацю (*a nonreimbursable or cooperative agreement*). У деяких випадках *NASA* може укладати угоду, за якою фінансується участь іншої сторони (оплачувана угода — *a funded agreement*).

Згідно з «Керівництвом з типів контрактів, що укладаються відповідно до Закону "Про аеронавтику і використання космічного простору"» [125], положення контрактів різняться залежно від:

• виду сторін (контракти з національними неурядовими організаціями, контракти з урядовими організаціями, контракти з іноземними організаціями);

• типу фінансування робіт за контрактом (кожний вид контракту має два підвиди: контракти з відшкодуванням та контракти без відшкодування).

Вимоги щодо охорони прав ОІВ у разі укладання контрактів з відшкодуванням або без нього з національними неурядовими організаціями *(Nonreimbursable and reimbursable agreements with domestic nongovernmental entities).* Положення контракту застосовують також під час укладення контрактів з іноземними урядовими та неурядовими організаціями [126].

[121] National Aeronautics and Space Act, зі змінами згідно із Законом 42 *USC* § 2451 тощо.

[122] *NASA* Advisory Implementing Instructions. URL: http://nodis3.gsfc.nasa.gov/1050-1.html

[123] *NASA* Policy Directive (NPD) 1050.1, «Authority to Enter into Space Act Agreements». URL: http://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPD&c=1050&s=1H

[124] Докладніше див.: Space Act Agreements Guide. 2013. Updated 2022. URL: https://nodis3.gsfc.nasa.gov/OPD_Docs/NAII_1050_1E_.pdf

[125] *NASA* Advisory Implementing Instruction, Space Act Agreements Guide, NAII 1050-1C.

[126] Угода без відшкодування (*Nonreimbursable agreement*). Такі угоди передбачають залучення *NASA* та одного або кількох партнерів до взаємовигідної діяльності, де кожна сторона несе витрати своєї участі і одна сторона контракту не фінансує роботи іншої. Такий підхід застосовують у разі, коли *NASA* та його партнер(и) спільно виконують певний проєкт і кінцеві результати становлять інтерес для обох сторін контракту.
Угода з відшкодуванням (*Reimbursable agreement*). Такий тип угоди застосовують, коли витрати *NASA* за контрактом повністю або частково відшкодовуються партнером. Так, Угода дозволяє партнеру використовувати послуги або обладнання *NASA* для реалізації власних інтересів партнера. До таких угод належать угоди *NASA* з іноземними організаціями або на користь іноземних організацій, укладені: 1) з метою досліджень безпеки і тестування на приладах *NASA*; 2) для проведен-

У контракті наводять:

• правовий режим використання раніше створених даних, що належать *NASA* або іншим організаціям. Як правило, контрагент *NASA* отримує доступ до всього масиву таких даних, необхідних для виконання контракту, причому інформація, що належить *NASA*, надається йому безоплатно. Використання інших даних недержавних організацій надається на підставі ліцензії;

• порядок взаємодії контрагентів у разі створення під час виконання контрактів винаходів. Патенти на такі винаходи зазвичай переходять у власність уряду, проте фірми, які створюють винаходи, можуть отримати ліцензії на їх використання, в тому числі виключні ліцензії.

В Угодах *NASA* пропонується кілька варіантів урегулювання прав ІВ (врегульовано такі питання, як права на власні дані учасників, створені до проєкту, обмін такими даними, права на дані, створені в проєкті учасниками або *NASA*, умови розкриття винаходу, авторське право, користування даними, які належать третій стороні, права на спільні винаходи тощо).

Так, у першому варіанті договору визначено особливості використання прав ІВ в угодах згідно із Законом «Про аеронавтику»: обмін раніше створеними даними має бути окремо обумовленим у запиті до власника таких даних, жоден автоматичний обмін даними неможливий, дані, створені в межах проєкту, можуть передаватись *NASA*, але з дотриманням режиму обмеженого розголошення, у разі розкриття інформації щодо винаходу сторона-отримувач має утриматись від розголошення впродовж певного часу, публікація матеріалів, захищених авторським правом, можлива, визначено умови надання безоплатних ліцензій.

У другому варіанті договору визначено умови використання прав ІВ у разі участі в проєкті іноземної установи з відшкодуванням на її користь. Положення щодо «Даних, створених вперше *NASA* згідно з цією Угодою», «Умов розкриття винаходу» та «Авторського права» збігаються з тими, що зазначені в попередньому варіанті договору, особливо визначено умови передання даних, які підлягають експортному контролю (тільки після отримання відповідного дозволу уряду США і будь-якої необхідної ліцензії(ій) на експорт). Зазначено також взаємовідносини щодо передання отриманих даних між партнером проєкту — отримувачем даних та його співробітниками і третіми особами.

Особливості регулювання використання прав ІВ в угодах з *NASA*, укладених згідно із Законом «Про аеронавтику і використання космічного простору» [127].

ня фундаментальних досліджень згідно з актом *NPD* 1370.1 *Reimbursable Utilization of NASA Facilities by Foreign entities and Foreign-Sponsored Research* (Використання потужностей *NASA* іноземними організаціями на основі відшкодування та дослідження, проведення яких фінансується іноземними організаціями).

Міжнародна угода (*International agreement*). До таких угод належать угоди з відшкодуванням і без відшкодування, в яких партнер є комерційною, некомерційною організацією або державним органом іноземної держави.

[127] *National Aeronautics and Space Act*, зі змінами згідно із Законом 42 *USC* § 2451 тощо. Нумерацію наведено відповідно до «Керівництва з укладання контрак-

Права на інтелектуальну власність — права на дані (коли очікується обмін власними даними) (*Proprietary Data Exchange Expected Sample Clause*, п. 2.2.10.1.2 Керівництва). Сторони не будуть обмінюватися раніше створеними власними даними в рамках цієї Угоди, якщо дозвіл на це не буде закріплено в даному контракті або у письмовому запиті до власника даних.

Дані, створені партнером вперше згідно з цією Угодою. Якщо дані, створені вперше партнером або пов'язаними з ним структурами в рамках цієї Угоди, є власними даними партнера і містять повідомлення щодо обмеження розголошення, то такі дані передаються *NASA*. *NASA* докладатиме розумних зусиль для їх захисту. Дані буде розкрито і використано (згідно з відповідними нормами, що забезпечують захист) тільки для цілей уряду США.

Дані, створені вперше NASA згідно з цією Угодою. Якщо партнер вимагає, що дані, вперше отримані *NASA* або пов'язаними структурами, мають бути захищені, *NASA* застосовуватиме повідомлення щодо обмеження їх розголошення і докладатиме розумних зусиль для захисту даних упродовж кількох років (вказується період до п'яти років, але, як правило, один чи два роки) з моменту їх створення.

Розкриття винаходу. Якщо сторони обмінюються даними, що розкривають суть винаходу, щодо якого передбачається подання заявки на отримання патенту, у разі надання їх стороні-отримувачу вона має не розкривати публічно ці дані протягом розумного часу (строк — один рік, якщо цією угодою не погоджено інше або якщо поширення даних не обмежене тривалішим періодом).

Авторське право. Дані, що передаються з повідомленням про охорону авторського права і без обмежувального повідомлення, вважаються такими, що можуть бути опубліковані. Ліцензії без сплати роялті (*royalty-free*) застосовуються у таких випадках:- якщо вказано, що дані було створено поза цією Угодою, їх може бути відтворено, розповсюджено і використано для підготовки похідних робіт лише для виконання обов'язків сторони, яка їх отримує, відповідно до цієї Угоди;

• дані без вказівки щодо місця і часу їх створення вважають такими, що створені вперше в рамках цієї Угоди. Якщо інше не передбачено в пункті «Дані, які розкривають винахід» цієї статті, та в статті «Права на винаходи і патенти» цієї Угоди для захисту зареєстрованих винаходів, дані може бути відтворено, розповсюджено і використано для підготовки похідних робіт з будь-якою метою. *Користування даними, які створені раніше, належать третій стороні або контролюються урядом.*

1. *NASA* або партнер (як сторона, що розкриває дані) може надати іншій стороні або пов'язаним з нею організаціям (як стороні, що отримує

тів» відповідно до Закону «Про аеронавтику і використання космічного простору», чинна версія 2013 р.: Space Act Agreements Guide, *NASA* Advisory Implementing Instruction NAII 1050-1C URL: http://nodis3.gsfc.nasa.gov/NPD_attachments/NAII_1050-1C_08112014.pdf

дані): власні дані, створені на кошти сторін поза цією Угодою (раніше створені дані); власні дані третьої сторони, які сторона, що розкриває, погодилася захищати або зобов'язана захищати згідно із Законом про комерційну таємницю (18 *USC* § 1905) — («Власні дані третьої сторони»).

2. Всі дані, створені раніше, належать третій стороні або контролюються урядом, надаються стороною, що розкриває, стороні-отримувачу з обмежувальним повідомленням і охоронятимуться стороною, що отримує дані, відповідно до цієї статті.

3. Сторона, яка розкриває інформацію, надає такі дані стороні, яка отримує інформацію. Перелік даних, наведений далі, може не бути вичерпним, може бути змінений, але не змінює будь-які обмежувальні повідомлення щодо таких даних: раніше створені дані: слід визначити сторону, яка розкриває дані, та навести конкретний перелік даних або, якщо таких даних немає, зазначити «Ні»; дані, що є власністю третьої сторони: слід визначити сторону, яка розкриває дані, та навести конкретний перелік даних або, якщо таких даних немає, зазначити «Ні».

4. Для даних з обмежувальним повідомленням та даних, зазначених у цій Угоді, сторона, що отримує, має такі зобов'язання: використовує, розкриває або відтворює дані тільки в міру потреби відповідно до цієї Угоди; забезпечує збереження даних від несанкціонованого використання та розкриття; дозволяє доступ до даних тільки своїм співробітникам і співробітникам пов'язаних організацій, які вимагають доступу до даних у рамках цієї Угоди; за винятком випадків (які зазначають сторони), виключає розкриття даних поза межами сторони, яка отримує дані; повідомляє своїм співробітникам, які мають доступ до цих даних, про зобов'язання за цією статтею і забезпечує її дотримання, повідомляє будь-якій пов'язаній організації, що також має доступ до цих даних, про її зобов'язання за цією статтею; позбавляється даних у порядку, що визначається стороною, яка надає ці дані.

Права на інтелектуальну власність — права на дані (Угода з відшкодуванням на користь іноземної установи) (п. 2.2.10.1.3 Керівництва) *Загальні положення*. Партнер має позначити кожну сторінку, що містить власні дані, таким або подібним зауваженням: «Власні дані — використовувати і розкривати тільки відповідно до інструкцій на титульній сторінці або обкладинці». Положення щодо «*Даних, створених вперше NASA згідно з цією Угодою*», «*Умов розкриття винаходу*» та «*Авторського права*» *збігаються із зазначеними в п. (A). Дані, які підлягають експортному контролю. NASA* може надавати партнеру технічні дані, що підлягають експортному контролю, тільки після отримання відповідного дозволу уряду США та будь-якої необхідної ліцензії(ій) на експорт відповідно до законів та підзаконних актів про експортну діяльність Сполучених Штатів. Якщо *NASA* надає партнеру технічні дані, які підлягають експортному контролю, партнер може надати ці дані своїм співробітникам, які їх потребують

для виконання обов'язків партнера за цією Угодою. Незалежно від того, чи визначено це в угоді, партнер не повинен, без належного дозволу уряду США, передавати будь-які технічні дані, які підлягають експортному контролю і які надаються йому в рамках цієї Угоди, будь-яким іноземним особам, які не є співробітниками його установи, або передавати такі дані за межі США.

Права інтелектуальної власності. Права на винахід і патент **(п. 2.2.10.3 Керівництва).** 1. Права інтелектуальної власності — права на винахід і патент (зразок статті для контракту — коротка форма, коли не передбачається передання прав на винахід) (п. 2.2.10.3.1 Керівництва) *NASA* визначило, що положення Закону США 51 *USC* § 20135 (б) [128] не застосовується до цієї Угоди. Отже, право власності на винаходи, створені (задумані або які вперше застосовуються на практиці) в рамках цієї Угоди, залишається у сторони, яка розробила винахід. У рамках такої Угоди передання або обмін жодними правами на винахід чи патент не відбувається. *NASA* і партнер проєкту (Виконавець / Сторона проєкту) докладатимуть розумних зусиль для звітування щодо винаходів, зроблених спільно їхніми співробітниками (в тому числі працівниками їхніх «пов'язаних організацій»). Сторони консультуватимуться і погоджуватимуть обов'язки та дії для встановлення і підтримки патентного захисту для спільного винаходу, так само, як і умови будь-якої ліцензії чи інших прав, якими вони будуть обмінюватись або яких вони набуватимуть.

2. *Права на інтелектуальну власність — права на винаходи та патенти (зразок статті — повна форма)* [129] (п. 2.2.10.3.2 Керівництва). *NASA* визначило, що положення Закону США 51 *USC* § 20135 (б) [130] не застосовується до цієї Угоди. Отже, право власності на винаходи, створені (задумані або вперше застосовувані на практиці) у рамках цієї Угоди, залишається у відповідної сторони — винахідника. Обмін жодними правами на винахід або патент не відбувається, так само як і жодні права в рамках цієї Угоди не надаються, за винятком випадків, передбачених у цій Угоді. «Пов'язана організація» — термін, що використовується в цій статті, означає «підрядника», «субпідрядника», «грантоотримувача», чи інший суб'єкт, що має правові відносини з *NASA* або партнером, якому доручено або який уклав контракт на виконання робіт у рамках цієї Угоди. *Винаходи, створені спільно з партнером.* За своєчасного запиту *NASA* може на свій розсуд і відповідно до одного з параграфів цієї статті (в якому зазначено, що на винаходи, зроблені працівниками підприємств, пов'язаних з *NASA*, *NASA*

---

[128] 51 USC § 20135. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/51/20135

[129] Приклад повної форми статті щодо прав на винаходи і патенти — с. 84 Керівництва «Space Act Agreements Guide, *NASA* Advisory Implementing Instruction» NAII 1050-1C (Last Updated: August 11, 2014 Effective Date: February 25, 2013).

[130] 51 USC § 20135. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/51/20135

закріплює право отримувати відкличну, невиключну, безоплатну ліцензію цьому підприємству):

1) утримуватися від задоволення свого неподільного інтересу, який іде в розріз із комерційною діяльністю партнера; або

2) докладати розумних зусиль, щоб надати партнеру, згідно з 37 *CFR* Part 404, виключну або частково виключну ліцензію.

3. *Права на інтелектуальну власність — права на винаходи та патенти (обрання виду захисту на ОІВ — зразок статті)* (п. 2.2.10.3.3 Керівництва). Визначено головні принципи *розподілу основних прав*:

1) презумпція *NASA* на право на патент;

2) права власності *NASA* на винахід, створений у партнерстві (коли винаходи, створені в рамках цієї Угоди, вважатимуться виключно власністю Сполучених Штатів в особі *NASA*;

3) відмова *NASA* від прав власності на патент — для будь-якого винаходу або класу винаходів, створених або які можуть бути створені;

4) винаходи, створені *NASA*. Зазначено, що за запитом партнера *NASA* докладатиме розумних зусиль, щоб надати йому ліцензію на будь-який винахід *NASA*, розроблений відповідно до цієї Угоди (також на винахід, розроблений відповідно до цієї Угоди співробітниками пов'язаної з *NASA* установи або спільно — співробітниками *NASA* і співробітниками пов'язаної з *NASA* установи, якщо права закріплено за *NASA*);

5) мінімальні права для партнера. Партнеру надають відкличну, невиключну, безоплатну ліцензію в кожній заявці на патент або на сам патент у будь-якій країні на винахід, створений іншим партнером у рамках цієї Угоди.

3.3. Договори з національними та міжнародними фондами

У цьому розділі розглянуто договірні положення проведення спільних досліджень членами ЄС та асоційованими країнами за різними типами проєктів, які (спів)фінансують з бюджету ЄС через інші, ніж «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» програми, а саме [131]: гранти на проведення передових досліджень, які фінансують Європейська дослідницька рада (*ERC*) [132], Програма ЄС з охорони здоров'я [133], Програми Спільного фонду [134], Програма ЄС з охорони клімату та довкілля [135], Європейський фонд

[131] EU Funding Programs and Open Calls. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en

[132] European Research Council Documents. URL: https://erc.europa.eu/

[133] EU Health Programme. URL: https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

[134] The Cohesion Fund. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

[135] The LIFE programme. URL: https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/; https://ec.europa.eu/easme/en/ та https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.ENG

регіонального розвитку [136], Програма з підтримки структурної реформи [137], Дослідницький фонд вугілля та сталі [138], а також національні структурні фонди [139]. З'ясовується, чим відрізняться договірно-правові положення виконання науково-дослідних проєктів за цими Програмами від умов Рамкових програм ЄС, зокрема «Горизонт 2020».

Відносно США висвітлено положення щодо регламентації ІВ у договорах ДР, що укладаються між національними фондами та виконавцями проєктів. Зокрема, досліджено договірну базу проєктів, виконання яких фінансує Національний фонд наукових досліджень США [140]. Щодо України розглянуто питання врегулювання прав на ОІВ у практиці фондів фінансування досліджень.

3.3.1. Європейський Союз

Міжнародні фонди в ЄС, які фінансують наукові дослідження, здійснюють це на принципах, близьких до принципів Рамкових програм ЄС з наукових досліджень та інновацій (іноді, в умовах конкурсів, це прямо зазначається), зокрема програм «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа». Фінансування цих програм, так само як і Рамкових програм, надходить від Єврокомісії або від держав-засновниць. До основних міжнародних програм, які фінансують наукові дослідження та розробки, належать:

«Програма з охорони здоров'я» — *EU Health Programme* (основний інструмент Єврокомісії з упровадження Стратегії з охорони здоров'я ЄС);

Спільний Фонд — *The Cohesion Fund* (для країн, чий ВВП нижчий за середній серед країн ЄС, для сприяння сталому зростанню);

Програма охорони довкілля та клімату — *The LIFE programme* (фінансовий інструмент підтримки охорони довкілля, збереження природи та заходів із запобігання змінам клімату);

Європейський фонд регіонального розвитку — *The European Regional Development Fund* (зміцнення економічних та соціальних зв'язків у ЄС шля-

[136] The European Regional Development Fund. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

[137] Structural Reform Support Programme (SRSP). URL: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en

[138] The Research Fund for Coal and Steel. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en

[139] European structural and investment funds (ESIF). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode/2014-2020-european-structural-and-investment-funds_en

[140] NSF. URL: https://www.nsf.gov/funding/index.jsp; National Science Foundation (NSF) Proposal & Award Policies & Procedures Guide (PAPPG). URL: https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf14001/nsf14_1.pdf

хом виправлення незбалансованості між регіонами. Основне фокусування — на інноваціях та дослідженнях);

Програма з підтримки структурних реформ — *Structural Reform Support Programme* (*SRSP*);

Європейські структурні та інвестиційні фонди — п'ять *European structural and investment funds* (*ESIF*), кожен з п'яти фондів окремо фінансує програми у сфері наукових досліджень та розробок;

Дослідницький фонд вугілля і сталі — *The Research Fund for Coal and Steel* — підтримка дослідницьких проєктів у галузях вугільної промисловості та виробництва сталі (бюджет 55 млн дол. щороку доступний для використання університетами, науково-дослідними центрами та приватними компаніями на конкурсній основі для власних проєктів).

Розглянемо угоди фінансування проєктів ДР за програмою ***Дослідницького фонду вугілля і сталі***. Модельна багатостороння грантова угода (*Research Fund for Coal and Steel Multi-Beneficiary Model Grant Agreement* (*RFCS MGA —Multi*) [141] фонду містить розділ «Права та обов'язки, пов'язані з раніше створеною ІВ (*Background*) та результатами проєкту (ІВ, створена в процесі проєкту, — *Results*)».

Зазначається, що виконавці проєкту мають дотримуватись зобов'язань вживати заходів для реалізації Рекомендацій Комісії з управління інтелектуальною власністю під час передання знань [142]. Бенефіціари, які є університетами чи іншими державними дослідницькими організаціями, мають реалізовувати принципи, викладені в пунктах 1 і 2 Кодексу практики, доданого до Рекомендацій Комісії щодо управління інтелектуальною власністю під час діяльності, пов'язаної з переданням знань. Бенефіціари мають визначити й узгодити (письмово) положення щодо Раніше створеної ІВ для проєкту («Угода про Раніше створену ІВ», ст. 24 Угоди). «Раніше створена ІВ» визначається як будь-які дані, ноу-хау чи інформація, незалежно від їх форми та характеру (матеріальна чи нематеріальна ІВ (немайнові права на ІВ)), у тому числі будь-які права, такі як права інтелектуальної власності, що:

а) належала бенефіціарам до того, як вони приєдналися до Угоди;

б) є необхідною для виконання проєкту або використання його результатів.

Наслідки недотримання вимог: якщо бенефіціар порушує будь-які свої зобов'язання щодо прав ІВ, грант може бути зменшено або застосовано інші санкції (згідно з умовами програми).

---

[141] Reference Documents. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=RFCS; Research Fund for Coal and Steel Multi-Beneficiary Model Grant Agreement. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rfcs/mga/rfcs-mga-multi_en.pdf

[142] Commission Recommendation C(2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and the Code of Practice for universities and other public research institutions attached to this recommendation.

Права доступу до Раніше створеної ІВ та Результатів проєкту. *Права доступу до Раніше створеної ІВ* (ст. 25 Угоди): для здійснення права доступу потрібен письмовий запит (запит на доступ). Права доступу означають права на використання Результатів проєкту або Раніше створеної ІВ партнеру — згідно з умовами Угоди на грант за Програмою *RFCS*. Відмова від прав доступу недійсна, якщо вона не оформлена письмово. Якщо не погоджено інше, права доступу не містять права на субліцензію.

Права доступу до Раніше створеної ІВ для використання власних результатів за проєктом. Бенефіціари мають надавати один одному доступ на справедливих та розумних умовах до своєї Раніше створеної ІВ, необхідної для використання їх власних Результатів проєкту, за винятком випадків, коли бенефіціар, який володіє правами на Раніше створену ІВ, поінформував, що доступ до його ІВ обмежений згідно із законодавством або згідно з правами третіх осіб (у тому числі його персоналу).

«*Чесні та розумні умови*», на яких надається доступ, — відповідні умови, зокрема можливі фінансові умови або умови надання доступу на безоплатній основі (*royalty-free*), з урахуванням конкретних обставин запиту.

Запити на отримання доступу можна подавати, якщо не домовлено інше, протягом до одного року після терміну дії самого проєкту (встановленого у ст. 3 Грантової Угоди).

Права доступу для афілійованих установ. Якщо інше не погоджено в угоді консорціуму, доступ до Раніше створеної ІВ також має бути надано за справедливих і розумних умов, якщо тільки не передбачено обмежень у доступі (юридичних, зокрема обмежень, накладених правами третіх осіб, у тому числі правами персоналу), афілійованим установам, створеним у державі-члені ЄС, якщо це необхідно для використання Результатів проєкту, отриманих бенефіціарами (до яких вони афілійовані). Якщо не домовлено про інше, такий доступ може бути надано на основі письмового звернення відповідної афілійованої особи безпосередньо до бенефіціара, який має права на Раніше створену ІВ.

Права доступу до Результатів проєкту (ст. 31).

Права доступу для інших бенефіціарів для виконання власних завдань за проєктом: бенефіціари надають доступ один одному без сплати роялті. Запити на доступ можна подавати, якщо не домовлено про інше, упродовж одного року після завершення самого проєкту.

Права доступу дочірніх підприємств надаються на справедливих і розумних умовах афілійованим особам, створеним у державах-членах ЄС бенефіціаром, до сфери якого вони належать, якщо це необхідно для того, щоб ці суб'єкти могли використовувати власні Результати свого бенефіціара.

Права доступу для установ, органів, бюро чи агентств ЄС та країнчленів ЄС: бенефіціари мають надати доступ до своїх результатів на безоплатній основі установам ЄС для розроблення, впровадження або моніторингу політики чи програми ЄС. Такі права доступу обмежуються не-

комерційним та неконкурентним використанням. Це не змінює права на використання будь-яких матеріалів, документів чи інформації, отриманих від бенефіціарів для комунікаційної та рекламної діяльності.

Право власності на Результати проєкту. *Права та обов'язки, пов'язані з Результатами проєкту. Право власності на Результати проєкту* належить тому бенефіціару, який їх створює. «Результати» — будь-який (матеріальний чи нематеріальний) результат дії, наприклад дані, знання або інформація, незалежно від їх форми чи сутності і від того, підлягає він захисту чи ні, тобто Результати, створені в процесі проєкту, а також будь-які права, пов'язані з ними, включно з правами інтелектуальної власності (ст. 26).

Спільне право власності на Результати проєкту кількох бенефіціарів. Два або більше бенефіціарів набувають прав ІВ на результати спільно, якщо: а) вони створили їх спільно і б) неможливо встановити відповідний внесок кожного бенефіціара або відокремити їх з метою подання заявки, отримання чи підтримання чинним їх захист (ст. 27).

Співвласники мають домовитись (письмово) про розподіл та умови набуття їх спільного права власності («Угода про спільне право власності»), щоб забезпечити виконання своїх зобов'язань згідно з Грантовою угодою. Якщо інше не зазначено в угоді про спільну власність, кожен співвласник може надавати невиключні ліцензії третім особам на використання Результатів проєкту спільної власності (без права субліцензування), якщо іншим спільним власникам надано принаймні за 45 днів попереднє повідомлення і передбачено справедливу та розумну компенсацію.

Стосовно спільних Результатів співвласники можуть укласти угоду про застосування іншого режиму, наприклад передання прав ІВ одному власнику. Іншим співвласникам надається право доступу до таких Результатів.

Права третіх осіб (зокрема персоналу). Якщо треті сторони (зокрема персонал) можуть вимагати права на Результати, відповідний бенефіціар має переконатися, що такі вимоги відповідають його зобов'язанням за Угодою. Якщо третя сторона створює Результати, бенефіціар має отримати всі необхідні права (передання таких прав, ліцензію або інше) від третьої сторони, щоб мати можливість виконувати свої зобов'язання так само, як би він їх виконував, якщо б ці Результати були отримані ним самим. Якщо отримання прав на Результати неможливе, бенефіціар має утриматись від залучення третьої сторони до створення Результатів проєкту.

Право власності ЄС щодо результатів. ЄС може, за згодою відповідного бенефіціара, набути права власності на Результати з метою їх захисту, якщо бенефіціар має намір поширювати результати, не захищаючи їх [143].

[143] За винятком будь-якого з наведених випадків: а) відсутність захисту виникає через те, що захист результатів неможливий, розумний або виправданий (з огляду на обставини); б) відсутність захисту пов'язана з відсутністю потенціалу для комерційної або промислової експлуатації; в) бенефіціар має намір передати результати іншому бенефіціару або третій стороні, заснованій у державі-члені ЄС, яка їх захищатиме.

Перш ніж Результати проєкту буде розповсюджено за умови їх правового захисту з боку ЄС, бенефіціар має офіційно повідомити Комісію про те, що не передбачає здійснювати їх захист, і одночасно інформувати про будь-які причини відмови у захисті Результатів. Бенефіціар може відмовити у згоді захищати Результати лише в тому разі, якщо він може надати докази, що його законним інтересам буде завдано значної шкоди. Якщо Комісія вирішить набути право власності, вона офіційно повідомить про це бенефіціара упродовж 45 днів з моменту отримання повідомлення. Жодне розповсюдження, що стосується цих Результатів, не може відбуватися до кінця цього періоду або, якщо Комісія прийме позитивне рішення, доки вона не вживе необхідних заходів для захисту Результатів.

ЄС може також за згоди відповідного бенефіціара набути право власності на Результати проєкту для їх подальшого захисту, якщо бенефіціар-правовласник має намір упродовж чотирьох років після завершення проєкту припинити їх захищати або не вимагати продовження захисту, за винятком випадків: а) захист припиняється через відсутність потенціалу для комерційного чи промислового використання; б) продовження терміну захисту не буде виправданим з огляду на певні конкретні обставини.

Наведемо ще один приклад регламентації питань ІВ у міжнародних програмах наукових досліджень та розробок ЄС щодо проєктів, які фінансуються через ***Програму Єврокомісії «LIFE»*** [144].

Грантова угода проєкту програми LIFE. Відносини між бенефіціарами і ЄС щодо раніше створеної ІВ та Результатів проєкту містяться у Додатку 1 («Загальні умови», ст. II.9). Зазначається, що бенефіціари мають право власності на Результати проєкту, на звіти та іншу документацію, якщо інше окремо не зазначено в угоді.

Права на Раніше створену ІВ докладно не висвітлюються, лише зазначено принцип, що бенефіціари повинні мати всі права на використання Раніше створеної ІВ для її застосування в проєкті та створенні Результатів. Для використання Результатів проєкту з боку ЄС виконавці проєкту мають зазначити, яку Раніше створену ІВ використовували для створення саме цих Результатів.

З метою сприяння використанню технологій, сприятливих для навколишнього середовища, бенефіціарів заохочують надавати доступ по всьому Євросоюзу до всіх документів, патентів та ноу-хау, які були безпосередньо отримані в результаті реалізації проєкту, на недискримінаційних та розумних комерційних умовах.

Права на використання Результатів проєкту та права на використання Раніше створеної ІВ Європейським Союзом. Бенефіціари надають Союзу та Агентству Єврокомісії, відповідальному за проведення конкурсу

[144] LIFE Programme. URL: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

за конкретною тематикою, або Єврокомісії такі права на використання Результатів проєкту:

а) для власних цілей, зокрема для надання доступу особам, які працюють для Агентства / комісії чи інших установ та органів ЄС, та установам у державах-членах ЄС, а також для копіювання та відтворення повністю чи частково у необмеженій кількості примірників;

б) для відтворення: право дозволяти пряме чи непряме, тимчасове чи постійне відтворення результатів будь-якими способами (механічними, цифровими чи іншими) та у будь-якій формі, повністю чи частково;

в) для комунікацій з громадськістю, в тому числі забезпечення доступності результатів для громадськості у такий спосіб, що представники громадськості можуть отримати до них доступ у місці та часі, обраними ними індивідуально; це право також передбачає спілкування і мовлення за допомогою кабелю або супутника;

г) для розповсюдження: право дозволити будь-яку форму розповсюдження результатів або копій результатів для громадськості;

д) для адаптацій: право змінювати Результати;

е) для перекладу;

є) для здійснення права зберігати та архівувати Результати відповідно до правил поводження з документами, які застосовують до Агентства / комісії, включно з оцифруванням чи конвертацією формату для збереження або з новою метою використання;

ж) якщо Результати проєкту оформлено як документи, надається право дозволити повторне використання документів [145].

з) внесення до широкодоступних баз даних або індексів, наприклад через портали «відкритого доступу» або «відкритих даних».

Вищезазначені права щодо використання Результатів проєкту може бути додатково визначено в Спеціальних умовах.

Бенефіціари мають забезпечити для ЄС право використання будь-яких прав на Раніше створену ІВ, внесену в Результати проєкту. Права на Раніше створену ІВ мають використовуватися для тих самих цілей і на тих самих умовах, що застосовуються до прав ЄС на використання Результатів проєкту, якщо інше не зазначено в Спеціальних умовах.

Інформацію про власника авторських прав має бути визначено у разі, якщо результат розголошується Євросоюзом. Інформація про авторське право має містити: «знак авторського права, рік, назва власника авторського права. Всі права захищені. Ліцензовано Європейському Союзу за певних умов».

[145] Відповідно до Рішення Комісії 2011/833/ЄС від 12.12.2011 про повторне використання документів Комісії, якщо це Рішення застосовується та якщо документи входять у сферу його застосування і не виключаються жодним із положень. Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents.

Якщо бенефіціари надають Агентству / комісії права користування, це не впливає на їхні зобов'язання щодо збереження умов конфіденційності.

Відповідно до «Загальних умов Угоди» (ст. II.9), згідно з якою ЄС, Агентство ЄС або Європейська комісія набувають права на використання Результатів проєкту, ці результати може бути використано у будь-який із способів:

а) розповсюдження серед громадськості у друкованому вигляді, в електронному або цифровому форматі, через Інтернет, зокрема соціальні мережі, як файл, який можна завантажити або не завантажити;

б) поширення через пресслужби;

в) включення до широкодоступних баз даних або індексів, наприклад через «відкритий доступ» або портали «відкритих даних», через вільний доступ чи доступ лише за передплатою;

г) редагування або переписування в інший спосіб Результатів проєкту, в тому числі скорочення, узагальнення, модифікація змісту, виправлення технічних помилок, інші за потреби;

д) вирізати, вставляти метадані, легенди або інші графічні, візуальні, звукові чи текстові елементи, вносити інше (за потреби) в Результати проєкту;

е) використовувати окрему частину Результатів (наприклад, аудіо- чи відеофайли), розділяти їх на частини або об'єднувати Результати проєкту;

є) готувати похідні роботи за Результатами проєкту;

ж) здійснювати переклад, додавати субтитри, дублювати результати проєкту всіма офіційними мовами ЄС;

з) надавати ліцензію або субліцензію третім особам, зокрема, якщо ліцензія вже є на будь-які права чи способи експлуатації, викладені у Грантовій угоді.

Ще один приклад міжнародної програми ЄС, проте в якій фінансування надається не з боку установ ЄС, а через спільний фонд країн-учасниць, — *Європейська Спільна програма з дослідження рідкісних хвороб (European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)* [146].

До програми входить 130 установ з 35 країн (26 країн ЄС, Канада, США, сім асоційованих країн: Вірменія, Грузія, Ізраїль, Норвегія, Сербія, Швейцарія та Туреччина). Основне завдання Програми: створити всеосяжну, сталу екосистему, що забезпечує взаємообмін між дослідженнями, медичною допомогою та медичними інноваціями. Заявки можуть подаватися лише установами з країн — бенефіціарів Програми. Виконавці проєкту (Інноваційний проєкт EJP RD) укладають Модельну рамкову угоду та Угоду консорціуму, розроблені безпосередньо для EJP RD. Зокрема, між виконавцями проєкту укладається «Угода про консорціум на проведення досліджень

[146] EJP RD Innovation Projects: Call TextV —16/11/2020 Page 1 of 14 European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Internal Call for Proposals 2021 Innovative Statistical Methodologies to Improve Rare Diseases Clinical Trials in Limited Populations Call Text. URL: https://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2020/12/Innovation-Projects-call-text.pdf

та щодо прав інтелектуальної власності». Результати проєкту та Нові права інтелектуальної власності (Нова ІВ), отримані в результаті проєктів, фінансованих за допомогою *EJP RD*, перебуватимуть у власності організацій — бенефіціарів цих проєктів відповідно до національних / регіональних норм законодавства щодо ІВ.

Якщо декілька учасників спільно виконували роботу зі створення ОІВ, вони мають домовитись між собою про розподіл та умови реалізації їхньої спільної власності в окремій угоді (Угода про спільну власність), беручи до уваги їхній внесок у створення цих ОПІВ (ст. 26.2). Результати проєкту та Нова ІВ мають активно використовуватися і бути доступними для використання незалежно від того, чи передбачається комерційне використання, чи ні, для отримання суспільної вигоди від створених знань (ст. 28.1). Кожний бенефіціар має упродовж чотирьох років після завершення проєкту вжити заходів, спрямованих на використання його результатів.

Програма *EJP RD* має право використовувати документи, інформацію та результати, подані заявниками, та/або використовувати інформацію і результати у власних цілях, за умови збереження прав власника (ст. 31).

Бенефіціари мають надавати один одному на безоплатній основі доступ до своїх Результатів проєкту, необхідних для реалізації завдань у рамках проєкту. Також має надаватися доступ до Результатів проєкту іншим його сторонам для використання результатів цих сторін, якщо для цього потрібне використання результатів інших сторін (ст. 31.3).

Для порівняння варто розглянути умови щодо ОІВ у тендерних контрактах Європейської комісії. Так, модельний контракт за Програмою ЄС з охорони здоров'я — *Health Programe Tenders*, що фінансується *Consumers*, *Health*, *Agriculture and Food Executive Agency* (*CHAFEA*),[147] передбачає такі умови:

Право власності на Результати проєкту: *CHAFEA* та Євросоюз набувають безповоротно і по всьому світу право власності на результати та всі права інтелектуальної власності на новостворені матеріали, виготовлені спеціально для *CHAFEA* згідно з контрактом та внесені в «Результати», без шкоди для норм, що застосовуються до Раніше створеної ІВ (прав на вже наявні матеріали). Такі права ІВ містять авторське право та інші права інтелектуальної або промислової власності на будь-які результати та всі технологічні рішення, а також на інформацію, створену або вироблену підрядником чи його субпідрядником у ході виконання Контракту. *CHAFEA* та ЄС набувають усіх прав з моменту створення підрядником результатів. Ціна контракту охоплює будь-які збори, які належить сплатити підряднику за набуття і володіння правами *CHAFEA* та ЄС, включно з усіма способами використання результатів.

Права на ліцензування Раніше створеної ІВ (rights on pre-existing materials — раніше створені матеріали). Якщо спеціальними умовами не перед-

[147] European Innovation Council and SMEs Executive Agency EISMEA. URL: https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en

бачено інше, *CHAFEA* та ЄС не отримують право власності на раніше наявні права (*pre-existing rights*) за цим контрактом. Підрядник надає ліцензію на Раніше створену ІВ — безоплатну, невиключну та на безповоротній основі — для CHAFEA та ЄС, які можуть використовувати «раніше створені матеріали» усіма способами експлуатації, викладеними у контракті.

Якщо інше не погоджено окремо, субліцензування заборонено, крім таких випадків:

а) коли субліцензію на «раніше наявні права» замовник надає особам та організаціям, які працюють на нього або співпрацюють з ним, у тому числі підрядникам та субпідрядникам (юридичні чи фізичні особи); така субліцензія надається лише з метою їхньої участі у *CHAFEA*;

б) якщо результат є «документом», таким як звіт або дослідження, і призначений для публікації; наявність «раніше створених матеріалів» у Результатах проєкту не може перешкодити публікації документа, його перекладу або «повторному використанню». Водночас «повторне використання» може призначатися для результатів загалом, а не з метою використання наявних раніше матеріалів, взятих окремо від Результатів проєкту.

На «раніше наявні права» ліцензії надаються *CHAFEA* та Євросоюзу з моменту отримання Результатів проєкту та їх затвердження замовником. Такі ліцензії поширюються на всі країни світу і діють протягом усього періоду правової охорони ОІВ. Якщо для виконання контракту потрібно, щоб підрядник використовував «раніше наявні матеріали», що належать замовнику, замовник може вимагати, щоб підрядник підписав відповідну ліцензійну угоду.

Виключні права на ІВ. CHAFEA та ЄС набувають виключні права на:

а) відтворення: право дозволяти або забороняти пряме чи непряме, тимчасове чи постійне відтворення результатів будь-якими способами (механічними, цифровими чи іншими) та у будь-якій формі, повністю чи частково;

б) комунікацію з громадськістю: виключне право дозволяти або забороняти будь-яку демонстрацію, виступ чи комунікацію з громадськістю дротовими або бездротовими засобами, в тому числі надання громадськості результатів у такий спосіб, щоб вони могли отримати доступ до них з місця і в час, обраний ними індивідуально; це також передбачає спілкування в Інтернеті та мовлення за допомогою кабелю або супутника;

в) розповсюдження: виключне право дозволяти чи забороняти будь-яку форму розповсюдження результатів або копій результатів для широкого загалу, шляхом продажу чи іншим способом;

г) оренду: виняткове право дозволяти чи забороняти оренду або надання в оренду результатів чи копій результатів;

д) адаптацію: виключне право дозволяти або забороняти будь-які зміни результатів;

е) переклад: виключне право дозволяти чи забороняти будь-який переклад, адаптацію, організацію, створення похідних творів на основі резуль-

татів та будь-які інші зміни результатів, за умови дотримання моральних прав авторів, де це можливо;

є) якщо результати містять базу даних, — виключне право дозволяти або забороняти вилучення всього чи значної частини вмісту бази даних на інший носій;

ж) якщо результати містять патентоспроможний об'єкт, — право реєструвати такі права на патент і для подальшого використання такого патенту повною мірою;

з) якщо результати містять логотипи або предмет, який може бути зареєстрований як торговельна марка, — право зареєструвати такий логотип чи предмет як ТМ і в подальшому використовувати його;

и) якщо результати містять ноу-хау, — право використовувати такі ноу-хау, необхідні для застосування результатів, та право надати його підрядникам або субпідрядникам, що діють від імені замовника, за умови підписання ними відповідних зобов'язань щодо конфіденційності, де це потрібно;

і) якщо результати є документами, — право дозволити повторне використання документів [148]; право зберігати та архівувати результати відповідно до правил з поводження з документами, включно з оцифруванням або конвертацією формату для збереження чи нового використання; те ж саме щодо результатів, які є програмним забезпеченням або містять його, у тому числі вихідний код, об'єктний код та, де це доречно, документацію, підготовчі матеріали та посібники.

ї) тією мірою, якою підрядник може посилатися на моральні права, право замовника, — публікувати результати проєкту зі зазначенням, або без зазначення імені автора (авторів) та права вирішувати, чи можуть бути і коли розкриті і опубліковані результати.

За Угодою, підрядник гарантує, що виключні права та зазначені способи експлуатації можуть реалізовуватись *CHAFEA* та Союзом за всіма результатами — чи то переданням прав на ОІВ, які були спеціально створені підрядником, чи то за допомогою ліцензії на Раніше створену ІВ.

Гарантії. Під час передання Результатів проєкту підрядник має гарантувати правомірність їх використання будь-якими способами, які може передбачити замовник (у межах, встановлених контрактом, зокрема як щодо Нової, так і Раніше створеної ІВ). Підрядник гарантуватиме, що ІВ є вільною від будь-яких претензій творців або третіх сторін, а також те, що всі необхідні права стосовно Раніше створеної ІВ було отримано або отримано за ліцензіями. Для цього підрядник має скласти перелік усіх наявних раніше прав на Раніше створену ІВ, включно з ідентифікацією правовласників. Якщо Раніше створеної ІВ немає, підрядник має надати відповідну декларацію.

Докази щодо правомірності використання в проєкті раніше наявних прав (прав на Раніше створену ІВ). На запит замовника підрядник, крім

[148] Commission Decision of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (2011/833/EU).

переліку прав на Раніше створену ІВ, зобов'язаний надати докази того, що він має право власності або право користування всіма переліченими наявними раніше правами. Замовник може вимагати такі докази навіть після закінчення строку дії договору. Це положення також застосовують до прав на зображення та звукозаписи. Зазначені докази можуть стосуватися, наприклад, прав на частини інших документів, зображення, графіки, звуки, музику, таблиці, дані, програмне забезпечення, технічні винаходи, ноу-хау, засоби розвитку ІТ, інші програми («технологія, що належить до Раніше створеної ІВ»), концепції, конструкції, інсталяції чи твори мистецтва, джерела чи довідкові матеріали або будь-які інші об'єкти зовнішнього походження. Ці докази мають містити, серед іншого, назву та номер версії програмного продукту; повну ідентифікацію твору та його автора, розробника, творця, перекладача, видавця, редактора, тощо; копію ліцензії на використання продукту або угоди про надання відповідних прав підряднику; копію угоди або витяг з трудового договору про надання відповідного права підряднику, якщо частини результатів були створені його персоналом; текст повідомлення про застереження, якщо таке є. Надання доказів не звільняє підрядника від відповідальності, якщо буде встановлено, що він не має необхідних прав, незалежно від того, коли і ким цей факт виявлено.

Підрядник також гарантуватиме, що він сплатив або підтвердив сплату всіх належних зборів, зокрема збори, пов'язані з кінцевими результатами.

Цитати з робіт. У Результатах проєкту підрядник має чітко вказати всі цитати та посилання на твори з повним описом джерела.

Моральні / немайнові права творців. Підрядник гарантує, що зберігаються нематеріальні / немайнові / моральні права творців і що такі творці не мають заперечень проти того, щоб:

- їхні імена згадувались / не згадувались під час оприлюднення результатів;
- результати було оприлюднено / не оприлюднено після того, як їх було передано в остаточній версії замовнику;
- результати було адаптовано, за умови, що це зроблено в спосіб, який не зашкодить честі чи репутації творця.

3.3.2. Україна та інші країни

Україна. Регулювання розподілу прав інтелектуальної власності між міжнародними організаціями, фондами та науковими установами у разі грантового фінансування ДР здійснюється прийняттям відповідних положень у міжнародних договорах, які укладаються міжнародними організаціями, фондами або їх засновниками з Україною, а також безпосередньо у модельних договорах з виконання ДР, форма яких затверджується зазначеними організаціями.

До основних актів, за якими здійснюється регулювання розподілу прав інтелектуальної власності між міжнародними організаціями, фондами та науковими установами за грантового фінансування ДР в Україні, можна віднести:

• Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» від 20.03.2015;

• Угоду 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» від 12.10.2021;

• Порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1170 пп. 37—39.

За часи незалежності урядами України було укладено значну кількість міжурядових угод у сфері науки і технологій, військово-технічній сфері з новими незалежними державами, США, ЄС, іншими країнами. Їх аналіз свідчить про різний рівень регулювання питань інтелектуальної власності, у тому числі розподілу прав, у разі реалізації спільних науково-дослідних проєктів. Найдетальніше ці питання врегульовано в угодах, укладених Україною з США, ЄС у сфері науково-технічного співробітництва. Зазначені угоди містять додатки, якими регулюються питання, пов'язані з набуттям, розподілом та використанням прав ІВ; окремо розглядаються питання авторського права; використання наукових публікацій; інформації з обмеженим доступом.

Умови участі в Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020» визначено у Регламенті ЄС № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» — Рамкової програми досліджень та інновацій (2014—2020)». Регламент визначає умови створення та використання ОІВ (розд. III. Правила, що регламентують використання та поширення результатів), основні принципи яких наведено далі.

Права на результати проєкту, зокрема права на ОІВ, створені в результаті проєкту, належать сторонам проєкту. Для розподілу прав між собою сторони до підписання контракту укладають угоду консорціуму та зазначають:

• результати проєкту належать тій стороні, яка їх отримала;

• у разі, якщо результати було отримано двома або кількома партнерами спільно і неможливо чітко визначити внесок кожної сторони чи конкретні результати для подання заявки на охорону прав, типова угода про грант встановлює права спільної власності на результати;

• сторони проєкту мають укласти окрему угоду, що містить умови спільного використання результатів проєкту, які мають відповідати зобов'язанням за грантовою угодою з Європейською комісією. Можливе також передання прав на результати проєкту одному партнеру з правом доступу інших учасників до таких результатів.

В угоді також можуть закріплюватись права сторін на надання невиключних ліцензій третій стороні для використання результатів проєкту, проте без прав субліцензування. Додаткові зобов'язання щодо використання результатів визначаються у грантовій угоді (наприклад, умови ліцензування) і мають бути закріплені у робочому плані чи робочій програмі проєкту. Так само і додаткові умови з поширення результатів проєкту, на які впливають обмеження, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, мають бути окремо закріплені у програмі та планах проєкту.

У Регламенті закріплено також основні принципи використання та поширення результатів учасниками проєкту або іншими юридичними особами, що передбачають викладення результатів проєкту в наукових публікаціях та встановлення вільного доступу до таких результатів (згідно з умовами грантової угоди). Витрати на публікації мають бути закладені в бюджет проєкту.

На відміну від угод із США та ЄС міждержавні угоди, укладені Україною у сфері науки і технологій, не визначають особливості врегулювання розподілу прав на ОІВ, які було створено чи надано в результаті спільної діяльності фізичних та юридичних осіб сторін. Зазначено лише, що в контрактах (угодах), які укладаються науковими установами, організаціями та підприємствами сторін у межах виконання зазначених угод, встановлюється порядок використання результатів спільних досліджень, регулюються питання інтелектуальної власності та спільного використання науково-технічних об'єктів.

У рамках міжурядових угод (договорів) та міжвідомчих угод у сфері науки і технологій з 2016 до 2021 р. МОН України організовано приблизно 30 конкурсів на виконання спільних науково-дослідних проєктів у межах міждержавних наукових програм, що виконуються науковими установами України та інших країн.

Українські установи — переможці конкурсу укладають договір на виконання робіт за спільним проєктом з МОН України та партнерську угоду з установою країни — співорганізатора конкурсу. На вебсайті МОН України не розміщено примірний договір на виконання робіт за проєктом, проте у конкурсній інформації в розділі «Інтелектуальна власність» міститься застереження для керівників проєктів щодо питань пов'язаних з інтелектуальною власністю в разі виконання спільного проєкту: «Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділя-

тиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам» [149].

В Україні грантове фінансування ДР здійснюють: Фонд наукових досліджень, Український культурний фонд.

Питання розподілу прав інтелектуальної власності від час виконання проєктів та поширення отриманих результатів врегульовано відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1170).

Інформацію про результати реалізації проєкту разом із заключним звітом та звітом про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проєкту протягом п'яти робочих днів розміщують для вільного доступу на офіційному вебсайті Фонду у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Майнові права інтелектуальної власності, створеної під час проведення досліджень і розроблень за кошти грантової підтримки, належать установі, що отримала грант, крім випадків, передбачених ч. II ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (п. 36, п. 38 Порядку).

Згідно з договором про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки установа, що отримує грант (грантоотримувач) надає Фонду право використовувати з інформаційною метою (у тому числі зберігати, перекладати, висвітлювати, відтворювати будь-яким технічним способом, публікувати або повідомляти у ЗМІ) відомості зі звітних документів, що пов'язані з реалізацією проєкту, незалежно від їхньої форми, за умови, що цим не порушуються наявні права інтелектуальної власності.

Питання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах, що укладаються Українським культурним фондом з установами, які отримують фінансування проєктів, врегульовано такими положеннями:

• право власності, майнові права, майнові права інтелектуальної власності, що виникають в ході реалізації проєкту, належать грантоотримувачу, якщо інше не встановлено грантооримувачем;

• грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд усі документи та інформацію, отримані під час реалізації проєкту, якщо таке використання відповідає чинним правам інтелектуальної власності;

• грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації проєкту [150].

[149] Конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021—2022 рр. URL: https://mon.gov.ua/

[150] Ст. 6 «Право власності щодо реалізованого проекту» Договору про надання гранту. URL: https://ucf.in.ua/docs/40

Інші країни. За часи незалежності *Білорусь* уклала значну кількість міждержавних угод у сфері науки і технологій. Національний науково-технічний портал Республіки Білорусь наводить перелік з 71 чинної угоди. Зазначені угоди, як і в Україні, мають різний рівень регулювання питань інтелектуальної власності, де найбільш детально ці питання врегульовано в угодах, укладених Україною із США, ЄС, на відміну від угод, укладених Білоруссю з країнами СНД.

ДКНТ Білорусі проводить конкурси з виконання науково-технічних проєктів, що пропонуються для виконання в рамках міжнародних договорів. Відбір спільних науково-технічних проєктів здійснюють відповідно до Положення про науково-технічні проєкти, що виконуються в межах міжнародних договорів РБ (затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13.08.2003 № 1065). Згідно з Положенням, Державний замовник укладає договір на фінансування науково-технічного проєкту з організацією-виконавцем за формою, що має відповідати формам типових договорів на створення науково-технічної продукції (п. 15 Положення). Тобто застосовується примірна форма договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт, що фінансуються повністю або частково за державні кошти, яка затверджена постановою ДКНТ РБ від 03.09.18 № 26.

Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень (БРФФД) здійснює грантове фінансування науково-технічних проєктів, що пропонуються для виконання в рамках міжнародних договорів, республіканських і регіональних проєктів як Державний замовник. Питання розподілу прав інтелектуальної власності в разі грантового фінансування регулюються положеннями Статуту БРФФД, де зазначено, що Фонд має право у встановленому законодавством порядку набувати та/або передавати майнові права на результати робіт за предметом договорів, укладених між Фондом та юридичними особами — виконавцями робіт, у тому числі здатних до правової охорони, що отримані виконавцями робіт відповідно до вимог технічного завдання.

Договір між БРФФД та установою—виконавцем проєкту укладають за примірною формою договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт, що фінансуюся повністю або частково за рахунок державних коштів. Механізми розподілу прав інтелектуальної власності у зазначеній примірній формі договору див. у розд. 3.1.

У *Республіці Казахстан* грантове фінансування проєктів з ДР, як національних, так і міжнародних, здійснює Науковий комітет МОН РК. Договір на грантове фінансування проєкту, який укладає Науковий комітет, не містить положень щодо інтелектуальної власності та розподілу прав на результати робіт за проєктом. Конкурсна документація і договір на грантове фінансування містять обов'язки виконавця видати певну

кількість публікацій, присвячених результатам, отриманим за проєктом, і для полегшення подальшої комерціалізації результатів створити відповідний сайт.

Грантове фінансування проєктів ДР у *РФ* здійснюється фондами з підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності головно державними фондами, до яких належать Російський фонд фундаментальних досліджень та Російський науковий фонд. Питання, пов'язані з розподілом прав на отримані за проєктом результати, регулюються Російським фондом фундаментальних досліджень згідно з п. 5 «Правил організації та проведення робіт за науковими проєктами, підтриманими федеральною державною бюджетною установою «Російський фонд фундаментальних досліджень», де зазначається:

• грантоотримувач і організація [151] зобов'язані інформувати Фонд про результати проєкту, які мають ознаки патентоспроможності або можливості комерційного використання, а також про результати, які можуть являти собою державну таємницю. У цих випадках грантоотримувач та організація мають вжити всіх необхідних заходів, передбачених законом, для обмеження доступу до такої інформації;

• у разі оформлення, відповідно до чинного законодавства, виключного права на результати інтелектуальної діяльності, отримані за проєктом, грантоотримувач зобов'язаний безоплатно передати РФ невиключне право на використання результатів інтелектуальної діяльності, отриманих за проєктом;

• організація і грантоотримувач мають право укладати двосторонні угоди з питань оформлення права на результати інтелектуальної діяльності, отримані за проєктом, але з урахуванням цих правил.

Розподіл прав на ОІВ, створені у процесі виконання проєкту, Російським науковим фондом регулюється відповідно до п.34 Конкурсної документації на проведення відкритого публічного конкурсу на отримання грантів Російського наукового фонду за пріоритетним напрямом діяльності РНФ «Проведення фундаментальних наукових досліджень та пошукових наукових досліджень окремими науковими групами», де зазначено, що права на результати інтелектуальної діяльності, створені під час виконання проєкту, належать виконавцям цього проєкту. РФ може використовувати для державних потреб результати інтелектуальної діяльності на умовах безоплатної невиключної ліцензії, що надається правовласником державному замовнику (РНФ), з виплатою державним замовником винагороди авторам ОІВ.

[151] Організація — юридична особа (як правило, наукова установа), що надає грантоотримувачам — фізичним особам та колективам фізичних осіб — умови для виконання наукових проєктів, підтриманих Фондом, яка уклала договір з Фондом і грантоотримувачами.

3.3.3. США

Закон «Про федеральні гранти та угоди про співпрацю» 1977 р. [152] передбачав вимоги щодо укладання контрактів, угод про співпрацю та грантів. Контракти потрібно укладати, коли федеральний орган щось купує чи набуває, наприклад, послуги чи об'єкт. Гранти та угоди про співпрацю укладають, коли федеральне відомство надає допомогу, наприклад у фінансуванні програми. Щоб допомогти з імплементацією закону, Управління бюджетом та управління (ОМБ) опублікувало в 1978 р. вказівки агентствам із забезпечення використання грантових угод [153]. Грантові програми фінансуються федеральним урядом. Є також неурядові програми спонсорства наукових досліджень та розробок. У цих двох категоріях можливі різні джерела фінансування [154].

Найбільший обсяг грантового фінансування ДР у США припадає на Національний фонд наукових досліджень (*National Science Foundation — NSF*), що є федеральним агентством, створеним для сприяння прогресу науки, розвитку національного здоров'я, процвітанню і добробуту та забезпеченню національної оборони [155].

NSF є єдиним федеральним агентством, місія якого полягає у підтримці в усіх галузях фундаментальної науки і техніки, крім медичних наук. У Фонді окремо виконується програма підтримки малого та середнього бізнесу у сфері ДР [156]. Національний науковий фонд (*NSF*) щороку присуджує

---

[152] Full text of the Federal Grant and Cooperative Agreement Act. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3.pdf 92 Stat. 3 — Federal Grant and Cooperative Agreement Act. URL: https://www.govinfo.gov/app/details/STATUTE-92/STATUTE-92-Pg3

[153] US Grant Policy. URL: https://research.fiu.edu/funding/federal-funding/

[154] До переліку урядових агенцій, які надають грантове фінансування проєктів у сфері досліджень та розробок, входять, зокрема: Міністерство сільського господарства США (*USDA*), Міністерство оборони США, Міністерство освіти, Міністерство енергетики, Міністерство охорони здоров'я та гуманітарних питань, Управління із захисту навколишнього середовища (*Environmental Protection Agency* (*EPA*)), Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (*National Aeronautics and Space Administration* (*NASA*). URL: https://www.nasa.gov), Управління у справах малого бізнезу (*Small Business Administration* (*SBA*).

[155] *NSF* щороку фінансує приблизно 27 % фундаментальних досліджень коледжів та університетів, що підтримуються федеральною владою (URL: https://www.nsf.gov). У багатьох галузях, таких як математика, інформатика та соціальні науки, *NSF* є основним джерелом федеральної підтримки, надаючи 12 000 грантів окремим дослідникам та групам науковців на рік із середньою тривалістю три роки — для фінансування конкретних дослідницьких пропозицій, які було визнано експертами найперспективнішими.

[156] The National Science Foundation (NSF) Office of Small and Disadvantaged Business Utilization (OSDBU) helps increase contract and subcontract awards to small and dis-

стартап-компаніям та малому бізнесу грантів на 190 млн дол. за програмою «Інноваційні дослідження малого бізнесу» (*SBIR*) / трансферу технологій малого бізнесу (*STTR*).

Інструментом надання фінансування Фондом є гранти та угоди про співпрацю. Посібник Фонду щодо політики і процедур подання пропозицій та грантів (*PAPPG*) [157] містить вказівки щодо підготовки та подання пропозицій, управління успішними проєктами, включно з питаннями регламентації інтелектуальної власності в таких проєктах. У Посібнику зазначено, що за винятком випадків, коли це прямо зазначено, термін «грант» є взаємозамінним із термінами «договір про співпрацю» чи «нагорода», а термін «грантоотримувач» — з терміном «отримувач коштів за договором про співпрацю».

Грантова угода — означає юридичний інструмент фінансової допомоги між *NSF* та грантоотримувачем [158], який відрізняється від Угоди про співпрацю тим, що не передбачає суттєвої участі *NSF* разом з грантоотримувачем у діяльності, передбаченій грантом.

Згідно з правилами фінансування, установи з академічної сфери (Установи) та промислові партнери (компанії) мають заздалегідь домовитись щодо регламентації прав інтелектуальної власності. Між ними має бути підписано Угоду щодо питань ІВ (включно з правами на публікацію та патент) і подано до *NSF* до прийняття рішення про надання гранту. За цих обставин *NSF* не несе відповідальності ні за досягнуту домовленість в угоді щодо ІВ, ні за інформацію про ІВ, якою обмінюються Установа і промисловий партнер.

Розподіл прав на винаходи, зроблені Установами та компаніями за проєктами Фонду, регламентується положеннями Закону Бея — Доула (37 *CFR* § 401.14) та актами Фонду [159].

Права на патенти [160]. Так, *NSF* залишає за собою право скеровувати дії грантоотримувача щодо того, чи передавати іноземному уряду або виконавцю досліджень такі права на будь-який предмет винаходу, які необхідні для дотримання будь-якого міжнародного договору чи угоди; *NSF* використовуватиме положення про патентні права, передбачені в 37 *CFR*

---

advantaged businesses, and identifies potential businesses to support NSF. URL: https://new.nsf.gov/osdbu

[157] The Proposal and Award Policies and Procedures Guide (PAPPG). URL: https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg20_1/nsf20_1.pdf

[158] Відповідно до 31 USC 6302, 6304 (Code § 6304. Using grant agreements. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/6304

[159] Chapter 18 of Title 35 of the USC, «the Bayh-Dole Act»; NSF 37 CFR § 401 (37 CFR § 401.14 — Standard patent rights clauses. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/401.14

[160] Положення щодо патентних прав ідентичні положенням, передбаченим у Законі Бея — Доула, 37 CFR § 401.14 «Стандартних положеннях щодо патентів», за винятком змін, дозволених відповідно до розділу 37 CFR § 401.5 (Modification and tailoring of clauses).

§ 401.14, у всіх своїх грантах для проведення експериментальних, дослідницьких робіт, у тому числі грантах, наданих іноземним організаціям.

Стандартне положення про патентні права реалізує стандартну умову про патентні права.

Умовами надання грантів передбачено можливість внесення до Договорів окремих спеціальних положень щодо прав на винаходи — а саме, коли є виняткові обставини, що потребують обмеження прав грантоотримувача зберегти право власності на будь-який винахід. Як правило, такі обмеження можуть запроваджуватися з метою дотримання політики і цілей гл. 18 розд. 35 Кодексу законів США «Права на патенти на винаходи, які розроблено за федеральної допомоги» та Закону про Національний науковий фонд [161].

Якщо це не суперечитиме зобов'язанням (згідно зі Статутом Фонду, міжнародною угодою чи договором з іншими учасниками або іншими донорами дослідження), кожне таке спеціальне положення щодо прав на винаходи дасть можливість розробнику винаходу вимагати дозвіл на збереження основних прав на цей винахід відповідно до процедур, зазначених угодою.

Якщо грант надається неприбутковій державній організації, то в положенні Керівництва щодо отримання грантів «Д. Інтелектуальна власність» [162] зазначено, що після оплати витрат на патентування і ліцензування, виплат винахідникам та інших витрат, пов'язаних з адмініструванням прав на винахід, залишок будь-яких роялті або доходів, зароблених цією установою-підрядником, використовується для наукових досліджень, розробок та освіти, відповідно до цілей Установи, зокрема діяльності, що збільшує ліцензійний потенціал інших винаходів Установи.

Особливості грантів, на які поширюються дії міжнародних угод. У разі здійснення міжнародних спільних дослідницьких програм умови розподілу прав ІВ можуть відрізнятися від стандартних положень: Фонд може вимагати передати іноземному уряду або виконавцю досліджень права на будь-який винахід, якщо це передбачено міжнародним договором.

Збереження прав за винахідником. Якщо грантоотримувач вирішує не зберігати права на винахід за собою, винахідник може вимагати дозволу Фонду для збереження патентних прав за собою. Такі запити, як правило, задовольняються, якщо грантоотримувач або роботодавець винахідника не доведуть, що це може мати негативні наслідки.

Якщо інше федеральне відомство зацікавлене у відповідній технології — результаті гранту, Фонд може після отримання рішення грантоотримувача не здійснювати патентування і, переконавшись, що винахідник та-

[161] Chapter 18 of title 35 of the United States Code or the National Science Foundation Act. — Chapter 18 — Patent Rights in Inventions made with Federal Assistance. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35/part2/chapter18&edition=prelim

[162] Proposal & Award Policies & Procedures Guide. D. Intellectual Property. URL: https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg22_1/nsf22_1.pdf

кож не бажає патентувати, надіслати інформацію щодо винаходу до цього відомства для ознайомлення та можливості запатентувати винахід.

Затвердження передання прав на патент. Схвалення передання прав некомерційною організацією (згідно з підпунктом (k) (1) Положення про патентні права в п. 37 *CFR* § 401.14) надаватиметься Фондом, якщо не буде визначено, що це зашкодить інтересам уряду США.

Схвалення Фондом видання некомерційними організаціями довгострокового виключного ліцензування прав на винаходи, що підтримуються грантом, надаватиметься, якщо тільки таке передання прав не впливатиме негативно на інтереси уряду США.

Право Уряду використовувати винахід у своїх цілях — march-in rights: стосовно будь-якого винаходу, на який малий бізнес або некомерційна організація набула прав, агентство, що профінансувало цю угоду, має право вимагати від установи-підрядника, правонаступника або ліцензіата цього винаходу надати невиключну, частково виключну або виключну ліцензію для використання в будь-якій галузі відповідальному заявнику або заявникам [163].

Заява до Фонду щодо необхідності реалізувати право *march-in rights* на винахід має бути адресована патентному повіреному *NSF*. Такі клопотання повинні:

а) визначити патент чи заявку на патент та відповідні галузі використання винаходу;

б) зазначити підстави для запропонованого впровадження прав *march-in rights*;

в) надати докази того, що є одна чи більше з чотирьох умов, які створюють право *march-in rights* (відсутність практичного застосування, незадоволені потреби в охороні здоров'я чи безпеки, незадоволені вимоги щодо громадського використання або невіддання переваги промисловості США);

г) пояснити, які дії Фонду потрібні для виправлення цієї умови.

Фонд може звернутись до грантоотримувача з пропозицією передати йому або іншій призначеній особі права на використання патенту в одній або декількох країнах, якщо грантоотримувач вирішив не зберігати права на свій винахід [164]. Також *NSF* може вимагати негайного передання права власності на предмет винаходу, якщо субсидіант не зможе: 1) забезпечити своєчасне розкриття винаходу; 2) зробити своєчасні вибір щодо збереження прав на патент або 3) подати своєчасну заявку на патент; але лише в тому разі, якщо буде встановлено, що такі дії необхідні для збереження патентних прав.

---

[163] Згідно з положеннями Закону § 37 CFR § 401.6 (Exercise of march-in rights) та 37 CFR § 401.14 — Standard patent rights clauses. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/401.14

[164] Реалізація цього права Фонду здійснюється відповідно п. (d) положення про патентні права Закону 37 CFR § 401.14 «щодо права вимагати передання права власності на предмет винаходу, якщо існують певні умови».

Права на раніше створену ІВ (Background rights). Фонд набуває прав на раніше створену технологію виконавця дослідження лише за виняткових обставин, коли через характер досліджень Фонд вимагає посиленого контролю над отриманими результатами. У такому випадку *NSF* може розпочати переговори щодо положень в угоді, які регламентують передання *Background rights*. Якщо грантоотримувач — представник малого бізнесу або некомерційної організації, положення угоди будуть відповідати вимогам Закону 37 *CFR* 401.12[165]: а) угода про фінансування з фірмою з малого бізнесу або національною некомерційною організацією не міститиме положення, яке дозволяє федеральному агентству вимагати ліцензування третім особам винаходів, що належать виконавцю гранту, але не є винаходом — результатом проєкту, якщо таке положення не було схвалено керівником установи. У будь-якому такому положенні буде чітко зазначено, чи може вимагатися ліцензування у зв'язку з використанням винаходу — результату проєкту, конкретно визначеного робочого об'єкта проєкту чи обох; б) федеральне агентство не вимагатиме ліцензування третіх сторін згідно з будь-яким таким положенням, якщо керівник цього агентства не вирішить, що використання винаходу іншими особами є необхідним для впровадження в практику винаходу — результату проєкту або для використання робочого об'єкта грантового договору і що така дія необхідна для досягнення практичного застосування винаходу — результату проєкту чи робочого об'єкта.

Права на матеріали, захищені авторським правом. Фонд, як правило, набуває лише таких прав на захищені авторським правом матеріали, які необхідні для досягнення його цілей або для дотримання вимог будь-якої відповідної загальнодержавної політики чи міжнародної угоди.

З метою збереження стимулів для приватного розповсюдження результатів проєкту та розвитку підприємництва Фонд, як правило, не отримуватиме частину доходу від використання авторського права за винятком випадків, коли це необхідно для виконання вимог будь-якої загальнодержавної політики чи міжнародної угоди. У виняткових випадках Фонд може обмежити права грантоотримувача щодо використання об'єктів авторського права, якщо це найкраще відповідає цілям конкретної програми чи гранту.

Публічний доступ до захищених авторським правом матеріалів. Політика *NSF* щодо публічного доступу до захищених авторським правом творів (*Public access policy*) відображає прагнення Фонду забезпечити, наскільки це можливо, щоб американська громадськість, промисловість та наукове співтовариство мали доступ до результатів наукових досліджень, які фінансуються Фондом. Відповідно до цієї політики грантоотримувачі мають забезпечити висвітлення результатів досліджень у рецензованих наукових журналах та в збірниках матеріалів конференцій. Такі результати мають

[165] 37 CFR 401.12. Licensing of background patent rights to third parties. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/401.12

бути доступні для завантаження, читання та аналізу впродовж 12 місяців з моменту публікації і міститися в перехідних та остаточному звітах.

Поширення та обмін результатами досліджень. Очікується, що дослідники негайно підготують і опублікують усі суттєві висновки проєктів Фонду. Також передбачається, що дослідники надаватимуть іншим представникам дослідницької спільноти за розумну плату і протягом розумного часу доступ до первинних даних, зразків, фізичних колекцій та інших допоміжних матеріалів, створених або зібраних у ході роботи за грантами Фонду.

Конфіденційна інформація має передаватися лише у такій формі, яка захищає конфіденційність приватних осіб та задіяних суб'єктів. Фонд заохочує грантоотримувача ділитися програмним забезпеченням та винаходами, створеними в рамках гранту, або в інший спосіб робити їх широкодоступними та придатними для використання. Кожний грант *NSF* містить, як частину загальних умов гранту, положення, що передбачають розповсюдження та обмін результатами досліджень. Фонди, що фінансують дослідження в ЄС, здійснюють це, як правило, на принципах, близьких до принципів Рамкових програм ЄС з наукових досліджень та інновацій. Позиція Єврокомісії полягає в тому, що університети та інші державні дослідницькі організації мають реалізовувати принципи «Кодексу практики щодо управління інтелектуальною власністю» 2008 р., а саме, полегшувати доступ до результатів проєкту, не порушуючи при цьому прав партнерів проєкту. В угодах фондів з надання коштів на дослідження і розробки виділяють Раніше створену ІВ та ІВ, пов'язану з результатами проєкту. Перед поданням заявок на проєкт, як правило, виконавці мають укласти між собою угоду про Раніше створену ІВ (*Agreement on background*).

Незважаючи на подібність умов до Рамкових програм ЄС, є відмінність в умовах доступу для партнерів проєкту до Раніше створеної ІВ: для здійснення права доступу потрібен письмовий запит («запит на доступ«), а «права доступу» означають права на використання Раніше створеної ІВ для партнера — згідно з умовами угоди на грант. Якщо не погоджено інше, права доступу не означають права на субліцензію. Водночас доступ до Раніше створеної ІВ, необхідної для реалізації завдань у рамках проєкту, може бути як на безоплатній основі, так і на основі «*Чесних і розумних умов*» (що означає відповідні умови, у тому числі можливі фінансові умови або умови надання доступу на безоплатній основі (*royalty-free*) з урахуванням конкретних обставин запиту).

У США федеральні агенції для фінансування досліджень надають гранти і укладають угоди про співпрацю. Так само, як і у програмах ЄС, для отримання федерального гранту в США заявники мають укласти договір щодо регламентації прав інтелектуальної власності та надати його агентству до прийняття рішення про виділення гранту.

В Угоді з урядовою агенцією (будь-яким державним Фондом) визначається Раніше створена ІВ, особливу увагу приділяють патентним правам,

які регламентуються згідно із законом Бея — Доула положеннями статті «Стандартні положення щодо патентів». Також передбачено внесення окремих «Спеціальних положень щодо прав на винаходи», згідно з яким отримувач гранту зможе набути права на винахід — результат проєкту (якщо не буде заперечливих обставин).

Роялті, отримані від використання винаходів та інших ОІВ, створених неприбутковою установою за грантами, мають після оплати всіх необхідних витрат скеровуватися на наукові дослідження та освіту відповідно до цілей установи, зокрема на діяльність, що збільшує ліцензійний потенціал інших винаходів установи.

Стосовно міжнародних дослідницьких програм застосовуються особливі умови, що дають можливість передавати права на винахід, створений у рамках міжнародного проєкту, іноземному партнеру. Якщо грантоотримувач і агентство, що здійснює фінансування, не передбачають набути права на винахід, патент може отримати винахідник. Модельними угодами на надання гранту визначаються також умови надання виключних ліцензій, отримання урядом прав на патент, отримання ліцензії урядовим агентством.

Щодо Раніше створеної ІВ, то агенція (Фонд) набуває прав на раніше створену технологію виконавця дослідження лише за виняткових обставин: коли через характер досліджень, які підтримуються, Фонд вимагає посиленого контролю над отриманими результатами — винаходами. Угоди також можуть передбачати умови використання об'єктів авторського права для агентств та умови відкритого доступу громадськості до них.

Висновки

Договори з урядовими органами, установами, що фінансують ДР

Європейський Союз. У ЄС до договорів з проведення досліджень, пов'язаних з державним фінансуванням, належать договори із співробітництва між установами, що фінансують, та науковими організаціями, університетами і промисловістю; договори з державних закупівель у сфері ДР; договори з проведення ДР на замовлення та надання послуг у сфері наукових досліджень [166].

У регламентах ЄС щодо реалізації Рамкових програм досліджень та інновацій, інших документах РП міститься комплекс зобов'язань учасників проєкту щодо охорони прав ІВ та розповсюдження результатів. Принципові положення містять: набуття прав ІВ на результати проєкту стороною, яка їх отримала; визначення особливостей управління правами на спільні

[166] Communication from the Commission. Framework for state aid for research and development and innovation (rdi_framework). 2014/C 198/01. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

ОІВ в окремій угоді або передання прав на спільні ОІВ одній стороні проєкту; забезпечення сторонами проєкту охорони прав ІВ та конфіденційної інформації; використання сторонами Раніше створеної ІВ для реалізації проєкту, як правило, безоплатно та Раніше створеної ІВ і Нової ІВ з комерційною метою — на оплатних умовах; визначення особливостей розподілу та охорони прав ІВ в угоді консорціуму; зобов'язання з поширення результатів проєкту з наданням відкритого доступу до наукових публікацій та даних не порушуючи конфіденційність і права ІВ; умови доступу до результатів ДР Європейської комісії тощо). Європейська комісія не набуває прав ІВ на результати ДР, що фінансується нею, за винятком випадків, коли виконавці проєкту не передбачають здійснювати охорону прав ІВ. Доступ до результатів проєкту для промисловості, як правило, здійснюється шляхом надання науковою організацією (університетом) ліцензії на справедливих комерційних умовах на виключній або невиключній основі.

У *державах-членах ЄС*, як правило, державне фінансування не вимагає передання прав інтелектуальної власності агенції, яка здійснює фінансування. Законодавство країн або правила державної установи, що фінансує, передбачають, що виконавець проєкту набуває прав ІВ. У більшості країн це наукова організація чи університет. У договорах агенцій з фінансування ДР може бути передбачено варіанти розподілу прав ІВ між установою, що фінансує, та виконавцями:

• варіант закріплення виключних прав ІВ за державним замовником. У разі ексклюзивної розробки (*exclusive development*) всі права ІВ закріплюються за агентством. Зазвичай це відображатиметься у більш високій ціні і відбувається у сферах оборони чи безпеки, де необхідне збереження секретності результатів, або коли державний замовник є єдиним зацікавленим замовником;

• варіант закріплення прав ІВ за установою-виконавцем із зобов'язаннями забезпечувати охорону прав ІВ та заходи з комерціалізації результатів, їх розповсюдження через публікації.

Для певних напрямів досліджень державним замовником встановлено практику, що результати досліджень мають бути загальнодоступними. Також діє практика отримання дозволу замовника на першу комерційну експлуатацію за межами країни, де фінансувались дослідження. Договорами зазвичай визначаються права виконавців ДР публікувати результати своїх досліджень у відкритому доступі, заздалегідь виконавши процедури із забезпечення захисту ІВ, у тому числі патентної охорони винаходів.

В *Україні* до 2012 р. діяла практика закріплення прав на результати ДР за Міністерством освіти і науки України та іншими державними органами. При цьому міністерства не вживали заходів з охорони прав ІВ та комерціалізації результатів досліджень. У системі НАН України, відповідно до актів НАН України 2008 р., права на результати досліджень, що здійснюються за рахунок фінансування НАН України, закріплюються за науковими установами — виконавцями досліджень. У прийнятих у 2012 р. змінах до Закону

України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та у 2016 р. — до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було внесено розроблені ЦДІВТТ НАН України зміни щодо закріплення за науковими організаціями та ЗВО — виконавцями досліджень прав на технології та їх складові та на ОІВ (за винятком технологій, віднесених до державної таємниці, та в інших випадках, визначених законом), що дало можливість привести законодавче регулювання у відповідність до практики США та Європейської комісії. Також документами НАН України було визначено особливості створення та використання ОІВ під час реалізації науково-технічних проєктів наукових установ та підприємств і організацій. Слід зазначити, що не всі міністерства свої акти стосовно закріплення прав на технології та інші результати ДР за виконавцями привели у відповідність до зазначених вище законів України.

У *Республіці Білорусь*, *Казахстані* фінансування ДР з державного бюджету здійснюється на підставі укладених договорів (контрактів) між органами державного управління, іншими головними розпорядниками бюджетних коштів (державні академії наук) та науковими установами і ЗВО. У РФ у разі бюджетного фінансування ДР застосовуються процедури пов'язані з укладанням державного (муніципального) контракту або виконання державного завдання, що не передбачає укладання контракту.

Цивільні кодекси ННД не визначають питання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах ДР. Лише в ЦК РФ зазначено, що права виконавця та замовника на результати робіт, яким надається правова охорона як результатам інтелектуальної діяльності, визначаються відповідно до розд. VII «Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації» ЦК РФ.

Дослідження показало, що в ННД є відмінності у законодавчому регулюванні створення, охорони об'єктів права інтелектуальної власності та розподілу прав інтелектуальної власності у разі виконання ДР за рахунок бюджетного фінансування. Так, в Україні, на відміну від Білорусі та РФ, значну роль у регулюванні зазначених правовідносин відіграють відомчі нормативні акти, якими регулюється проведення ДР. Такі акти містять положення, що визначають правовідносини, пов'язані з охороною об'єктів права інтелектуальної власності та розподілу прав інтелектуальної власності у договорах ДР, а також примірні форми договорів на виконання ДР, які застосовують у разі фінансування робіт з державного бюджету.

У РБ регулювання правовідносин, пов'язаних з використанням та розподілом прав інтелектуальної власності на результати ДР, що фінансуються з державного бюджету, здійснюється на підставі Указу Президента РБ від 04.02.13 № 59 та відповідно до Положення «Про комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності, створених за рахунок державних коштів» (надалі — Положення), затвердженого цим Указом. Згідно із зазначеним положенням, було затверджено примірну форму договору

на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт, застосування якої має обов'язковий характер для всіх розпорядників бюджетних коштів.

У Казахстані питання набуття прав на результати ДР врегульовано ЦК РК та Законом РК «Про комерціалізацію результатів наукової та/або науково-технічної діяльності».

У РФ фінансування ДР з державного бюджету здійснюється на підставі укладених державних (муніципальних) контрактів або за державним завданням, що не передбачає укладання контракту (договору) на виконання ДР. Особливістю РФ є фактична відсутність законодавчого регулювання правовідносин, пов'язаних з використанням та розподілом прав інтелектуальної власності на результати ДР, що фінансуються з державного бюджету за державним завданням. У результаті бюджетні, казенні та автономні установи, які виконують державне завдання на проведення ДР, перебувають у нерівному становищі з виконавцями державних (муніципальних) контрактів у сфері наукової діяльності, хоча вони, по суті, можуть виконувати однакові види наукових робіт і фінансуватися з одних і тих самих бюджетних джерел.

США — країна з найбільш детальним урегулюванням створення та використання ОІВ за державного фінансування з урегулюванням відносин ІВ на рівні:

• законів (Закон Бея — Доула, *USC* 35 § 200—212; укладання договорів *CRADA*, *USC* 15 § 3710a);

• Кодексу федеральних регламентів (37 *CFR* 401 — щодо федеральних угод про фінансування з підрядниками, 37 *CFR* 404 — стосовно політики ліцензування винаходів, що належать федеральному уряду, 37 *CFR* 501 — єдина патентна політика щодо прав на винаходи, створені державними службовцями; 48 *CFR* — правила закупівель для федеральних потреб);

• документів програм *SBIR* та *STTR*;

• відомчих актів, що стосуються прав ІВ у разі державних закупівель, прийнятих Міністерством оборони США, *NASA* тощо.

Основні принципи:

• з прийняттям закону Бея — Доула закріплення за некомерційними установами та МСП прав на винаходи, створені за бюджетного фінансування, із зобов'язаннями здійснювати їх комерціалізацію, віддаючи перевагу малому бізнесу, та патентування;

• збереження за урядом права *march-in rights* з використанням винаходів для державних потреб та правом надавати ліцензії на використання іншим організаціям, а також вирішувати питання передання прав на винахід іноземним організаціям та здійснювати патентування в країнах, де виконавець досліджень цього не зробив;

• ліцензіати виключних ліцензій, які надають виконавцями досліджень, мають дотримуватись правил, що продукція, яка втілює предмет винаходу, буде вироблятися в основному в США;

• у разі відмови університету здійснювати патентування створених під час ДР винаходів права на їх патентування належать уряду. Якщо університет вирішить не подавати заявку на патент і не здійснювати комерціалізацію, а агентство прийме рішення, що патентну охорону та комерціалізацію уряд не здійснюватиме, винахідник(и) може вимагати отримання прав на винахід від уряду;

• надання федеральними агентствами невиключної ліцензії на винаходи, що належать федеральному урядові (створені державними службовцями, винаходи у певних сферах — оборона тощо), та за виконання певних умов — виключної ліцензії;

• для угод *CRADA* визначення можливості використання компанією технології, розробленої у державній лабораторії, для розроблення або вдосконалення виробу, процесу чи послуг у комерційних цілях та для посилення позиції економіки США; співробітництва компанії та лабораторії з метою подальшого вдосконалення технології, розробленої в лабораторії, та її комерційного застосування (зокрема, технології військового застосування); співробітництво для досягнення певних цілей (лабораторії *Army, Navy, Air Force* тощо);

• внесення до договорів на фінансування досліджень положень законів та Кодексу федеральних регламентів, широке використання під час укладання договорів модельних застережень, розроблених агентствами для різних взаємовідносин агентства та виконавця;

• відображення у Політиках у сфері прав ІВ університетів США та модельних договорах зі співробітництва і грантових угодах зі спонсорами й партнерами проєктів. Основний принцип: права на ОІВ, створені в результаті фінансованих агентствами досліджень належать університету. Також у Політиці може міститися заборона на передання патентних прав третім особам та вимога використовувати роялті (після сплати витрат і виплати частки винахідникам) для подальших наукових досліджень чи освіти.

Охорона прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються агентствами з дослідження космосу в ЄС та США

Європейський Союз. Через суттєві відмінності у космічному законодавстві окремих країн і необхідність координувати їхню діяльність особливо важливу роль у космічних дослідженнях Західної Європи відіграють стандартизація та уніфікація. При цьому на рівні Європарламенту ухвалено рішення щодо максимальної концентрації зусиль і фінансів для впровадження космічних інноваційних технологій або товарів, послуг та інших прикладних результатів, отримуваних з використанням космічних технологій і систем. Науково-дослідна діяльність у сфері космосу здійснюється в рамках Європейського космічного агентства (*ESA*).

Принципи космічних досліджень полягають у сприянні державами-членами та *ESA* обміну інформацією, що стосується галузі космічних досліджень і технологій та їх застосуванні у космічній техніці; опублікуванні наукових результатів або оприлюдненні їх в інший спосіб після попереднього використання вченими, відповідальними за експерименти.

Комерціалізація космічної діяльності, що є важливим пріоритетом ЄС, має свою специфіку: вона здійснюється не виключно комерційним чи державним сектором, а на основі державно - приватного партнерства. Це стосується товариств, створених у комерційних цілях, але з урядовим контролем. Також набули поширення приватні компанії, які значною мірою залежать від контрактів з *ESA*.

В *ESA* склалася досить розгалужена система контрактів (навчальні, науково-дослідні і дослідно-конструкторські контракти, договори поставок, контракти на технічне обслуговування, операційні контракти, договори щодо експлуатації та обслуговування, договори з надання технічної допомоги тощо).

До використання об'єктів права ІВ в *ESA* застосовують принципи, викладені у Конвенції зі створення Європейського комічного агентства. *ESA* розроблено також низку нормативних документів, що стосуються регламентації використання ОІВ та інформації з обмеженим доступом (Загальні положення та умови контрактів *ESA*, Регламент щодо укладання контрактів, Правила, що стосуються інформації, даних та інтелектуальної власності, Положення щодо питань безпеки, Правила впровадження програм, Положення, що містяться в міжнародних угодах, тощо).

Документи *ESA* містять принципи охорони, які стосуються різних видів інформації і даних, отриманих від співробітників *ESA*, підрядників і дослідників. Зокрема, в них визначено статус винаходів і творів, створених співробітниками *ESA*; статус винаходів і творів, створених підрядниками; визначено правила доступу та використання таких об'єктів: випадки, коли доступ і використання таких об'єктів має бути зарезервовано за Агентством; коли доступ і використання зарезервовано за Агентством від імені держав-учасниць; коли доступ та використання зарезервовано Агентством для інших цілей і мають бути доступні на умовах ринкових відносин для держав-учасниць (виконавець може відмовити в цьому на певних умовах); визначено умови, коли виконавець використовуватиме результати, отримані в ході виконання договору з Агентством; закріплено вимоги, щодо яких держави-члени, в тому числі їх академічні та науково-дослідні установи, можуть мати доступ до інформації та даних і використання ОІВ безоплатно для своїх науково-дослідних цілей (зазначено умови, на яких виконавець може відмовити в такому доступі).

Основні принципи регламентації прав ІВ становлять:

• визначення права виконавця на подання заявки та користування ОІВ, якщо інформація і дані створено виконавцем в результаті роботи за договором з Агентством;

• Агентство має відкласти поширення та розкриття інформації і даних упродовж певного періоду, щоб надати можливість виконавцю подати заявку на отримання патенту;

• якщо виконавець не передбачає подавати заявку на отримання прав на будь-який ОІВ або бажає відмовитися від прав на ОІВ, він має повідомити Агентство, яке може знайти треті сторони, зацікавлені у використанні зазначених інновацій або винаходів, також Агентство може взяти на себе ініціативу подання заявок на отримання прав на ці ОІВ. Виконавець у таких випадках передає свої права третім особам або Агентству.

У разі оформлення прав на інтелектуальну власність Агентством виконавець, Агентство, держави-члени і держави-учасниці мають отримати право на безоплатну не ексклюзивну, безвідкличну ліцензію на використання ІВ у власних цілях, без права видання субліцензій;

• якщо виконавець упродовж певного часу неефективно використовує інформацію і дані, створені під час виконання договору з Агентством, Агентство залишає за собою право шукати третю сторону, зацікавлену в ефективній експлуатації технології. У такому разі виконавець має видати ліцензію на цю технологію такій третій стороні або сторонам на сприятливих умовах;

• права, які має виконавець щодо Раніше створених інформації, даних або ОІВ як правовласника чи ліцензіата, мають охоронятися від порушень. Виконавець має надати ліцензію на сприятливих умовах для доступу до такої інформації і даних іншим виконавцям проєкту в обсязі, необхідному для досягнення мети проєкту. У разі, якщо виконання проєкту потребує надання субліцензії, її надають виключно з метою реалізації проєкту.

Окремо визначено загальні принципи передання технологій, створених у рамках *ESA*, за межі держав-членів. При цьому зазначають відмінність між технологією та результатами робіт, права на які має Агентство, і тими, права на які належать виконавцям.

Законодавство США надає *NASA* широкі повноваження у виконанні своїх функцій. Зокрема, Закон уповноважує керівництво *NASA* «укладати і виконувати такі договори... які можуть бути необхідні для організації своєї роботи і на таких умовах, які воно вважає доцільними, з будь-яким агентством або інституціями Сполучених Штатів, або з будь-якою державою... будь-якою особою, фірмою, асоціацією, корпорацією чи навчальним закладом». *NASA* застосовує кілька видів контрактів, які різняться за підходом до визначення ціни контракту та питаннями, чи стосуються вони федеральних закупівель, чи ні.

Договори може бути класифіковано залежно від типу контрагента (контракти з національними неурядовими організаціями, з урядовими організаціями, з іноземними організаціями); від типу фінансування робіт за контрактом (кожний вид контракту має два підвиди: контракти з

відшкодуванням та контракти без відшкодування); залежно від того, хто несе витрати і в яких пропорціях (угода, витрати за якою відшкодовуються, угода, витрати за якою не відшкодовуються, або угоди про співпрацю). В деяких випадках *NASA* може укладати угоду, за якою фінансується участь іншої сторони.

Зазвичай у контракті наводиться правовий режим використання раніше створених даних, що належать *NASA* або іншим організаціям (інформація, що належить *NASA*, надається контрагенту безоплатно, а використання інших даних недержавних організацій надається на підставі ліцензії); порядок взаємодії контрагентів у разі створення винаходів під час виконання контрактів. Патенти на такі винаходи зазвичай переходять у власність уряду, проте фірми, які створюють винаходи, можуть отримати ліцензію, в тому числі виключну, на їх використання.

В угодах *NASA* пропонується кілька варіантів урегулювання прав ІВ (врегульовано такі питання, як права на власні дані учасників, створені до проєкту, обмін такими даними, права на дані, створені в проєкті учасниками або *NASA*, умови розкриття винаходу, авторське право, користування даними, які належать третій стороні, права на спільні винаходи тощо). Так, в одному варіанті договору зазначено, що обмін раніше створеними даними має бути окремо обумовленим у запиті до власника таких даних, жоден автоматичний обмін даними неможливий, а дані, створені в межах проєкту, можуть передаватись *NASA*, але з дотриманням режиму обмеженого розголошення; публікація матеріалів, захищених авторським правом, можлива; також визначено умови надання безоплатних ліцензій. Є варіант договору, де окремо визначено умови використання прав ІВ у разі участі в проєкті іноземної установи.

Договори з національними та міжнародними фондами

1. Досліджені міжнародні фонди в ЄС (Дослідницький фонд вугілля і сталі, Європейський фонд регіонального розвитку, Програма з підтримки структурних реформ, Програма охорони довкілля та клімату, Програма з охорони здоров'я та ін.) здійснюють фінансування наукових досліджень на принципах, близьких до Рамкових програм ЄС з науки та інновацій. Кошти для фондів і програм надходять від Європейської комісії або від держав-засновниць, при цьому виконавці проєкту мають дотримуватись зобов'язання вживати заходів для реалізації Рекомендації Єврокомісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» (2008).

Загальними принципами є: надання бенефіціарами один одному доступу до Раніше створеної ІВ, необхідної для реалізації власних завдань

у рамках проєкту. Доступ здійснюється за наявності письмового запиту і може бути як на безоплатній основі, так і відповідно до «чесних і розумних умов» (що означає й можливість певних фінансових умов надання доступу).

Право ІВ на результати проєкту належать бенефіціару, який їх створює. Умови спільних прав ІВ на результати проєкту мають визначатися Угодою про спільні права власності. Кожен співвласник може надавати невиключні ліцензії третім особам на використання результатів проєкту без права субліцензування. Також співвласники можуть укласти угоду про застосування іншого режиму: наприклад, передання прав ІВ одному власнику. Іншим співвласникам надається право доступу до таких результатів.

У Грантовій угоді зазначено також права третіх осіб (у тому числі персоналу), умови використання результатів проєкту, зобов'язання кожного з бенефіціарів проєкту використовувати результати проєкту (самостійно чи опосередковано, зокрема передаючи ці права або ліцензування через: використання їх у подальшій дослідницькій діяльності (поза межами проєкту); розроблення, створення або маркетинг продукту чи процесу; створення та надання послуги або використання їх у діяльності зі стандартизації. Такі вимоги щодо використання результатів є більш деталізованими, ніж зазначені в РП ЄС. В умовах конкурсу також закріплено право Єврокомісії заперечувати проти передання прав на результати або ліцензування результатів третій стороні

2. На певних прикладах регламентації питань ІВ у проєктах міжнародних програм досліджень та розробок, що фінансуються через Єврокомісію (проте не через Рамкові програми), можна впевнитись, що особливо наголошується на широкому доступі громадськості до результатів проєкту та до Раніше створеної ІВ (зокрема, у сфері екології). Так, з метою сприяння використанню технологій, сприятливих для навколишнього середовища, бенефіціарів заохочують надавати доступ у межах всього Євросоюзу до всіх документів, патентів та ноу-хау, отриманих безпосередньо в результаті реалізації проєкту, на недискримінаційних та розумних комерційних умовах.

Розгалуженими, на відміну від Рамкових програм, є права ЄС на результати проєкту та Раніше створену ІВ: використання для власних цілей, для відтворення; для комунікацій з громадськістю; для розповсюдження; для адаптації; для перекладу; для зберігання та архівування результатів; для повторного використання документів; для внесення до широкодоступних баз даних або індексів, наприклад через портали «відкритого доступу» або «відкритих даних». Наведені права є близькими до прав фондів у США.

3. В *Україні*, інших країнах грантове фінансування конкурсних проєктів на виконання ДР на національному рівні здійснюють державні фонди та уповноважені відомства, вони також фінансують міжнародні спільні наукові проєкти, які виконуються на основі міждержавних договорів або угод.

Регулювання розподілу прав інтелектуальної власності між фондами та науковими установами за грантового фінансування ДР здійснюють,керуючись відповідними положеннями у конкурсній документації та договорах на грантове фінансування проєктів. У межах законодавчих актів щодо бюджетного фінансування ДР це стосується України, Білорусі та РФ. Так, стосовно діяльності ННФ, в Україні майнові права інтелектуальної власності, створені під час проведення досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, належать установі, що отримала грант, крім випадків, передбачених частиною другою ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Проте фонд має право використовувати отримані результати з інформаційною метою.

У *РБ* результати робіт, отримані за рахунок грантової підтримки, в тому числі права інтелектуальної власності, можуть належати виконавцю робіт або фонду. В *РФ* результати інтелектуальної діяльності, створені в ході виконання грантового проєкту, належать виконавцю робіт або установі, яка фінансує на підставі договору. В РФ для державних потреб можуть використовуватися результати інтелектуальної діяльності на умовах безоплатної невиключної ліцензії, що надається правовласником державному замовнику (РФФД та РНФ), з виплатою державним замовником винагороди авторам ОІВ.

Слід зазначити, що у договорах на грантове фінансування фондами в Україні, РБ, РФ не регламентуються питання, пов'язані з використанням раніше створених результатів, на відміну від договору консорціуму, який укладається на виконання проєктів за програмою «Горизонт 2020».

На відміну від вищенаведених країн у *Казахстані* конкурсна документація і договір на грантове фінансування наукових проєктів не містять положень, якими визначаються питання, пов'язані з правами інтелектуальної власності.

4. У *США* найбільший обсяг грантового фінансування ДР припадає на Національний фонд наукових досліджень (*NSF*). Фінансування здійснюють наданням грантів та укладанням угод про співпрацю. Окремо реалізовується програма підтримки малого та середнього бізнесу у сфері ДР.

Розподіл прав на винаходи, зроблені установами та компаніями за проєктами фонду, регламентується стандартними положеннями Закону Бея — Доула та актами Фонду, включно з правом уряду використовувати винахід у власних цілях — *march-in rights*. Стосовно будь-якого винаходу, на який малий бізнес або некомерційна організація набула прав, агентство має право вимагати від установи-підрядника чи ліцензіата цього винаходу надати невиключну, частково виключну або виключну ліцензію в будь-якій галузі використання відповідальному заявнику або заявникам.

Окремо пропонується варіант угоди для проєкту з міжнародним складом учасників та проєкти, на які поширюються дії міжнародних угод**.** Фонд лишає за собою право у разі виконання міжнародних програм визначати

умови розподілу прав ІВ, які можуть відрізнятися від положень Закону Бея — Доула. Так, Фонд може вимагати передати іноземному уряду або виконавцю досліджень права на будь-який винахід, якщо це передбачено міжнародним договором.

Так само, як і в програмах фондів ЄС, Фонд у деяких виняткових випадках може набувати права на раніше створену ІВ, коли характер досліджень потребує посиленого контролю над отриманими результатами.

Політика *NSF* щодо публічного доступу до захищених авторським правом творів спрямована на надання доступу громадськості, промисловості та науковому співтовариству до результатів досліджень, що фінансуються Фондом. Грантоотримувачі мають організувати висвітлення результатів досліджень і забезпечити доступ до них. Так само зазначається необхідність у негайному поширенні та обміні результатами досліджень.

РОЗДІЛ **4**

Набуття і використання прав інтелектуальної власності на винаходи та інші об'єкти права інтелектуальної власності, створені сторонами договору ДР спільно

4.1. Європейський Союз

4.1.1. Акти та модельні договори Рамкових програм ЄС

Загальне положення Модельної грантової угоди Рамкової програми ЄС «Горизонт Європа» визначає, що права на результати проєкту, зокрема права на ОІВ, створені в результаті проєкту, належать сторонам проєкту (ст. 17) [1].

Докладніше положення щодо ІВ викладено у Додатку 5 «Інтелектуальна власність» до Угоди, в якій зазначено: у разі, якщо результати було отримано двома чи кількома партнерами спільно і неможливо чітко визначити внесок кожної сторони або конкретні результати для подання заявки на охорону прав, Грантова угода встановлює право спільної власності на такі результати.

В Угоді також передбачено, що якщо інше не встановлено Угодою або іншим договором, кожний співвласник може надати невиключні ліцензії третім особам для використання спільних результатів (однак без права на субліцензування) за умови, що він попередив інших співвласників за 45 днів до моменту укладання договору. Водночас інші співвласники мають право на справедливу і обґрунтовану компенсацію (Дод. 5 «Умови щодо ІВ»).

Якщо передбачається створення спільних результатів, до періодичних звітів за проєктом обов'язково слід додати перелік прав власності на них (*results ownership list*). У разі наявності спільної власності всіх спільних власників має бути внесено до переліку, навіть якщо деякі з них не є членами

[1] Horizon Europe (HORIZON) Model Grant Agreement. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

консорціуму. Такий перелік є чинним на момент подання, що означає, що зміни у праві власності можуть відбутися після подання остаточного періодичного звіту. У разі незаповнення переліку остаточний звіт не буде прийнято і остаточний платіж не здійснено (Дод. 5). У Грантовій угоді також зазначено, що для розподілу прав між собою учасники проєкту до підписання Грантової угоди з Єврокомісією укладають договір консорціуму, де передбачено можливість урегулювання режиму спільної власності з детальнішими, ніж закріплені в Угоді, положеннями, зокрема стосовно питань:

- чи потрібен дозвіл від співвласника перед використанням спільних результатів;
- порядок розподілу доходів;
- різниці між комерційним і некомерційним використанням результатів;
- спеціального режиму спільної власності на результати, розроблення яких ще тільки передбачається.

Для результатів, що перебуватимуть у спільній власності кількох учасників консорціуму, рекомендовано закріпити у договорі консорціуму укладення окремого договору зі спільного володіння правами власності на результати (спільного використання результатів проєкту), які мають відповідати зобов'язанням за Грантовою угодою з Європейською комісією. Крім того, такий договір може передбачати передання права власності на результати одному зі співвласників або навіть третій особі за умови, що таке передання відповідає загальним умовам, викладеним у Грантовій угоді та договорі консорціуму.

Результати проєкту поширюються згідно з вимогами Угоди консорціуму [2], зокрема положень щодо збереження конфіденційності і дотримання спільних прав власності. У договорі консорціуму рекомендується закріпити умову обов'язкового поінформування своїх партнерів перед будь-яким поширенням чи розкриттям інформації, особливо у випадку спільної власності на результати: наприклад, визначити процедури щодо процесу повідомлення партнерів перед будь-якою запланованою публікацією або відкритого доступу чи інших видавничих справ (ст. 7 Грантової угоди та п. 4 пояснень до статті).

Документом проєкту *European IP Helpdesk* «Рекомендації щодо спільного права власності» рекомендовано такі принципи режиму спільної власності на результати проєктів Рамкових програм (РП) [3]:

1. Передача права ІВ. Бенефіціари (учасники проєкту) можуть передавати право ІВ на свої результати за умови, що це не впливає на виконання їхніх зобов'язань за Грантовою угодою. Проте бенефіціари мають переконатися, що їхні зобов'язання стосовно результатів будуть застосовуватись до нового власника і що цей новий власник передасть їх під час подальшого

[2] Horizon Europe Consortium Agreement. URL: https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/

[3] European IP Helpdesk factsheet. Joint ownership. 2022. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f3f4f1d-87fa-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-251140241

трансферу (внісши їх до своїх домовленостей з новим власником). Зобов'язання, які мають бути поширені на нових власників, стосуються зокрема й зобов'язань щодо дотримання режиму спільної власності.

2. Умови користування об'єктами спільної ІВ.

2.1. *Права користування*. Договори про спільне володіння зазвичай надають кожній стороні необмежене право на користування спільною ІВ. Якщо, однак, обмеження на використання однією стороною будуть необхідні з огляду на інтереси інших партнерів або використання ІВ у подальшій дослідницькій діяльності, можна передбачити такий варіант: спільні права буде збережено з наданням взаємних обмежувальних умов щодо використання результатів.

Крім того, більшість спільних результатів міститиме ОІВ, надані партнерами (Раніше створена ІВ), які також можуть стати предметом майбутніх договірних відносин, і це впливатиме на використання результатів ДР. У цьому контексті доцільно передбачити договірні положення щодо використання ІВ, яка належить кожному партнеру окремо, крім використання спільної ІВ. Інший варіант полягатиме у розподілі прав на ІВ, що створюється під час виконання проєкту.

2.2. *Права використання*. Договір про спільне володіння має також визначати умови, за яких кожен співвласник може передавати, ліцензувати і використовувати спільну ІВ. Така діяльність може здійснюватись як за згодою інших сторін, так і без неї, залежно від інтересів партнерів. Ще одне важливе питання, про яке партнери мають домовитися з самого початку, це компенсація, яку отримають інші партнери за використання спільної ІВ.

3. Управління спільною ІВ.

Управління спільною ІВ стосується охорони, підтримки та захисту результатів, створених у спільному проєкті. Отже, у договорі між сторонами має бути роз'яснено, як співвласники повинні врегулювати режим конфіденційності інформації, а також питання охорони прав ІВ та захисту від порушень.

3.1. *Захист прав інтелектуальної власності*. Якщо витрати на захист і підтримку прав інтелектуальної власності можна порівну розподілити між співвласниками, сторони все ще мають домовитися про таке:

- як створена інтелектуальна власність буде захищена;
- коли захист буде отримано через подання заявок та реєстрацію;
- яка сторона подаватиме заявку, яка схема дотримання процедури (наприклад, як призначити іншого учасника проєкту для подання заявки замість сторони, яка не виконує такі вимоги);
- яка сторона нестиме витрати на захист ІВ та технічне обслуговування.

3.2. *Порушення прав інтелектуальної власності та правозастосування*. Співвласники мають вирішити, яка сторона відповідатиме за моніторинг і контроль за дотриманням прав на спільну ІВ, а також бере на себе витрати за врегулювання порушень, пов'язаних з цим. Останнє може виникнути

або через те, що спільна ІВ порушує права ІВ третіх сторін, або через те, що третя сторона порушує права ІВ, яка є спільною власністю. Сторони однаково несуть будь-які витрати, пов'язані із судовим переслідуванням третіми особами, що порушують спільну ІВ. Будь-які отримані надходження буде розподілено рівними частинами, а також у зв'язку з претензіями щодо порушення спільною ІВ прав третіх сторін.

4. Вибір сторонами законодавства та юрисдикції.

Причина вибору права, яке застосовуватиметься, та юрисдикції полягає в тому, щоб партнери могли однаково тлумачити свій договір про спільне володіння і встановити спільні правила у разі виникнення суперечок між ними. Бажано вибрати закон, який буде застосовуватися до відповідних національних систем сторін або до самої угоди. Рекомендується, що краще вибрати юрисдикцію, яка пропонує найвищий ступінь неупередженості, а також високий рівень захисту та ефективності; можна обрати будь-яке національне законодавство. Також можна застосовувати механізми альтернативного вирішення спорів (*ADR*).

4.1.2. Договори консорціуму Рамкових програм ЄС

Метою договору консорціуму (*Consortium agreement — CA*) є регулювання критичних аспектів управління проєктом Рамкової програми. Згідно зі ст. 7 Модельної грантової угоди РП «Горизонт Європа»[4], для втілення проєкту необхідна угода консорціуму, а положення такої угоди не мають суперечити модельній грантовій угоді. Отже, інформація, надана бенефіціарами в «Описі проєкту» (Дод. 1 до Грантової угоди), є обов'язковою для Угоди консорціуму.

Оскільки Єврокомісія не визначає жодної обов'язкової моделі *CA*, кілька організацій на етапі впровадження Сьомої Рамкової програми розробили різні договори консорціуму з наміром створити певну договірну структуру, яка допоможе учасникам різних видів партнерств у сфері ДР розробити власний *CA*. Тому зазвичай партнери заявок на проєкти РП провадять ретельний аналіз, щоб визначити, який з *CA* найповніше враховуватиме особливості кожного окремого проєкту. На сайті служби з питань ІВ у РП ЄС (*IPR Helpdesk*) зазначено кілька варіантів договорів консорціуму, офіційно визнаних Єврокомісією і рекомендованих для укладання між бене-

[4] Horizon Europe Model Grant Agreement. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf. Укладення угоди консорціуму було добровільним для учасників проєктів Рамкових програм ЄС, але Єврокомісія почала рекомендувати укладення CA разом із Грантовою угодою в попередніх РП, починаючи з РП6, а в РП «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа» зазначено, що така угода є обов'язковою для проєктів, у яких беруть участь кілька партнерів.

фіціарами проєктів. Ці варіанти договору були підготовлені фаховими громадськими об'єднаннями спеціально для відповідних Рамкових програм. Найпоширенішими варіантами договору консорціуму є угода *DESCA*, Угода *IMG*4, Угода *EUCAR*.

Для програм «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа» офіційно визнаним став договір консорціуму *DESCA* [5] (абревіатура від *Development of a Simplified Consortium Agreement* — Розробка спрощеної угоди консорціуму). Так, за оцінками фахівців, 75 % всіх промислових підприємств, науково-дослідних установ та окремих дослідників, які задіяні у міжсекторальних дослідницьких проєктах Рамкових програм наукових досліджень ЄС, використовують саме цей тип угоди для оформлення взаємовідносин між виконавцями проєктів [6].

Договір розробляли 15 організацій та асоціацій, зокрема: Асоціація державно-приватного партнерства у сфері наукових досліджень і технологій Франції, Європейська асоціація організацій у сфері досліджень і технологій, Європейський офіс науково-дослідних організацій Німеччини, Ліга європейських дослідницьких організацій, дослідницький університет Фінляндії, мережа науково-дослідних установ Німеччини *ZENITH* під керівництвом Спільноти Фраунхофера та Асоціації Гельмгольца), Асоціація *EUCAR* (Європейська рада з досліджень і розробок у сфері автомобілебудування найбільших європейських виробників легкових та промислових автомобілів) [7], *Digitaleurope* (Торгова асоціація представників галузей цифрової трансформації в Європі) [8].

Після РП 6 було розроблено варіант угоди консорціуму для РП 7, згодом цей колектив авторів розробив адаптовані варіанти угоди *DESCA* до РП «Горизонт 2020»; для наступної програми «Горизонт Європа» ці об'єднання готують оновлений варіант цієї угоди консорціуму.

Різним варіантам договору консорціуму притаманні такі риси:

• угода *DESCA* встановлює договірно-правові рамки, орієнтуючись на баланс інтересів всіх основних категорій учасників дослідницьких проєктів РП (враховуючи інтереси великих і малих підприємств, університетів, державних науково-дослідних інститутів тощо);

• угода від *IMG*4 заснована на моделі угоди *DESCA*, але адаптована так, щоб зробити цю угоду зручнішою для використання в промислових цілях, яких можна досягти завдяки участі в РП ЄС;

---

[5] DESCA Agreement. URL: http://www.desca-agreement.eu/

[6] Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions, page 35. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

[7] Model Consortium Agreement H2020. URL: https://www.eucar.be/eucar-model-consortium-agreement-horizon-2020/

[8] The Digital Europe MCARD-H2020 Model Consortium Agreement. URL: https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-mcard-2020-version-2-2/

• угода від *EUCAR* містить положення, що заохочують використання і розповсюдження саме результатів проєкту. Вона менш детальна, ніж інші моделі, але пропонує альтернативні режими врегулювання прав доступу та управління правами на Раніше створену ІВ.

Основними аспектами, що висвітлені в *CA*, як правило, є:

• внутрішня організація консорціуму;

• розподіл фінансового внеску ЄС;

• домовленості про відповідальність і конфіденційність між партнерами;

• управління інтелектуальною власністю та права доступу до результатів (наприклад, коли і на яких умовах слід надавати доступ до результатів іншим партнерам та їхнім філіям) [9].

Договір консорціуму (*CA*) укладають безпосередньо між учасниками консорціуму з відображенням і конкретизацією положень регламентів ЄС щодо Рамкових програм та Грантової угоди (*Grant agreements*). Договір укладається між сторонами проєкту в особі координатора та Єврокомісією.

На відміну від Грантової угоди, положення якої фіксовані і не можуть бути змінені, договір консорціуму є, по суті, комерційною угодою між партнерами, яка є гнучкою і може бути пристосована до конкретних потреб проєкту та його партнерів.

CA встановлює права та обов'язки бенефіціарів перед Європейською комісією і має бути підписана перед поданням грантової заявки. Договір встановлює правову основу для прав, обов'язків та відповідальності, пов'язаних з реалізацією проєкту, між самими бенефіціарами, і має бути підписаний до підписання Грантової угоди з визначенням принципів та положень, обов'язкових для всіх партнерів.

CA є потужним інструментом управління та успішного виконання і експлуатації проєкту. Європейська комісія не втручається в переговори щодо *CA*, яка є внутрішньою угодою між партнерами проєкту, і не перевіряє її зміст. Тим не менш, усі домовленості, викладені в *CA*, включно з тими, що стосуються інтелектуальної власності, мають відповідати загальним положенням, передбаченим Грантовою угодою.

Лише після того, як обидві угоди (Грантову і консорціуму) підписано, розпочинається фактична реалізація проєкту. *CA* може мати різні форми, слід ретельно обрати форму договору, яка максимально відповідає потребам кожного проєкту. З цією метою рекомендують досліджувати різні типові угоди консорціуму і, якщо необхідно, звернутися по професійну консультацію до юрисконсульта з інтелектуальної власності для розроблення власної або адаптації наявних угод.

[9] Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. P. 33. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

Структура договору консорціуму. Згідно зі ст. 41 «Розподіл ролей та зобов'язань бенефіціарів» [10] Грантової угоди РП «Горизонт 2020», Угода консорціуму має відповідати умовам Грантової угоди так, щоб забезпечити успішну координацію та функціонування партнерства і втілення цілей проєкту.

Структура договору консорціуму складається з таких загальних розділів:

• преамбула: контекст, мета проєкту;

• визначення термінів (зокрема щодо ОІВ);

• об'єкт угоди (опис роботи за проєктом);

• фінансові положення (зазначимо, що такі положення вже внесено до Грантової угоди);

• внутрішня організація і менеджмент проєкту (розподіл повноважень, органи управління, процес ухвалення рішень);

• технічне завдання (план робіт, можливі зміни до нього тощо);

• положення щодо охорони прав ІВ, використання результатів проєкту, поширення інформації щодо проєкту (як правило, оформлені в спеціальний розділ);

• загальні положення (набуття чинності, термін дії угоди, умови припинення дії, врегулювання внутрішніх суперечок; процедура внесення змін, умови конфіденційності, порушення умов угоди та відповідальність, відшкодування збитків, право та юрисдикція, що застосовуються).

На початку реалізації РП «Горизонт 2020» Єврокомісія підготувала Керівництво зі складання угоди консорціуму [11] — важливу і необхідну складову процесу договірно-правового регулювання підготовки проєктної пропозиції, ведення проєкту і використання результатів проєкту. В документі підкреслено, що укладання угоди консорціуму є обов'язковим для мультисторонніх проєктів РП «Горизонт 2020» (якщо інше прямо не вказано в умовах конкурсу), також зазначено, що саме угода консорціуму встановлює рамкові умови, необхідні для успішного втілення проєкту та взаємодії учасників. Окремо розглянуті аспекти створення консорціуму і підготовки пропозиції.

Досліджуючи Керівництво зі складання угоди консорціуму, статті 25—31 Грантової угоди та визнані Єврокомісією модельні договори консорціуму [12], можна дійти висновку, що одними з її ключових положень є ті, що стосуються визначення механізму ефективного управління, створення та використання результатів досліджень та ОІВ.

[10] Article 41 — Division of Beneficiaries' Roles and Responsibilities — Relationship With Complementary Beneficiaries — Relationship With Partners of a Joint Relationship With Partners of a Joint Action (p. 290). URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#%5B%7B%22num%22%3A465%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C47%2C761%2C0%5D

[11] Guidance How to draw up your H2020 consortium agreement. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf

[12] Наприклад, Угода DESCA. URL: https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/

Отже, у договорі, серед інших питань ІВ, партнери обов'язково визначають:

• результати досліджень, ноу-хау, ОІВ, які вони привносять у проєкт (Раніше створена ІВ та раніше створені результати досліджень у речовому вигляді), та права і зобов'язання партнерів щодо використання таких результатів;

• права на Нову ІВ (правила щодо набуття прав ІВ та прав з використання, комерціалізації; врегулювання аспектів спільних прав ІВ; визначення прав доступу стосовно осіб, які мають таке право, та осіб, які не мають таких прав; права органів і установ ЄС та держав-членів);

• механізми трансферу знань між партнерами;

• Раніше створену ІВ, створену третіми сторонами, яка може бути потрібна для реалізації проєкту;

• порядок оприлюднення результатів, зокрема отримання згоди інших сторін проєкту на опублікування;

• порядок внутрішнього менеджменту проєкту та вирішення суперечок.

На стадії підготовки договору погоджують доступ партнерів до інформації іншої сторони, необхідної для безперешкодного виконання проєкту, та права сторін на використання такої інформації. В Угоді зазначається порядок направлення запиту іншій стороні щодо отримання доступу до Раніше створених та Нових результатів.

Відображення та застосування положень Грантової угоди РП ЄС в положеннях договору консорціуму наведено в табл. 4.1.

Рекомендації стосовно охорони прав ІВ у договорі консорціуму. У Рекомендаціях Єврокомісії з укладання договору консорціуму наведено такі рекомендації щодо врегулювання в ньому питань ІВ.

1. План щодо поширення та використання Результатів проєкту. Однією з ознак успішної проєктної заявки є наявність чіткого плану поширення та використання результатів проєкту. Згідно з умовами РП, учасники проєктів «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа» зобов'язані поширювати результати проєктів якомога швидше за допомогою відповідних засобів. У заявці також зазначають, що бенефіціари докладатимуть максимум зусиль для якнайшвидшого та успішного використання і впровадження результатів. Для цього у заявці і в договорі консорціуму слід викласти стратегію поширення та використання результатів. Отже, стратегія стосовно Результатів проєкту має містити:

• перелік Результатів, створення яких очікується в результаті проєкту;

• план з управління Результатами;

• організацію надання права доступу та права на використання Раніше створеної ІВ;

• регламентацію набуття та використання спільних прав на Результати;

• стратегію охорони прав ІВ;

• підходи щодо поширення Результатів серед громадськості.

Таблиця 4.1. **Умови Грантової угоди та договору консорціуму**

Положення	Реалізація
Положення щодо прав власності	*Грантова угода:* «право власності на Результати належить бенефіціару, який створив їх» *Договір консорціуму:* можливо зробити цей принцип більш чітким — визначити персоналії власників певних передбачуваних Результатів. Можливо запровадити механізми визначення права власності: визначити відповідальну особу за моніторинг створення нових Результатів; запровадити процедуру поінформування всіх партнерів щодо створення нових Результатів та дозволити їм визначати / підтверджувати своє авторство
Запровадження принципів спільного права власності на Результати	*Грантова угода:* «якщо інше не зазначено в угоді про спільні права власності, кожен співвласник має право надавати невиключну ліцензію третім особам для користування результатами, які перебувають у спільній власності» *Договір консорціуму:* • закріплено можливість створити режим співвласності, який відрізняється від того, що закріплений у Грантовій угоді за замовчуванням; • визначити, чи потрібен дозвіл від співвласника перед експлуатацією спільних Результатів; • визначити режим розподілу доходів; • визначати різницю між режимами комерційної і некомерційної експлуатації Результатів; • можливість створити спеціальний режим спільної власності на результати, розробка яких ще тільки передбачається; • режим, який буде корисним для користування Результатами, що перебувають у спільній власності всіх учасників консорціуму; • для Результатів, що перебувають у спільній власності лише кількох учасників консорціуму, рекомендовано закріпити в СА укладення спеціальної угоди зі спільного володіння правами власності на Результати
Регламентація питань конфіденційності	*Грантова угода:* запроваджує певні вимоги щодо дотримання вимог збереження конфіденційності *Договір консорціуму*: • визначається інформація, яка є конфіденційною; • запроваджено процедури щодо ідентифікації такої інформації та порядок її передання; • визначено дії, які вважаються незаконним розкриттям конфіденційної інформації, а також дії, які дозволені щодо обігу такої інформації; • положення з конфіденційності, що стосуються терміну дії проєкту та режиму дій після його завершення (закріплено термін режиму нерозкриття конфіденційної інформації після завершення проєкту (зазвичай чотири роки)

Продовження табл. 4.1

Положення	Реалізація
Положення щодо прав доступу	*Грантова угода:* лише закріплює наявність «мінімального» обсягу прав доступу. Тобто завжди може бути надано сприятливіші права доступу *Договір консорціуму:* • визначає процедури подання запиту на отримання прав доступу та надання таких прав; • встановлює ліміти часу для подання запиту на отримання прав на експлуатацію Результатів (Грантова угода — один рік після закінчення проєкту, модельна угода *MCARD* — п'ять років після закінчення, *EUCAR* — жодних часових обмежень); • можливість розширити обсяг прав доступу: надання прав доступу до Раніше створених результатів, надання права на субліцензування; • визначення процедури надання таких прав; • право доступу до виконання проєкту — зазвичай без сплати роялті; • визначення зміни чи усунення афілійованих осіб стосовно їхніх прав на доступ до Результатів; • умови щодо права доступу для партнерів, які приєднуються до проєкту чи залишають проєкт; • окреме врегулювання прав доступу до програмного забезпечення
Запровадження процедур щодо охорони прав на Результати	*Грантова угода:* «кожен бенефіціар проєкту зобов'язаний дослідити можливість охорони своїх Результатів і повинен надавати їм адекватну охорону» *Договір консорціуму:* • призначення особи або органу, відповідального за моніторинг створення Результатів; • призначення особи або органу, який має визначити «цінні» Результати і переконатися, що вони належно захищені; • процедура контролю щодо порушення прав винахідників у разі подання заявки; • процедура переконання в тому, що вибраний спосіб охорони прав на Нові результати не має негативного впливу на комерційні права інших учасників проєкту
Запровадження процедур щодо поширення Результатів	*Грантова угода:* Кожен бенефіціар зобов'язаний поширювати Результати, які йому належать (режим відкритого доступу до публікацій зокрема) *Договір консорціуму:* • узгодження періодів надсилання інформації щодо запланованих заходів з поширення інформації (публікацій); • визначення періодів часу, впродовж яких партнери мають право заперечувати проти поширення; • визначення осіб, які направляють зазначені заперечення (*DESCA* — координатор і партнер, який збирається поширювати інформацію, *MCARD* — всі партнери проєкту); • порядок прийняття заперечень та їх відхилення; • процедури поширення інформації про Результати, створені спільно

Закінчення табл. 4.1

Положення	Реалізація
Шляхи експлуатації Результатів	*Грантова угода:* бенефіціар зобов'язаний вживати заходів, спрямованих на використання Результатів, що йому належать *Договір консорціуму:* • визначення і узгодження заздалегідь шляхів експлуатації Результатів (наприклад, створення спін-оф компанії, акціонерної компанії тощо після завершення проєкту); • можливість укладання подальших угод з експлуатації Результатів лише з певними учасниками консорціуму

2. Умови доступу до Раніше створеної ІВ. У *CA* зазначають умови доступу до Раніше створеної ІВ, яка належить партнерам, та до Результатів проєкту, створених партнерами. Через те, що проєкти РП ЄС засновані на співпраці кількох учасників, зазначається, що питання, пов'язані з правами доступу, ліцензіями та правами на Результати і Раніше створену ІВ, мають надзвичайне значення і мають бути належно роз'яснені у *CA*. Загалом запити на доступ до Раніше створеної ІВ чи Результатів, які належать іншим учасникам, мають бути оформлені в письмовій формі, а точний формат має бути визначений у *CA*.

Огляд загальних умов щодо надання прав доступу, встановленого в *GA*, наведено в табл. 4.2.

Завдяки розширеному визначенню афілійованої особи в «Горизонт 2020» «материнські» компанії також мають мінімальні права доступу до Результатів проєкту або Раніше створеної ІВ на тих самих умовах, що й інші афілійовані особи, якщо такий доступ потрібен для використання результатів, отриманих учасником, якому вони належать, і якщо інше не обумовлено в договорі консорціуму.

Одне з нових правил РП «Горизонт Європа» стосується надання прав доступу до Результатів проєкту не лише Європейському Союзу, а й у конкретних випадках державам-членам (що має бути закріплено не лише у Грантовій угоді, а й в угоді консорціуму).

3. Урегулювання спільних прав ІВ на Результати проєкту. Загальний принцип, закріплений у Грантовій угоді, передбачає, що права на Результати проєкту належать партнеру, який їх створив. Проте, враховуючи характер спільних проєктів, імовірно, що до створення Результатів проєкту будуть залучені кілька партнерів. У цьому випадку може виникнути спільне право ІВ на Результати з необхідністю врегулювання відносин сторін у *CA* або в окремому договорі щодо спільних прав ІВ. Якщо інше не обумовлено в CA або договорі про спільні права ІВ, кожен співвласник може надавати невиключні ліцензії третім особам щодо використання Результатів, на які є спільні права ІВ (без права надання субліцензій), якщо іншим співвласни-

кам повідомляють про це принаймні за 45 днів і виплачують справедливу та розумну компенсацію.

Оскільки управління спільними правами ІВ є складною справою, сторони договору консорціуму можуть установлювати певний гнучкий режим прав ІВ з партнерами на підставі положень *CA* або окремої письмової угоди. Крім того, є можливість передати майнові права ІВ на Результати проєкту одному зі співвласників або навіть третій особі за умови, що таке передання відповідає загальним умовам, викладеним у застосованих *GA* та *CA*.

4. Охорона прав ІВ на Результати проєкту. У зазначених вище рекомендаціях Єврокомісії щодо укладання угоди консорціуму зазначається обов'язок сторін договору ретельно продумати і забезпечити адекватну охорону прав ІВ стосовно Результатів, що мають або здатні мати будь-який потенціал для комерційної та промислової експлуатації. Положення договору має бути частиною Плану експлуатації Результатів проєкту в *CA*.

Учасники консорціуму можуть вирішити не здійснювати правову охорону Результатів, що мають промисловий або комерційний потенціал. Про це учасники зобов'язані повідомити Європейську комісію протягом чотирьох років після завершення проєкту. Як варіант, учасник може передати право на захист і використання конкретного результату іншому учаснику консорціуму.

Результати проєкту поширюються згідно з вимогами угоди *CA*, зокрема положень щодо збереження конфіденційності та дотримання спільних прав ІВ. Рекомендується передбачити у *CA* обов'язковість інформування партнерів перед будь-яким поширенням чи розкриттям інформації, особливо у разі спільних прав ІВ. Враховуючи важливість цього питання, доцільно закріпити положення щодо умов поширення чутливої інформації в *CA*: наприклад, визначити процедури повідомлення партнерів перед будь-якою запланованою публікацією або наданням відкритого доступу.

Іншим важливим питанням, пов'язаним із розповсюдженням Результатів, є уточнення зобов'язань щодо збереження конфіденційності: у *CA* доцільно узгодити, яка інформація вважається конфіденційною в рамках проєкту, кому і за яких умов її може бути передано або оприлюднено і як довго мають виконуватися зобов'язання щодо конфіденційності. Ризик потенційних конфліктів, пов'язаних з ІВ, найкраще мінімізується в процесі обговорення з

Таблиця 4.2. **Доступ до Раніше створеної ІВ та до результатів проєкту**

Мета	Доступ до Раніше створеної ІВ (*Access to background*)	Доступ до Результатів проєкту (*Access to results*)
Реалізація проєкту	Доступ на основі безоплатної ліцензії, якщо інше не узгоджено партнерами до їх приєднання до грантової угоди	Доступ на основі безоплатної ліцензії
Експлуатація результатів проєкту	Є предметом договірного врегулювання, Права доступу надаються на основі справедливих і обґрунтованих умов	

партнерами від самого початку проєкту та узгодженням конкретних термінів і процесів в угоді консорціуму. Однак можуть виникнути суперечки під час виконання проєкту: з цієї причини певні положення мають міститись у *CA*.

Тоді як Грантова угода встановлює правила вирішення потенційних спорів між ЄС і бенефіціарами (зазвичай за бельгійським законодавством та юрисдикцією Брюсселя), у *CA* може бути визначено право, що застосовується у разі спорів між членами консорціуму. Окремо від узгодження установи для вирішення суперечок і права, що застосовується, можливий також розгляд варіантів альтернативної процедури вирішення спорів (*ADR*) [13].

Зазначається, що на етапі завершення проєкту правильне використання його Результатів дає можливість отримати доходи від комерціалізації ІВ. Успішна експлуатація ІВ має ґрунтуватися на структурованій і цілеспрямованій стратегії, яка може містити:

• використання ІВ у подальшій дослідницькій діяльності установ та/або у новому спільному дослідницькому проєкті;

• застосування для розроблення нової продукції або послуг;

• комерційну експлуатацію, що може бути здійснено через ліцензування, передання прав, створення спільних підприємств, створення спін-оф, франчайзинг.

4.2. Держави-члени ЄС та Велика Британія

Експертна група ЄС (*CREST IP Expert Group*) у звіті «Управління ІВ в державних наукових установах» [14] зазначає, що в багатьох державах-членах ЄС діє загальне правило: кожен співвласник ОІВ може використовувати винахід на певних умовах, але не може передавати права на нього третім особам чи ліцензії без погодження з іншими співвласниками. Тобто в більшості країн наукова установа, ЗВО (Установа), яка є співвласником прав на патент, не може надавати ліцензії іншим сторонам без згоди контрагента. Так само одна з Установ не може надати ліцензію на використання раніше створеної технології, що перебуває у спільному володінні, — *jointly owned background technology*. На відміну від цього підприємства, що мають спільну ІВ з іншими організаціями, можуть використовувати спільну ІВ у власному виробництві продукції чи процесах без отримання згоди співвласників. У деяких країнах таке використання передбачає сплату справедливої компенсації іншим співвласникам, включно з Установами.

[13] Schallnau J. Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements. *European IPR Helpdesk Bulletin*, N°4. January — March 2012.

[14] Expert Group on the Management of IPR report: Management of Intellectual Property in Publicly-Funded ResearchOrganisations: Towards European Guidelines KI-NA-20-915-EN-C. URL: https://lawtech.ch/wp-content/uploads/2022/06/EU-Commission-Expert-Report-2004-iprmanagementguidelines-report1.pdf

У Звіті рекомендовано за умови наявності спільної ІВ укласти угоду щодо спільних прав власності (*joint ownership agreement*), узгодивши випадки можливого використання, наприклад спільного винаходу, без отримання згоди іншої сторони, як і у Грантовій угоді РП ЄС «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» [15]. Якщо ж внески сторін у створення ОІВ непропорційні, то пропонується використати підхід РП ЄС щодо укладання договорів консорціуму, коли співвласники домовляються передати права на патент одній стороні, яка відповідає за використання і здійснює розподіл надходжень серед учасників відповідно до їхньої частки.

Іноді такі питання вирішують різними шляхами в результаті перемовин: у Фландрії (Бельгія) укладається угода за «американською моделлю», де закріплено, що кожен співвласник має право використовувати ІВ з комерційною метою і надавати ліцензії без звітування іншим співвласникам. У Данії та Австрії у контракті прийнято зазначати, що співвласник — промисловий партнер має право на комерційне використання ОІВ.

У Кодексі про інтелектуальну власність Франції зазначено, що кожен патентовласник вправі самостійно укладати угоди з третіми особами щодо надання невиключних ліцензій за умови виплати іншому патентовласнику винагороди. Надавати виключні ліцензії патентовласники можуть тільки спільно.

У Данії, якщо винахід є результатом проєкту, спільно фінансованого приватними та державними коштами (співфінансовані дослідження), у договорі погоджується, що промислова сторона повинна мати доступ до комерційного використання ІВ. Однак, якщо передбачається державне фінансування, державна наукова установа має отримувати фінансову винагороду відповідно до ринкових умов.

У Фінляндії у разі спільних досліджень основний принцип полягає в тому, що кожен партнер у співпраці буде мати права на ІВ, яку він створив під час проєкту. Спільна власність застосовуватиметься лише у випадках, коли неможливо визначити, хто з партнерів її створив.

У ФРН в разі участі в національному дослідницькому проєкті, наприклад у рамках *Verbundvorhaben* (співпраця між різними учасниками), спільні винаходи належать усім організаціям-виконавцям разом. У дослідницьких проєктах зі співпраці між державною науковою установою та промисловістю (*Forschungskooperation*) право власності на спільні винаходи має бути врегульовано у контракті. Винаходи, зроблені одним партнером, зазвичай належать виключно йому і можуть бути запропоновані відповідному партнеру.

В Ірландії ІВ, що виникає в результаті досліджень, фінансованих державою, належить державній науковій установі [16]. Якщо працівники двох або кількох сторін беруть участь у створенні винаходу, спільні права ІВ можуть бути

[15] As is the case under US law: 35 USC §262

[16] The National Code of Practice for Managing and Commercialising Intellectual Property from Public-Private Collaborative Research. URL: https://library.ncirl.ie/items/26345?resultsuri=items?offset=1140

визначені сторонами окремо (в окремій угоді). Незважаючи на те, що переговори та управління спільними правами можуть бути складними, положення щодо укладання договору про управління спільними правами ІВ слід внести у попередній договір. Така угода має передбачати механізми використання спільної ІВ та порядок укладання ліцензійних угод з третіми сторонами.

В Італії право власності на спільні винаходи є невід'ємним питанням договору ДР.

У Великій Британії, у документі Офісу ІВ «Управління інтелектуальними активами для університетів щодо прав на спільне володіння ІВ» показано [17], що в 2001—2005 рр. університети були спільними заявниками в 1,7 і 2,5 % патентних заявок Великої Британії та Європи відповідно. Для порівняння наводиться статистика, що спільні права власності задекларовано у 31 % британських і 5—9 % європейських патентних заявок. У документі зазначено, що спільне володіння ІВ може бути проблематичним і загалом його краще уникати. Особливо це стосується спільної власності з іноземними організаціями. Через юридичні та культурні відмінності вказане може призвести до значного зростання витрат. До факторів, які перешкоджають спільному володінню, відносять:

• складність захисту прав ІВ за відсутності чітких рішень щодо того, хто відповідає за отримання (і оплату) захисту зареєстрованих прав ІВ;

• у разі спільної власності на патент усі його співвласники мають дійти згоди щодо політики ліцензування;

• спільні права є особливо проблематичними, коли передбачається міжнародна співпраця, оскільки законодавство щодо спільної власності може суттєво різнитися в різних країнах.

Відповідно до дослідження, положення патентного законодавства Великої Британії поєднують [18] положення континентального права та права США. Так, патентовласники можуть використовувати патент самостійно без виплати винагороди іншим співвласникам, якщо інше не передбачено угодою сторін, але будь-яке надання прав третім особам має здійснюватися патентовласниками спільно. Зазначається, що у питаннях спільних прав ІВ на твір законодавство країн Європи та США багато в чому подібне. Так, у Законі Італії «Про авторське право» зазначено, що у разі нероздільного співавторства авторське право на твір належить всім співавторам спільно у рівних частках, якщо угодою не передбачено інше. Використання твору здійснюється співавторами спільно. Аналогічні положення містяться й у Кодексі інтелектуальної власності Франції.

[17] Intellectual asset management for universities. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308072/ipasset-management.pdf

[18] Звід законів США (§ 262 розд. 35 «Патенти, товарні знаки та інша інтелектуальна власність»); див. ст. 35 Закону Великобританії про патенти. URL: art.35 United Kingdom Patent Act 1977.

Експерти Звіту *CREST* запропонували такі принципи щодо врегулювання використання спільних прав ІВ:

• одна зі Сторін може набувати права на створені в рамках проєкту ОІВ. Інша сторона матиме право на використання ОІВ на умовах виключної чи невиключної ліцензії або в результаті переговорів про передання права власності. Оскільки дослідження зазвичай проводять співробітники державної Установи з використанням її обладнання та матеріалів, передбачається, що ця Установа зазвичай і набуває права ІВ, створені в рамках проєкту. Щоб збалансувати це, пропонується, що промисловий партнер матиме невиключне право використовувати результати проєкту, враховуючи його внесок у проєкт;

• галузевий партнер може домагатися більшого рівня контролю, наприклад виключної ліцензії або повного передання прав на ІВ, залежно від того, наскільки важливими результати проєкту можуть бути для їх майбутньої (комерційної) діяльності. Може бути узгоджено різні механізми для різних результатів проєкту; наприклад, наукова установа може мати права ІВ стосовно певних результатів проєкту, а промисловий партнер — мати права стосовно інших результатів;

• договори про спільну ІВ складніші і потребують більше часу та зусиль щодо ведення переговорів, ніж у разі, коли права ІВ належать одній особі, з можливістю надання ліцензій або відступленням прав. Такі угоди потребують також більших зусиль для подальшого управління, враховуючи потребу в згоді співвласників щодо розпоряджання ОІВ.

4.3. Україна та інші країни

Загальні положення. Правову базу укладання договорів про спільну діяльність в Україні становить гл. 77 «Спільна діяльність» ЦК України. Ст. 1130 «Договір про спільну діяльність» передбачає, що за цим договором «сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові». Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання внесків учасників (просте товариство) або без об'єднання внесків учасників.

Особливості укладання договору про спільну діяльність визначає ст. 1131 «Форма та умови договору про спільну діяльність», яка встановлює, що договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі. Умови договору про спільну діяльність, зокрема координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат і збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

Як бачимо, зазначені положення покладають на сторони врегулювання всіх відносин між ними. Крім того, перелік питань містить такі, які стосуються договору простого товариства (виділене для спільної діяльності майно), за

яким сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої внески та спільно діяти з метою отримання прибутку або досягнення іншої мети (ст. 1132). Також внесене учасниками за договором простого товариства майно, яким вони володіли за правом власності, та вироблена у результаті спільної діяльності продукція і отримані доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом (ст. 1134).

Зазначимо, що у разі проведення ДР як в інших країнах, так і в Україні, об'єднання внесків учасників не здійснюється. В цьому немає потреби. Норми гл. 77 ЦК України спрямовані на врегулювання передусім договору про спільну діяльність з об'єднанням внесків, що не застосовується у разі співробітництва з проведення досліджень як у ЄС та США, так і в Україні. Отже, до укладання договорів про спільну діяльність стосовно проведення ДР можна віднести лише положення ст. 1130 (визначення договору про спільну діяльність), і ст. 1131 стосовно вимоги щодо укладання договору в письмовій формі та компетенції сторін договору визначати його умови. Також гл. 77 або інші глави ЦК України не врегульовують укладання договорів консорціуму, що є однією з провідних правових форм реалізації наукових проєктів у ЄС.

Слід зазначити, що, на противагу практиці ЄС та США, на сьогодні в Україні державним науковим установам та ЗВО практично неможливо залучати кошти підприємств для проведення спільних досліджень, спільної реалізації інноваційних проєктів, проєктів трансферу технологій. Це пов'язано з обмеженням права бюджетних установ укладати договори про спільну діяльність. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, укладання таких договорів потребує погодження з Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом і ухвалення рішення Кабінету Міністрів України, що призвело до фактичного неукладання таких договорів бюджетними установами.

Відносно проєктів Рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій можливість вийти за межі вказаного обмеження надається Угодою 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 і навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021—2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», що ратифікована Законом України від 03.05.2022 № 2233-IX. Відповідно до Угоди, Україна бере участь у програмі «Горизонт Європа» та Програмі «Євратом» згідно з умовами та положеннями, викладеними в цій Угоді, у правових актах, зазначених у ст. 1 цієї Угоди, а також у будь-яких інших правилах, що стосуються реалізації цих програм, в їх найновіших версіях. Отже, на виконавців проєктів поширюються акти ЄС стосовно здійснення Програми, зокрема Регламент ЄС 2021/695, що встановлює правила участі у програмі «Горизонт Європа», які передбачають спільні дослідження та розробки.

Щодо розвинутої практики укладання договорів про спільне проведення ДР між науковими установами, університетами та фірмами в ЄС і США, в Україні, на наш погляд, можливе укладання не договорів про спільну діяльність у значенні гл. 77, а договорів про співробітництво з проведення ДР з національними та іноземними організаціями і підприємствами на основі загальних принципів укладання цивільно-правових договорів, законодавства щодо зовнішньоекономічної діяльності, а також положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Так, ст. 66 Закону «Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва» передбачено, що міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється шляхом: організації спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розроблень на основі кооперації, спільних науково-технічних програм; досліджень та розробок за спільними координаційними угодами; виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іншої держави або міжнародна організація; виконання спільних досліджень та розробок з міжнародними колективами спеціалістів, міжнародними інститутами та спільними підприємствами. Правовою підставою використання ОІВ у рамках договорів про співробітництво з проведення ДР є гл. 75 ЦК України «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» та ст. 428 ЦК України «Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно», а не статті 1132—1134 ЦК України, що стосуються майна простого товариства.

Використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ, права на яку належать одній зі сторін договору про співробітництво, здійснюється іншою стороною договору на підставі ліцензійного договору (ліцензії) або договору про передання майнових прав.

Стосовно ОІВ, права на які належать особам спільно, то, відповідно до ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, що належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно. Щодо технологій, складові яких частково створено за рахунок власних коштів підприємств, наукових установ, організацій та закладів вищої освіти і фізичних осіб, а частково за рахунок бюджетних коштів, відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», майнові права інтелектуальної власності на ці складові розподіляються на підставі договору про їх створення і використовуються за умовами договору про їх трансфер.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає, що співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними [19].

[19] Ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Зазначимо, що окремого законодавчого регулювання потребують питання, що виникають під час патентування мультинаціональних винаходів, створених винахідниками різних країн під час спільних ДР [20].

Угоди про науково-технічне співробітництво. Слід урахувати, що міждержавні угоди про науково-технічне співробітництво між Україною та іншими країнами можуть мати положення, що стосуються врегулювання питань спільних прав на ОІВ. Так, Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво встановлено, що у контрактних домовленостях забезпечується відповідний захист інтелектуальної власності. Сторони і/або їх учасники повідомляють одна одну в розумний термін про створення будь-якої інтелектуальної власності, що виникає в рамках Угоди або домовленостей про реалізацію, і своєчасно забезпечують захист такої інтелектуальної власності. Учасники разом розробляють спільні Плани розпоряджання технологіями (ПРТ) щодо володіння та використання. Стосовно інформації або інтелектуальної власності, що створюється під час спільних досліджень і не оговорена в ПРТ, діють принципи розподілу прав, які схвалено сторонами і визначено в ПРТ. У разі виникнення суперечностей інформація чи інтелектуальна власність мають бути предметом спільного володіння всіх учасників, залучених до спільного дослідження, під час якого було отримано таку інформацію чи інтелектуальну власність. Кожний учасник, якого стосується це положення, має право використовувати інформацію чи інтелектуальну власність з власною метою без територіальних обмежень.

Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій [21] визначається, що стосовно інтелектуальної власності, яку створено під час спільних досліджень (зокрема, в ході спільних дослідних проєктів згідно з виконавчими домовленостями, здійснюваними під час візитів учасників), наприклад, коли сторони, організації-учасниці або працівники, які беруть участь у дослідженнях, попередньо домовилися про обсяг роботи, кожна сторона має право отримати всі права і прибутки на своїй території. Права та прибутки в третіх країнах визначаються у виконавчих домовленостях.

Інші країни. У досліджуваних країнах ННД на рівні цивільного законодавства не розроблено положень з урегулювання укладання договорів про спільне виконання досліджень та розробок. Більш того, цивільне законодавство досліджуваних країн, за винятком України, визначає спільну діяльність лише як просте товариство, що суттєво обмежує здійснення спільних наукових досліджень.

У Білорусі у процесі міжнародного науково-технічного співробітництва наукові установи керуються Методичними рекомендаціями щодо розподілу,

[20] Розд. 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. Капіци: Наук.-практ. вид. Київ: Логос, 2021. С. 125—132.

[21] Угоду ратифіковано Законом № 1262-VI від 15.04.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

забезпечення охорони та використання прав на інтелектуальну власність, що створюється і передається в ході міжнародного науково-технічного співробітництва [22]. Рекомендації передбачають:

«8. Сторони розробляють протокол про використання результатів спільної діяльності, що є невід'ємною частиною договору, в якому передбачається вирішення питань охорони та розподілу прав на створювану інтелектуальну власність, забезпечення охорони конфіденційної інформації, передання технологій, комерційного використання спільних розробок та інші питання відповідно до договору (далі — Протокол).

9. Розподіл прав на інтелектуальну власність та заснованих на цьому вигід визначається сторонами на взаємно узгоджених умовах, виходячи з принципів, викладених у цих Методичних рекомендаціях.

10. Сторони під час розподілу прав на інтелектуальну власність, що створюється, враховують різні фактори, у тому числі:

• фінансовий, науковий, технологічний, творчий та інший внесок кожної сторони у процесі спільної діяльності, у тому числі Раніше створену інтелектуальну власність;

• наміри, зобов'язання та можливості сторін щодо забезпечення необхідної правової охорони створюваної інтелектуальної власності;

• передбачувану участь у комерційному використанні інтелектуальної власності, що створюється (у тому числі у спільному комерційному використанні, якщо це є).

11. У Протоколі сторони зазначають:

• суб'єктів, які отримують права на створювану інтелектуальну власність, у тому числі їхні частки у праві спільної власності;

• умови та порядок охорони прав на створювану інтелектуальну власність, види та обсяги використання інтелектуальної власності на території Республіки Білорусь та держави іншої сторони, а також на території третіх держав;

• обсяг та інші умови використання Раніше створеної інтелектуальної власності;

• права однієї сторони у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань щодо забезпечення охорони прав на створювану інтелектуальну власність та підтримання її в силі;

• права сторін на використання конфіденційної інформації та їх обов'язки щодо забезпечення її охорони;

• умови та порядок передання, обміну та публікації інформації, отриманої під час реалізації договору;

• порядок розподілу відповідальності між сторонами у разі порушення прав третіх осіб на інтелектуальну власність, що їм належить.

Питання, пов'язані з використанням прав на інтелектуальну власність, створювану в ході спільної діяльності, і не передбачені протоколом, відображаються в ньому додатково».

[22] Затверджено постановою ДКНТ РБ від 23.12.2004 № 9.

Досвід набуття та використання спільних прав інтелектуальної власності.

Питання, на які доцільно звертати увагу у процесі врегулювання спільних прав ІВ. Досвід урегулювання набуття та використання спільних прав ІВ у Рамкових програмах ЄС, національних модельних договорах з проведення ДР держав-членів ЄС та США, а також практика укладання договорів в Україні свідчать про важливість деяких питань для врегулювання у договорах правового режиму спільних прав ІВ.

1. Вирішення питання, чи потрібне набуття спільних прав ІВ. Основні випадки набуття спільних прав ІВ:

а) фахівцями сторін договору спільною творчою працею створено ОІВ;

б) ОІВ створено фахівцями однієї зі сторін договору. Проте сторони ухвалюють рішення, що майнові права на зареєстрований винахід, інший об'єкт промислової власності отримують обидві сторони.

Другого варіанта рекомендовано уникати. У разі, якщо творчий внесок сторін у створенні ОІВ приблизно однаковий, можна передбачити, що сторони мають рівні частки майнових прав на ОІВ. Якщо творчий внесок однієї зі сторін менший, сторони погоджують розподіл майнових прав на ОІВ у відповідних додатках до договору ДР або визначають в окремому договорі частки майнових прав сторін на певний ОІВ (наприклад, 70 % та 30 %).

2. Визначення порядку повідомлення про ОІВ, ноу-хау, створені фахівцями Сторін спільно, та з'ясування питань набуття спільних прав ІВ. Вказане містить визначення терміну повідомлення іншої сторони про створення спільного ОІВ; терміну та порядку з'ясування сторонами часток майнових прав сторін на ОІВ, а також можливість відмови сторони від спільних прав інтелектуальної власності чи передання частки у спільних правах іншій стороні.

3. Визначення порядку патентування та участі в ньому сторін. Сторони в договорі ДР мають передбачити, що у разі створення спільного винаходу, корисної моделі, промислового зразка має бути укладено договір про використання винаходу між сторонами, де визначено:

а) взаємовідносини сторін з підготовки заявки на винахід та її подання;

б) країни патентування;

в) сторону(и), яка сплачує витрати на подання заявки, отримання патенту та підтримання його в чинності;

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

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

е) у разі створення стартапів щодо використання винаходу — порядок ухвалення рішень щодо його створення;

є) порядок розподілу доходу від використання винаходу та перерахування частки доходу сторонам;

ж) порядок і розміри виплати винагороди винахідникам.

Сторони можуть визначити, що комерціалізацію спільного ОІВ здійснює одна зі сторін договору. У цьому випадку угода передбачає, що така сторона отримує оплатну одиничну (виключну) ліцензію від іншої сторони в межах частки майнових прав, що належить цій стороні.

Платежі від використання спільного ОІВ (періодичні та паушальні ліцензійні платежі, дивіденди), отримувані від організацій і підприємств, які використовують спільний ОІВ, зазвичай розподіляються між сторонами відповідно до часток майнових прав сторін на винахід, наприклад 50 і 50 % або 30 і 70 %.

4. Порядок прийняття рішення щодо передання спільних майнових прав ІВ. Зазвичай передання спільних майнових прав на ІВ третій стороні здійснюється за спільним рішенням сторін, що мають спільні права ІВ. Практикою також є те, що жодна сторона не має права одноосібно надати третій стороні права, які обмежують права іншої сторони використовувати спільну Нову ІВ або здійснювати її комерціалізацію, зокрема надавати виключні ліцензії на використання спільної ІВ.

4.4. США

Законодавством США закріплено принцип [23], що в разі спільного володіння патентом та відсутності угоди про інше кожен з патентовласників може використовувати винахід самостійно, без повідомлення або дозволу іншого патентовласника і без виплати останньому будь-якої винагороди, якщо інше не передбачено угодою сторін. Проте будь-яке надання прав третім особам має здійснюватися патентовласниками спільно. Стосовно творів Закон США «Про авторське право» [24] також визначає можливість набуття спільних авторських прав.

Наведемо приклад урегулювання спільних прав ІВ у разі проведення ДР, що фінансуються державою, у договорах Національного інституту охорони здоров'я. Національний інститут охорони здоров'я (*NIH*) надає гранти федеральним установам, медичним закладам, університетам [25] через укладання грантових угод та угод про співробітництво (*grant and cooperative agreements*).

NIH застосовує декілька варіантів модельних договорів залежно від розподілу витрат. У модельному *Договорі між установою системи NIH (далі — Установа) та компанією* [26] передбачено можливість створення під час фундаментальних досліджень спільного винаходу. У договорі зазна-

[23] Зведення законів США (§ 262, розд. 35).

[24] Зведення законів США (§ 201, розд. 17 «Авторське право»).

[25] Grants to Federal Institutions and Payments to Federal Employees Under Grants. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_17/17_grants_to_federal_institutions_and_payments_to_federal_employees_under_grants.htm

[26] NIH Model Agreement. URL: https://www.ott.nih.gov/sites/default/files/documents/docs/NIH-IIA-NIH-Lead-model-102015.docx

чається, що взаємні інтереси Установи та компанії щодо патентних прав полягають в тому, щоб забезпечити швидку комерціалізацію винаходу [27]. Права на винаходи, створені працівниками однієї зі сторін, належать цій стороні. Права ІВ на результати, створені спільною працею працівників сторін, — винаходи, дані та матеріали — належать сторонам спільно. Сторона, працівниками якої створено ОІВ, повідомляє іншій інформацію щодо отриманих результатів і планів подання патентних заявок.

Згідно з модельним договором стосовно спільних винаходів промисловий (інший) партнер Установи матиме право подати заявку на спільний винахід і має повідомити про це Установу заздалегідь. Якщо партнер цього не зробить або повідомить, що не передбачає подання заявки, право подання заявки отримує Установа.

Положення *Модельної угоди CRADA NIH* між Установою та будь-якою іншою установою чи компанією [28] аналогічні наведеним вище. Також у патентній заявці вказується, що винахід зроблено за проєктом *CRADA* і Уряд США має визначені законодавством певні права на нього (*shop of right*).

В університетах США зазвичай діє загальний принцип: можливість спільних прав на ІВ, якщо інше не зазначено в угоді між сторонами договору. Так, у Політиці ІВ Університету Клімсон (Індіана) [29] визначено, що спільне право власності матимуть співрозробники, якщо між ними не було заздалегідь укладено письмову угоду (ст. 5 (b) Політики). Якщо співробітник Університету (будь-яка особа, на яку поширюється дія Політики ІВ) бере участь у розробленні спільного винаходу разом з представниками іншої Установи (компанії), то Університет буде співвласником прав ІВ на цей винахід разом з іншою установою (ст. 1 (d) Дод. 4).

У Політиці ІВ Вашингтонського університету наведено випадки набуття Університетом спільних прав з партнерськими установами [30]. Міжінституційні угоди укладаються у разі, якщо:

• дослідниками Університету у співпраці з дослідниками іншої Установи спільно створено винахід;

---

[27] Отже, компанія надає Установі *NIH* виключну ліцензію, що містить право субліцензування відповідно до Патентних прав на виготовлення, використання, продаж і пропозицію продавати та імпортувати будь-яке істотне втілення Патентних прав, а також практикувати й застосовувати будь-які процеси, внесені до Патентних прав. Уряд має безповоротне, безоплатне, оплачене право здійснювати та реалізовувати Патентні права у всьому світі самостійно або від свого імені та від імені будь-якого іноземного уряду чи міжнародної організації відповідно до будь-якого чинного чи майбутнього договору чи угоди, стороною якої є Уряд США.

[28] Agreement, entered into pursuant to the Federal Technology Transfer Act of 1986, as amended (15 USC § 3710a et seq.), and Executive Order 12591 of April 10, 1987. (п. 2.5 Угоди).

[29] Clemson University Intellectual Property Policy. URL: http://media.clemson.edu/research/technology-transfer/ip-policy.pdf

[30] Washington University in St. Louis Intellectual Property Policy. URL: https://wustl.edu/about/compliance-policies/intellectual-property-research-policies/intellectual-property/

• дослідники працюють за сумісництвом у Вашингтонському університеті та іншій установі;

• дослідники розпочали роботу, що призвела до створення винаходу в одній Установі, а потім перейшли на роботу до Університету і продовжили роботу над винаходом.

У кожному з випадків права на винахід належать спільно університету та іншій Установі. У договорі сторони погоджують, яка сторона буде здійснювати патентування і управління ліцензуванням та як розподілятимуться доходи від ліцензування.

4.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності

У документі ВОІВ щодо модельних угод у сфері ІВ 2018 р. [31] окремо розглянуто питання управління спільними правами ІВ; надано приклади врегулювання спільних прав ІВ у деяких державах-членах ЄС, Великій Британії, США, країнах Азії.

Виникнення спільного права ІВ. Зазначено, що спільне право ІВ виникає за договором або законом, у будь-якому договорі про виконання спільних досліджень (*Sponsored research*, *Collaborative research*) кожна сторона робить свій внесок у створення результатів, що зумовлює підстави для набуття спільних прав. Навіть у контрактних ДР, якщо одна сторона лише фінансує дослідження, умови договору можуть містити набуття спільних прав ІВ. Разом з тим зазначається, що сторони договору рідко розуміють складність правових наслідків спільних прав ІВ.

У разі відсутності договору спільна ІВ виникає за законом, якщо дві чи більше сторін роблять творчий внесок у винахід або твір. Згідно з патентним законодавством, наприклад, спільні винахідники, за відсутності передання прав, будуть співвласниками патенту. Якщо такі винахідники працюють у одного роботодавця, роботодавець може бути єдиним патентовласником; якщо винахідники працюють у різних роботодавців, останні будуть співвласниками патенту.

Наслідки спільного права ІВ. Незалежно від того, як утворюються спільні права ІВ, співвласники можуть укласти угоду, яка визначає порядок управління спільною ІВ, розподіл доходів від її використання, порядок захисту прав.

Законодавство щодо спільних прав ІВ. У США та Великій Британії закони щодо винаходів відповідають на ці питання по-різному (табл. 4.3).

У документі ВОІВ зазначено, що законодавство багатьох країн, як правило, збігається із законодавством Великої Британії в цих питаннях. Водночас судова практика США свідчить, що суди відхиляють право співвлас-

[31] WIPO Model Agreements. URL: https://www.wipo.int/technology-transfer/en/agreements.html

Таблиця 4.3. **Законодавство щодо спільних прав ІВ у США та Великій Британії**

Питання	США	Велика Британія
Чи може співвласник патенту використовувати патент без згоди іншого співвласника та без звітності іншому співвласнику за будь-які доходи від цього?	Так, 35 *USC* 262	Так, Section 36(2)(a) Patents Act, 1977
Чи може співвласник патенту відступити свою частку в патенті без згоди іншого співвласника?	Так, 35 *USC* 261	Ні, Section 36(3) Patents Act, 1977
Чи може співвласник патенту надати ліцензію на патент без згоди іншого співвласника?	Так, Schering Corp v Roussel 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997)	Ні, Section 36(3) Patents Act, 1977

Таблиця 4.4. **Правовий режим авторського права в США та Великій Британії**

Питання	США	Велика Британія
Чи може співвласник авторського права використовувати (копіювати / відтворювати) твір без згоди іншого співвласника та без звітування іншому співвласнику за будь-які доходи від цього?	Так, *Oddo v. Ries*, 743 F.2d 630, 633 (9th Cir.1984)	Ні, Cescinsky v George Routledge & Sons Ltd [1916] 2 KB 325
Чи може співвласник твору відступити свою частку в творі без згоди іншого співвласника?	Так, 17 *USC* 201(d)	Ні, *Powell v. Head* [1879] 12 Ch. D. 686
Чи може співвласник твору надати ліцензію на авторський твір без згоди іншого співвласника?	Так, але співвласник має звітувати перед іншим співвласником за отриманий дохід *Goodman v. Lee*, 78 F.3d 1007, 1012 (5th Cir. 1996)	Ні, Section 173(2) Copyright, Designs and Patents Act, 1988

ника використовувати патент без дозволу інших співвласників [32]. Вказане випливає із судового принципу: усі сторони, зацікавлені в правах на винахід, мають бути присутні в суді для будь-яких примусових дій.

Стосовно об'єктів авторського права у США та Великій Британії окремі питання правового режиму спільних прав вирішуються також по-різному (табл. 4.4).

Принципи поводження зі спільними правами на твори близькі до спільних прав на винаходи. Так, у США кожен співвласник може використовувати комп'ютерну програму без згоди іншого співвласника. У Великій Британії рі-

[32] See Ethicon, Inc. v. US Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998).

шення щодо використання має бути ухвалене всіма співвласниками або один співвласник використовує програму за згодою інших співвласників.

Договори про управління спільними правами ІВ. За договором співвласники можуть надати одному з них ліцензію на комерціалізацію винаходу в обмін на роялті або певну частку прибутків. У США є практика призначення одного співвласника агентом для комерціалізації патенту. Така угода, звичайно, передбачає розподіл витрат і відшкодування збитків.

У документі ВОІВ рекомендується взяти до уваги такі питання щодо спільних прав ІВ під час укладання договорів ДР:

- який порядок подання заявки на патенти на спільні винаходи;
- як сторони управляють процесом отримання спільного патенту;
- яка сторона(и) оплачує витрати на отримання та підтримання спільного патенту;
- які права кожна зі сторін має щодо спільного патенту;
- як сторони передбачають здійснити комерціалізацію винаходу.

Отже, режим спільних прав ІВ потребує від співвласників додаткових зусиль щодо передбачення у договорі про управління спільними правами на винахід (комп'ютерну програму тощо) або у договорі ДР зрозумілого і простого для використання механізму управління спільними правами. Цей процес є досить складним, якщо рішення мають бути ухвалені всіма співвласниками. Тому в ряді країн у керівництвах, модельних договорах ДР рекомендовано уникати режиму спільних прав ІВ. У разі, якщо такі права передбачено, рекомендовано на підставі ліцензій або через передання майнових прав зосередити повноваження щодо управління правами ІВ, підтримання патентів у чинності у однієї сторони договору, передбачивши розподіл доходів від використання спільної ІВ між усіма співвласниками.

Висновки

1. **ЄС**. У документах Рамкової програми ЄС «Горизонт Європа» (Модельна грантова угода, угоди консорціуму) визначено основні принципи набуття спільних прав на результати досліджень. У разі, якщо результати було отримано двома або кількома партнерами спільно і неможливо виокремити об'єкт, створений певною стороною, права на створені ОІВ належать сторонам спільно. Кожна сторона, якщо інше не встановлено угодою консорціуму чи іншим договором, може надати невиключні ліцензії третім особам для використання спільних ОІВ (без права на субліцензування) за умови попередження інших співвласників заздалегідь і надання іншим співвласникам права на справедливу і обґрунтовану компенсацію.

Також для розподілу прав ІВ між собою учасники проєкту до підписання Грантової угоди з Єврокомісією укладають договір консорціуму, яким має бути детально врегульовано випадки створення спільних ОІВ та їх використання,

зокрема що стосується: підходів до визначення часток прав сторін на ОІВ; порядку організації правової охорони, зокрема патентування спільних винаходів, фінансування витрат на правову охорону; умови використання спільних ОІВ; порядку управління правами на спільні ОІВ; порядку укладання ліцензійних договорів та передання майнових прав; порядку розподілу доходів за комерційного використання ОІВ; порядку захисту прав ІВ, фінансування захисту прав ІВ в разі порушення прав ІВ; вибору сторонами законодавства та юрисдикції.

Загалом угода консорціуму в Рамкових програмах ЄС є інструментом визначення договірно-правових умов використання спільних ОІВ з орієнтацією на баланс інтересів усіх основних категорій учасників проєктів (великі та малі підприємства, університети, наукові організації тощо), мета якої — заохочення, використання та розповсюдження результатів проєкту.

У рекомендаціях і звітах Єврокомісії з питань врегулювання спільних прав ІВ зазначається можливість крім договору консорціуму укладати договори з питань управління спільними правами ІВ щодо окремих ОІВ.

2. **Держави-члени ЄС.** У багатьох державах-членах ЄС діє загальне правило: кожен співвласник ОІВ може використовувати винахід на певних умовах, однак не може передавати права на нього третім особам чи надавати ліцензію без погодження з іншими співвласниками. Компанії, маючи спільну ІВ з такими організаціями, можуть використовувати спільну ІВ у власному виробництві продукції без отримання згоди співвласників. Як правило, таке використання передбачає сплату справедливої компенсації іншим співвласникам.

Досвід укладання договорів ДР свідчить про використання або «американської моделі» з правом кожного співвласника використовувати ОІВ з комерційною метою та надавати ліцензії без звітування іншим співвласникам, або кожен з патентовласників вправі самостійно укладати з третіми особами угоди щодо надання невиключних ліцензій за умови виплати іншому патентовласнику винагороди. Надавати виключні ліцензії патентовласники можуть тільки спільно.

Практика Великої Британії (документ Офісу ІВ «Управління інтелектуальними активами для університетів щодо прав на спільне володіння ІВ») свідчить, що спільне володіння ІВ може бути проблематичним і його краще уникати. Особливо це стосується спільної власності з іноземними організаціями. Факторами, які перешкоджають спільному набуттю прав ІВ, є:

• складність захисту прав ІВ за відсутності чітких рішень відповідального за отримання (і оплату) захисту зареєстрованих прав ІВ;

• у разі спільної власності на патент наявність згоди усіх його співвласників щодо політики ліцензування;

• особлива проблематичність спільних прав у разі міжнародної співпраці, оскільки законодавство щодо спільної власності може суттєво різнитись у різних країнах.

3**. Україна та інші країни.** В Україні загальні принципи реалізації спільних прав ІВ визначено ст. 428 ЦК, ст. 11 Закону України «Про державне ре-

гулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про авторське право і суміжні права» (здійснення прав за договором між співвласниками. У разі відсутності договору — здійснення прав спільно). Разом з тим в Україні та інших країнах ННД не розроблено рекомендацій, модельних застережень щодо управління спільними правами ІВ з урахуванням специфіки набуття правової охорони та використання різних ОІВ. Також немає рекомендацій щодо специфіки врегулювання укладання договорів про спільне проведення досліджень та розробок. Більш того, цивільне законодавство досліджуваних країн, за винятком України, визначає спільну діяльність лише як просте товариство, що суттєво обмежує здійснення спільних наукових досліджень.

Цивільні кодекси ННД не врегульовують укладання договорів консорціуму, що є однією з провідних правових форм реалізації наукових проєктів у ЄС. Немає рекомендацій чи модельних положень щодо управління спільними правами ІВ. Окремого законодавчого врегулювання потребує патентування мультинаціональних винаходів, створених винахідниками різних країн під час проведення спільних ДР.

Слід врахувати, що міждержавні угоди про науково-технічне співробітництво між урядами досліджуваних країн та іноземними державами можуть мати положення, що стосуються врегулювання питань спільних прав на ОІВ.

Зважаючи на вищенаведене, у разі здійснення спільних ДР слід звертати увагу на врегулювання у договорі ДР питань набуття та використання спільних прав на ОІВ. У рамках наукової теми було підготовлено Посібник з використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ у договорах ДР, де один із розділів містить рекомендації з використання Нової ІВ, права на яку належать сторонам договору ДР спільно. Рекомендації стосуються:

- набуття спільних прав ІВ та їхнього обсягу;
- надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору для проведення ДР (якщо таке використання потрібне іншій стороні для проведення спільних досліджень);
- надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору для проведення власних досліджень після завершення ДР за договором ДР;
- надання права використання Нової ІВ іншій стороні договору з комерційною метою (випуск продукції, надання послуг, проведення робіт) після завершення досліджень за договором ДР;
- передання виключних майнових прав на частку майнових прав на Нову ІВ іншій стороні договору для використання з комерційною метою (випуск продукції, надання послуг, виконання робіт) після завершення досліджень за договором ДР;
- удосконалення Нової ІВ після завершення досліджень за договором ДР;
- повернення майнових прав на Нову ІВ Установі в разі її невикористання іншою стороною договору ДР або зміни ліцензійних умов;
- визначення прав Установи на використання Нової ІВ з науковою та освітянською метою в разі надання організації ліцензії на її використання

або передання виключних майнових прав ІВ на Нову ІВ в межах частки майнових прав на спільну ІВ, що належить Установі;

• порядку повідомлення про ОІВ, ноу-хау, створені фахівцями сторін спільно, та умов їх використання.

4. **США.** Законодавством США закріплено принцип, що в разі спільних прав на винахід, якщо немає угоди про інше, кожен з патентовласників може використовувати винахід самостійно, без повідомлення чи дозволу іншого патентовласника і без виплати останньому будь-якої винагороди, якщо інше не передбачено угодою сторін. Проте будь-яке надання прав третім особам має здійснюватися патентовласниками спільно.

Варіанти набуття і використання спільних прав ІВ університетами США визначено в Політиці щодо охорони прав ІВ та модельних договорах і застереженнях.

Поширеним є підхід до набуття спільних прав на винаходи університетом та іншою Установою з урегулюванням відносин у міжінституційних угодах для випадків, коли винаходи створено:

• дослідником університету у співпраці з дослідником іншої Установи;

• дослідником, який працює за сумісництвом в університеті та іншій Установі;

• дослідником, який розпочав роботу, що призвела до створення винаходу, в одній Установі, а потім перейшов на роботу до університету і продовжив роботу над винаходом.

Договором між сторонами визначається, яка сторона здійснюватиме патентування і управління ліцензуванням та як розподілятимуться доходи від ліцензування.

5. **ВОІВ.** У документі ВОІВ щодо модельних угод у сфері ІВ 2018 р. розглянуто питання управління спільними правами ІВ; наведено приклади врегулювання спільних прав ІВ у деяких державах-членах ЄС, США, державах Азії. Розглянуто підстави для виникнення спільного права, його наслідки, особливості договорів щодо визначення і розподілу спільних прав. Зазначено, що законодавства країн ЄС і США по-різному відповідають на низку ключових питань: чи може співвласник патенту використовувати патент без згоди іншого співвласника та без звітності іншому співвласнику; чи може він відступити свою частку в патенті без згоди іншого співвласника; чи може надати ліцензію на патент без згоди іншого співвласника.

ВОІВ рекомендує взяти до уваги врегулювання у договорі ДР таких питань щодо спільних прав ІВ: порядок подання заявки на патенти на спільні винаходи; порядок отримання спільного патенту; визначення сторони, яка сплачує витрати на отримання та підтримання спільного патенту, права кожної зі сторін щодо спільного патенту; плани щодо комерціалізації винаходу тощо.

РОЗДІЛ 5

Врегулювання у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації

У цьому розділі розглянуто підходи до врегулювання умов конфіденційності в угодах ДР, що застосовуються у Рамкових програмах наукових досліджень та інновацій, модельних угодах держав-членів ЄС (наукові фонди і міністерства Австрії, ФРН тощо), Великої Британії (модельні угоди Ламберта), України, США (державні програми наукових досліджень, договори між університетами та фірмами). Також з'ясовано, як саме положення з охорони конфіденційної інформації визначені у рекомендаціях та модельних угодах ВОІВ.

Загальноприйнятим підходом у міжнародній практиці є внесення у договори з проведення досліджень та розробок положень щодо охорони конфіденційної інформації, яка стосується Раніше створеної ІВ та Нової ІВ, а також наукових публікацій. Разом з тим сторони угод ДР або члени консорціумів зазвичай укладають окремі угоди про збереження конфіденційності ще на етапі ведення перемовин щодо участі в проєкті. Наведено приклади таких угод із зазначенням їхньої структури та спільних і відмінних ознак.

5.1. Європейський Союз

Рамкові програми наукових досліджень та інновацій. У Регламенті (ЄС) 2021/695 Європейського парламенту та Ради ЄС від 28 квітня 2021 р. «Запровадження Horizon Europe — Рамкової програми досліджень та інновацій, що встановлює правила участі та розповсюдження» [1] зазначено, що «вико-

[1] 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 (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R0695

ристання конфіденційної довідкової інформації або доступ неавторизованих осіб до конфіденційних результатів матиме негативний вплив на інтереси Союзу або однієї чи кількох держав-членів. Таким чином, обробка конфіденційних даних і секретної інформації має регулюватися всім відповідним законодавством Союзу, включно з внутрішніми правилами установ, такими як Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2015/444» (п. 78 Преамбули).

Згідно зі ст. 39 «Використання та поширення результатів», бенефіціари забезпечують відкритий доступ до наукових публікацій згідно з умовами, викладеними у Грантовій угоді (це стосується балансу дотримання прав інтелектуальної власності та вимог відкритого доступу, відповідно — забезпечення можливості винятків з умов відкритого доступу за принципом «якомога більш відкритий доступ, закриття доступу — за необхідності», беручи до уваги легітимні інтереси бенефіціарів, зокрема комерційну експлуатацію та будь-які інші обмеження, такі як правила захисту даних, конфіденційність, комерційна таємниця.

У ст. 41 «Право доступу» зазначено, що бенефіціари програми надають безоплатний доступ до власних результатів проєкту установам ЄС, органам ЄС, агентствам для розробки, впровадження і моніторингу політики та програм Союзу. Доступ обмежується некомерційним та неконкурентоспроможним використанням і підлягає закріпленню в двосторонніх угодах, що визначають конкретні умови, спрямовані на забезпечення використання прав доступу лише за призначенням, а також з належними обов'язками дотримання конфіденційності.

У Грантовій угоді, що укладається між Єврокомісією та керівником проєкту від імені всіх членів консорціуму виконавців проєкту, [2] ст. 13 присвячена «питанням конфіденційності та безпеки». У статті надано визначення терміна «чутлива інформація»: сторони мають зберігати конфіденційність будь-яких даних, документів або інших матеріалів (у будь-якій формі), що ідентифіковані у письмовій формі як «чутлива інформація», під час реалізації проєкту і принаймні до закінчення терміну, визначеного у переліку його даних. Якщо між сторонами не узгоджено інше, вони можуть використовувати конфіденційну інформацію лише для виконання угоди за проєктом.

Бенефіціари можуть розкривати конфіденційну інформацію своєму персоналу або іншим учасникам, які беруть участь у проєкті, лише в тому разі, якщо вони: а) мають знати це з метою реалізації угоди; б) зв'язані зобов'язаннями конфіденційності.

Орган, що фінансує (Єврокомісія), може розкрити конфіденційну інформацію своїм співробітникам та іншим інституціям і органам ЄС. Крім того, він може розкривати конфіденційну інформацію третім особам, якщо:

[2] General Model Grant Agreement For The HORIZON EUROPE Program & EURATOM Research and Training Program (EURATOM)2(HEMGA — MULTI & MONO), 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

а) потрібно впроваджувати угоду або захищати фінансові інтереси ЄС і б) отримувач інформації зобов'язаний дотримуватись конфіденційності. Обов'язки щодо дотримання конфіденційності більше не застосовуються, якщо: а) сторона, що розкриває, погоджується звільнити від зобов'язань іншу сторону; б) інформація стає загальнодоступною, без порушення будь-яких зобов'язань конфіденційності; в) потрібно розкрити конфіденційну інформацію на вимогу ЄС, міжнародного чи національного законодавства. Спеціальні правила конфіденційності (якщо такі є) мають бути викладені у Дод. 5 до Угоди «спеціальні / окремі положення» [3].

Бенефіціари мають дотримуватись зобов'язання, що вимоги низки статей, включно зі ст. 13 («конфіденційність і безпека») будуть застосовуватись і до субконтрактерів (ст. 9 «Субконтракти»). Щодо персональних даних, то бенефіціари мають обробляти особисті дані за договором згідно з відповідним європейським, міжнародним та національним законодавством про захист даних (зокрема Регламентом 2016/67935). Бенефіціари можуть надавати своєму персоналу доступ до персональних даних лише в тому разі, якщо це необхідно для реалізації, управління та моніторингу угоди. Бенефіціари мають забезпечити дотримання персоналом зобов'язань конфіденційності (ст. 15 «Захист даних»).

У ст. 25 «Проведення перевірок, огляди та аудит» бенефіціарам чи координаторам проєкту дозволено виступати проти залучення зовнішніх експертів до проведення перевірок, мотивуючи це вимогами щодо збереження конфіденційності.

Стосовно термінів «закінчення дії Грантової угоди» (ст. 32) визнано, що після закінчення її дії зобов'язання бенефіціарів, закріплені у ст. 13 (конфіденційність та безпека), 16 (права ІВ), 17 (комунікація, розповсюдження та видимість результатів), 21 (звітність), 25 (перевірки, огляди, аудит та розслідування), 26 (оцінка впливу), 27 (відмови), 28 (зменшення гранту), продовжують застосовуватись.

Договори консорціуму. У договорі консорціуму (DESCA [4] — *Development of a Simplified Consortium Agreement* — Розробка спрощеної угоди консорціуму), рекомендованому Єврокомісією для укладання між бенефіціарами Рамкових програм), визначено, що положення про конфіденційність можуть бути врегульовані цим договором, але бажано укласти окрему угоду, підписану на етапі підготовки проєкту. Вказано, що положення, які стосуються конфіденційності, продовжують бути чинними і після завершення або припинення дії консорціуму.

Обмеження договірної відповідальності. Жодна сторона не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі втрати іншої сторони, за будь-які збитки, такі як втрата прибутку, втрата доходів або втрата договорів,

[3] General Model Grant Agreement. P. 98.

[4] Див.: DESCA — Development of a Simplified Consortium Agreement (2020). 54 p. URL: https://www.desca-agreement.eu/fileadmin/user_upload/Desca/DESCA2020_v1.2_March_2016_with_elucidations.pdf

за умови, що такої шкоди не було завдано навмисним актом або через порушення конфіденційності. Сторони можуть забажати збільшити відповідальність щодо певних випадків. Це завжди слід розглядати у кожному окремому випадку і закріплювати в угоді консорціуму дуже чітко та визначено: наприклад, питання конкретної відповідальності за порушення умов дотримання конфіденційної інформації. Однак слід пам'ятати, що сторони угоди консорціуму завжди можуть укласти двосторонні угоди щодо умов надання доступу до певної конфіденційної інформації. Координатор має забезпечувати дотримання угоди про нерозголошення між усіма сторонами та кожним членом Експертної ради проєкту. Його умови не мають бути менш жорсткими, ніж передбачені в цьому договорі консорціуму.

Зобов'язання зі співпраці. Сторони зобов'язуються співпрацювати, щоб забезпечити своєчасне подання, експертизу, публікацію та захист дисертації, яка містить їх Нову ІВ або Раніше створену ІВ, віднесену до конфіденційної інформації, та положеннях публікації, узгоджених у цьому консорціумі.

Права доступу. Всі запити на права доступу мають подаватися у письмовій формі. Надання прав доступу може бути здійснене за умови наявності відповідних зобов'язань конфіденційності. Асоційовані зі сторонами угоди суб'єкти, які отримують права доступу, виконують усі зобов'язання щодо дотримання конфіденційності згідно з угодою консорціуму або Грантовою угодою так само, ніби такі афілійовані суб'єкти є сторонами угод.

Нерозголошення інформації. Вся інформація, незалежно від форми чи режиму повідомлення, яка розкривається стороною («сторона, що розкриває») будь-якій іншій стороні («отримувач») під час реалізації проєкту, має бути чітко позначена як «конфіденційна».

Отримувачі інформації, додатково і без шкоди для будь-якого зобов'язання нерозкриття інформації за Грантовою угодою протягом чотирьох років після завершення проєкту зобов'язані:

- не використовувати конфіденційну інформацію з іншою метою, ніж та, задля якої її було розкрито;
- не розкривати конфіденційну інформацію без попередньої письмової згоди від сторони, яка розкриває;
- забезпечити, щоб внутрішній розподіл конфіденційної інформації отримувача відбувався за умови суворої необхідності;
- забезпечити повернення такої інформації стороні, яка розкриває, або знищити її за згодою цієї сторони.

Отримувачі можуть зберігати копію тією мірою, якою це потрібно, архівувати або зберігати таку конфіденційну інформацію, дотримуючись чинних законів та нормативних актів або підтверджуючи поточні зобов'язання, за умови, що отримувач виконує зобов'язання щодо конфіденційності відносно такої копії доти, доки копія зберігається.

Отримувачі несуть відповідальність за виконання зазначених вище зобов'язань з боку своїх працівників або третіх сторін, залучених до про-

єкту, і забезпечують зобов'язання дотримуватись вимог конфіденційності, наскільки це можливо, під час та після завершення проєкту та/або після припинення договірних відносин з працівником чи третьою стороною.

Без згоди власника конфіденційних даних не можна надати їх субпідрядникам / афілійованим установам, навіть якщо у них є роль у проєкті.

Перелічене вище не має застосовуватися до розкриття інформації або використання конфіденційної інформації, якщо отримувач може показати, що:

- конфіденційна інформація стала або стає загальнодоступною не через порушення зобов'язань щодо конфіденційності одержувача;
- сторона, що розкриває, згодом інформує отримувача, що конфіденційна інформація більше не є конфіденційною;
- розкриття або секретність конфіденційної інформації передбачають положення Грантової угоди;
- конфіденційна інформація була розроблена самим отримувачем, незалежно від розкриття інформації стороною, що розкриває;
- конфіденційна інформація була вже відома отримувачу до розкриття інформації;
- отримувач зобов'язаний розкрити конфіденційну інформацію з метою дотримання чинних законів або згідно з рішенням суду.

Отримувач такою ж мірою зберігає конфіденційну інформацію, розкриту йому в рамках проєкту, як і власну конфіденційну інформацію.

Кожна сторона має негайно проконсультуватися з іншою стороною в разі будь-якого несанкціонованого розкриття, незаконного привласнення або неправильного використання конфіденційної інформації відразу після того, як дізнається про настання такого факту.

Якщо будь-яка сторона усвідомлює, що буде потрібно розкрити конфіденційну інформацію з метою дотримання чинних законів чи норм або за судовим приписом, вона має повідомити про це сторону, що розкриває, і дотримуватись обґрунтованих інструкцій з боку цієї сторони.

5.2. Держави-члени ЄС та Велика Британія

Розглянемо особливості режиму конфіденційності у ФРН, Австрії та Великій Британії.

ФРН. «Керівництво із співробітництва між науково-дослідними установами та промисловістю» Міністерства з питань економіки та енергетики ФРН (редакція 2019 р.) містить докладні положення щодо дотримання конфіденційності, які вносять у модельні договори з проведення досліджень та розробок: договори на виконання досліджень (два варіанти) та договір про співпрацю у сфері ДР [5].

[5] Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academ-

Договір на виконання досліджень (agreement on contract research) з варіантами надання промисловому партнеру ліцензії або переданням майнових прав мають однакові статті щодо конфіденційної інформації: зазначено умови використання науковою установою / університетом конфіденційної інформації, отриманої від компанії, а також зобов'язання установ не залучати до проєкту треті сторони, доки вони не візьмуть зобов'язання щодо збереження конфіденційності.

У статті «Конфіденційність» містяться умови: термін застосування укладеної раніше угоди про конфіденційність; заходи зі збереження конфіденційності іншою стороною; сторона-отримувач виконує умови непоширення інформації третім сторонам та своїм співробітникам, допоки вони не укладуть відповідних угод. Перелічено випадки, коли заходи зі збереження конфіденційності не застосовуються (інформація опинилась у публічному доступі або вже перебувала в розпорядженні сторони-отримувача на законних підставах, або отримана від третьої сторони на законних підставах і без зобов'язань зберігати конфіденційність, або розроблена незалежно стороною-отримувачем тощо).

Угода про співпрацю у сфері ДР(agreement on research cooperation). Умови щодо конфіденційності ті самі, що і в попередніх угодах, але більш деталізовані щодо Нової ІВ:

- установа утримується від залучення третіх осіб до отримання інформації щодо проєкту, доки вони не погодяться зберігати конфіденційну інформацію;
- підкреслено, що положення з конфіденційності не обмежують університет використовувати конфіденційну інформацію у дослідних, експериментальних та освітянських цілях за умови її нерозголошення. Якщо університет плануватиме використовувати конфіденційну інформацію для подальшої наукової діяльності з комерційними або некомерційними партнерами, це можливо лише за згоди промислових партнерів.

Додаток 3 до договору містить «Декларацію співробітника університету», в якій зазначено, що співробітник приєднується до угоди про співпрацю між університетом і компанією в тих положеннях, що стосуються регламентації конфіденційності ноу-хау та інформації, до якої університет матиме доступ. Співробітник отримує невиключне, непередаване право використовувати результати своїх досліджень у науковій та викладацькій діяльності, але не порушуючи положень щодо дотримання вимог конфіденційності. Співробітник також погоджується не публікувати результати роботи без згоди партнера. Якщо співробітник є стороною будь-яких угод про нерозголошення інформації, в «Декларації» про це потрібно зазначити.

ics sector and industry, second edition. April 2010. (version 03.2019). 68 p. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html

Австрія. Міністерство економіки та цифровізації Австрії було підготувало Керівництво щодо угод з питань ІВ [6], що містить договір проведення досліджень (*research assignment*), договір про співпрацю (*research cooperation*), договір про надання ліцензії (*licensing agreement*), договір про передання матеріалів (*material transfer agreement*), для кожного з яких передбачено умови конфіденційності з декількома варіантами. Ці положення досить стислі і збігаються з положеннями угод, наведених раніше.

Договір про конфіденційність. Для перемовин перед укладанням договору ДР розроблено детальний договір зі збереження конфіденційності (*confidentiality agreement*) між університетом (науковою установою — стороною, що розкриває) та компанією (стороною-отримувачем).

Деякі статті мають кілька варіантів формулювань, від найбільш узагальнених суджень до суто конкретних визначень. Так, у розділі «Визначення конфіденційної інформації» зазначено, що конфіденційною інформацією є:

а) будь-яка інформація, повідомлена Установою компанії згідно з договором;

б) будь-яка інформація, повідомлена Установою компанії згідно з договором, яка вважається такою, що має конфіденційний характер відповідно до розумного ділового судження;

в) яка має відповідну помітку на час її розкриття або була чітко визначена такою стороною, що розкриває, у письмовій формі протягом 30 днів з моменту її повідомлення;

г) яка зазначена як конфіденційна, розголошується в умовах конфіденційності або вважається такою, що має конфіденційний характер згідно з розумним діловим судженням, у тому числі інформація, яку переглядає або дізнається сторона-отримувач під час відвідування приміщень сторони, що розкриває інформацію.

Окремо зазначено, що комерційна таємниця є конфіденційною інформацією на підставі законодавства.

У договорі детально, у декількох варіантах надано визначення афілійованих компаній, що також впливає на обсяг прав сторони-отримувача щодо поширення конфіденційної інформації (далі — КІ) серед своїх співробітників та пов'язаних компаній. Також надано визначення «Третьої сторони».

Преамбула договору визначає:

• мету — співробітництво між сторонами, наприклад, за певним проєктом;

• що розуміють під конфіденційною інформацією і яку саме інформацію розкриватиме сторона;

[6] FP 7 Project Intellectual Property Agreement Guide by IPAG (2010). IPAG is a project of «Universities Austria» supported by the National Contact Point for Intellectual Property (ncp.ip) at the Federal Ministry of Science and Research (BMWF), the Federal Ministry of Economy, Family and Youth (BMWFJ), the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology. URL: https://www.ipag.at/en/model-contracts/; Тексти договорів проєкту на сайті BOIB (IPAG (Intellectual Property Agreement Guide) Model Agreements (wipo.int)). URL: https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/

• якщо в угоді перелічено кілька сторін, визначається механізм розкриття і передання такої інформації між кількома сторонами проєкту.

Розділ «Обмін інформацією до укладення договору» визначає принцип, що умови цієї угоди зі збереження конфіденційності поширюються і на інформацію, яку нададуть сторони під час проведення перемовин на переддоговірному етапі.

Розділ «Розкриття інформації афілійованим компаніям» має три варіанти формулювання процедури, серед яких:

• сторона-отримувач має право розкрити КІ одній зі своїх афілійованих компаній лише після отримання попередньої згоди сторони, що розкриває, і за умови, що афілійовані компанії дотримуватимуться зобов'язань цієї угоди;

• так само, але афілійованим компаніям надано можливість також обмінюватися між собою конфіденційною інформацією. При цьому сторона-отримувач зобов'язана здійснювати контроль за дотриманням вимог договору задіяними афілійованими компаніями і не допускати будь-яких порушень умов конфіденційності.

Розкриття інформації своїм працівникам і третім сторонам дозволено працівникам, які повинні мати до неї доступ через необхідність роботи за проєктом, або дозволено стороні, що розкриває, надати своїм співробітникам доступ до конфіденційної інформації для досягнення мети договору, при цьому співробітники, в свою чергу, мають дотримуватись положень угоди про нерозкриття інформації. Сторона-отримувач терміново повідомляє сторону, що розкриває, щодо третьої сторони, якій було передано конфіденційну інформацію.

Інформація, яка не є конфіденційною. Інформацію вже не кваліфікуватимуть як конфіденційну за певних умов (перелічено стандартні випадки: інформація опинилась у публічному доступі, вже перебувала в розпорядженні сторони-отримувача на законних підставах, отримана від третьої сторони на законних підставах і без зобов'язань зберігати конфіденційність, розроблена незалежно самою стороною-отримувачем (варіативно: отримана конфіденційна інформація підлягає розголошенню через судовий припис або нормативні вимоги).

Визначаються зобов'язання підтримувати конфіденційність через:

• нерозголошення, непоширення, утримання від публікації, запобігання поширенню іншими;

• збереження конфіденційності інформації на такому самому рівні, як і власної конфіденційної інформації;

• використовувати її виключно з метою договору.

Термін збереження конфіденційності. Детально вказується час припинення дії договору і на яких підставах. Однак зазначено, що всі положення договору щодо конфіденційної інформації, яку було розкрито протягом його дії, лишаються чинними після закінчення його дії впродовж визначеного сторонами терміну.

Крім того, договір містить положення стосовно:

• умов повернення, знищення наданої інформації, умов виготовлення копій;

• неприйнятності будь-яких претензій з боку третіх сторін щодо розкритої конфіденційної інформації;

• відсутності зобов'язань сторін розкривати будь-яку спеціальну інформацію;

• юрисдикції, право якої застосовується. Пропонується у разі конфлікту юрисдикції обирати юрисдикцію на власний розсуд. Альтеративний варіант: використання арбітражного вирішення суперечок або медіації згідно з Правилами медіації ВОІВ та умовами Правил арбітражу ВОІВ;

• принципів передання інформації. Передання КІ не надає стороні-отримувачу жодних матеріальних прав та прав ІВ, прав на реєстрацію ІВ. Отримувач, маючи результати використання КІ, повідомляє про них сторону, що розкриває, і отримані результати належать виключно їй;

• умов поводження з персональними даними, переданими як конфіденційна інформація;

• принципу, що всі права, які виникають згідно з договором, не мають передаватись третій стороні без згоди іншої сторони проєкту;

• умови внесення змін до договору: зміна, скасування, втрата чинності будь-яких положень договору не впливає на чинність інших його положень. Положення, які втратили чинність, має бути замінено на альтернативні.

Договір з проведення досліджень і розробок (контрактне дослідження) між науковою установою та компанією. У Керівництві [7] визначено, що є «залучення третіх сторін» до проєкту. Установа має поширити зобов'язання за договором ДР на всіх співробітників або студентів, які долучаються до роботи над проєктом, зокрема стосовно положень конфіденційності. Зазначається, що хоча Установа матиме всі законні підстави використовувати на комерційних засадах Результати проєкту, це не може негативно позначатися на праві керівника проєкту та компанії вимагати дотримання умов конфіденційності. Розділ «Конфіденційність та публікації» містить умови щодо публікацій результатів, зокрема зобов'язання сторін утриматись від дій, які можуть вплинути на патентування, дотримуватись умов конфіденційності, аж поки не буде подано заявку на винахід.

Зазначено права сторін на Результати проєкту, в тому числі щодо використання секретної технічної інформації та ноу-хау інших сторін (позначено як конфіденційну), які, як і будь-які інші Результати проєкту, зокрема патентоспроможні винаходи, матеріали, завдання, бізнес-процеси, мають використовувати лише з метою цього проєкту і суто як конфіденційні як під час виконання проєкту, так і впродовж визначеного строку після за-

[7] Там само.

кінчення дії договору. Також таку інформацію можна розкривати третім особам виключно за письмової згоди іншої сторони. Зазначено умови повідомлення інформації співробітникам і студентам, а також випадки, коли інформація не може зберігатись як конфіденційна.

Не є конфіденційною інформація, на публікацію якої дано згоду сторони проєкту, яка цю інформацію надала. Також зазначено, що Результати проєкту є конфіденційною інформацією лише для тієї сторони проєкту, яка не має жодних прав власності на ці результати згідно з угодою, або для всіх сторін проєкту, якщо ці права власності ще не визначено.

До договору додається форма угоди з фізичними особами — виконавцями проєкту щодо дотримання конфіденційності.

Договір про співробітництво з проведення досліджень і розробок між університетом (науковою установою) та компанією. Так само, як і в попередній угоді, розглянуто умови залучення третіх осіб. У розділі «Право власності на результати проєкту» щодо спільно розроблених Результатів проєкту, права на які не підлягають реєстрації, зазначається, що всі співвласники мають право використовувати такі Результати за умови збереження конфіденційності в цілях, закріплених у контракті, в тому числі для досліджень та викладання. Незважаючи на вимоги дотримання конфіденційності, сторони мають право публікувати Результати проєкту (за певних умов — з попередженням іншої сторони). Розділ «Конфіденційність» є ідентичний такому в попередній угоді.

Данія. Міністерством вищої освіти і науки Данії 2015 р. було розроблено модельні угоди ДР для співпраці державних наукових установ та приватних компаній у галузі досліджень і розробок (*the Johan Schlüter Committee model agreements*) [8]. Було підготовлено різні варіанти модельних угод для різних видів співробітництва з положеннями щодо менеджменту ІВ, публікації наукових результатів, умов конфіденційності тощо [9].

У договорі про проведення Установою досліджень на замовлення компанії визначено: раніше створені знання компанії та знання, що створюються в процесі виконання проєкту Установою (*the company's background knowledge and the institution's foreground knowledge*). Істотну увагу приділено умовам збереження конфіденційності: процедура передання знань, умови і цілі їх використання, яка інформація вважається конфіденційною, у який спосіб її отримувати, передавати і зберігати, коло осіб, які отримують доступ до такого знання і обмеження для них. Визначаються умови публіка-

[8] Міністерство науки і вищої освіти Данії. Модельні договори. 2019. URL: https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement/model-agreements

[9] Model Agreement on commissioned research in Word, Model Agreement on co-financed research (two parties) in Word, Model Agreement on co-financed research (more than two parties) in Word, Model Agreement on co-financed PhD study in Word, Model Agreement on Industrial PhD project in Word (2011) . URL: ufm.dk/en/research-and-innovation/

ції інформації за проєктом, а саме — умови публікації заключного звіту проєкту, який готуватиме Установа. Також визначаються вимоги до сторін проєкту після завершення терміну дії договору (збереження конфіденційності, повернення переданих матеріалів та устаткування).

Велика Британія. Офісом інтелектуальної власності Великої Британії розроблено варіанти договорів зі збереження конфіденційності. Положення щодо конфіденційності містять також договори Ламберта у сфері досліджень і розробок.

Договори щодо дотримання конфіденційності[10]. У загальних поясненнях щодо використання угоди звернуто увагу на такі положення:

• деякі сторони договорів про конфіденційність можуть вважати, що вся Раніше створена ІВ, яку вони надають для виконання проєкту, є чутливою інформацією, а отже, має бути віднесена до конфіденційної інформації;

• також сторони можуть вважати, що вся інформація, яку вони розкривають, має зберігатись як конфіденційна. Альтернатива: конфіденційною є лише та інформація, щодо якої це чітко висловлено відкриваючою стороною, або цей статус випливає з її природи чи обставин її розкриття;

• передаючи таку конфіденційну інформацію іншій стороні, слід завжди зазначати «Конфіденційно»;

• охороні конфіденційності слід особливо приділити увагу Раніше створеній ІВ, адже конфіденційність найчастіше виникає саме в цьому аспекті поширення інформації. Тож слід домовитись, чи буде вважатися конфіденційною вся Раніше створена ІВ, чи лише та, що в разі передання зазначається як «Конфіденційна».

Договори Ламберта про співробітництво з проведення ДР та договори консорціуму[11]. У договорах про співпрацю (*collaboration agreements*):

• перелічено Раніше створену ІВ, яка належить сторонам договору і є конфіденційною (розд. «Раніше створена ІВ»);

• закріплено принцип, що кожна сторона проєкту зберігає у конфіденційності конфіденційну інформацію іншої сторони без обмежень у часі (або протягом зазначеного часу) (розд. «Конфіденційність та академічні публікації»). Працівники та студенти Установи будуть уповноважені публікувати в журналах і репозиторіях, повідомляти на конференціях Результати проєкту та інформацію стосовно Раніше створеної ІВ, що належить іншій стороні, згідно із застереженнями договору ДР;

• заборонено розкриття конфіденційної інформації іншої сторони, за винятком випадків: якщо це дозволено договором ДР; це є необхідним для отримання зовнішнього фінансування із дотриманням всіх вимог конфі-

[10] UK Office Non-disclosure agreements. 2015. URL: https: //www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements

[11] University and business collaboration agreements: model heads of terms agreements. 2016. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-model-heads-of-terms-agreements

денційності; згідно з вимогами закону, судового припису тощо (розд. «Конфіденційність»);

• зазначено, що хоча юрисдикцію країни для розгляду суперечок визначено (Велика Британія), проте вибір юрисдикції, що стосується конфіденційності чи ІВ, можливий на розсуд постраждалої сторони (розд. «Юрисдикція та права третіх осіб»).

Університет Оксфорду. Охорона прав ІВ в Оксфорді регламентується «Статутом № XVI: Майно, контракти та трасти», в якому викладено основні принципи поводження з ІВ. Університетом розроблено окремий Договір про конфіденційність. Положення щодо конфіденційності внесено також у модельні договори ДР Університету.

У модельних договорах ДР (*standard research agreements*) зазначається, що сторони можуть побажати розкрити приватну інформацію одна одній у зв'язку з проєктом і що необхідні механізми збереження конфіденційності такої інформації. Важливо зазначити, що ці положення не мають поширюватися на публікацію результатів проєкту, про що йдеться в окремому пункті угоди.

Університет також рекомендує використовувати модельний договір про конфіденційність, який розроблено, щоб дозволити відкриті дискусії та обмін інформацією, захищаючи конфіденційну інформацію як Університету (його дослідників), так і іншої сторони.

Дослідження проєкту CREST. У Звіті проєкту *CREST* «Інтелектуальна власність у міжгалузевому співробітництві між організаціями, які фінансуються з держбюджету, та промисловістю» 2006 р. [12] вказується, що між державними дослідницькими організаціями та їхніми промисловими партнерами часто виникають конфлікти стосовно публікації результатів досліджень та вимог дотримання конфіденційності. Зокрема, це стосується випадків, коли промисловий партнер намагається завадити / затримати публікацію результатів проєкту до того, як буде подано патентну заявку. Також компанія може вимагати значного відтермінування публікації, обравши замість патентування збереження в секретності (ноу-хау, комерційна таємниця), якщо результати проєкту не є патентоспроможними, проте надаватиме перевагу на ринку. Можливість партнера вимагати від Установи довготривалої секретності залежить від типу проєкту: чи це угода про спільне виконання досліджень, чи контракт на проведення досліджень. У першому випадку умови договору зазвичай обмежують права партнера щодо встановлення довготривалої конфіденційності отриманих результатів. У іншому випадку, якщо проєкт повністю профінансовано партнером, він може наполягати на постійному дотриманні конфіденційності.

[12] Intellectual property Cross-border collaboration between publicly funded research organisations and industry and technology transfer training, Crest Report, 2006. 88 p. 2006. URL: www.ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kina20796enc.pdf

Стосовно Раніше створеної ІВ партнера є практика надання Установами згоди на дотримання конфіденційності такої інформації.

Публікації. Наукові установи в Бельгії, Данії та ФРН за законом зобов'язані публікувати результати досліджень, профінансованих державою. У Франції наукові установи зобов'язані поширювати знання через публікацію результатів, у Швеції принципи відкритості надають право публічного доступу до результатів. У Швейцарії правила Швейцарського національного наукового фонду, найбільшого донора для державних досліджень, вимагають публікації результатів досліджень, за винятком випадків, коли є обґрунтовані підстави для секретності. У Норвегії дослідники мають право публікувати, навіть якщо Установа обирає експлуатацію ОІВ, але публікація не має суперечити інтересам третьої сторони, зокрема інтересу промислового партнера у поданні патентних заявок.

У більшості інших країн немає юридичного чи адміністративного зобов'язання публікувати результати, але необхідність публікації у всіх цих країнах є важливою для фізичних осіб та університету / наукової установи задля виконання їх основної місії. У всіх державах-членах ЄС Установи в рамках договору ДР можуть погодитись із затриманням публікації, щоб дати можливість підготувати патентні заявки. Сторони проєкту ще до початку укладання договору ДР, як правило, погоджують відтермінування публікації для подання заявки. Такі положення внесено до модельних договорів ДР, розроблених в окремих країнах ЄС (Додаток Е3 до Звіту).

У Фінляндії Установа може погодитись із затриманням публікації, якщо дослідження профінансовано спільно. У Данії сторони можуть погодитися з публікацією у разі, якщо договір фінансується виключно галузевим партнером. У Словаччині публікації перевіряють, щоб забезпечити видалення конфіденційної інформації.

У більшості країн ЄС поширеною є практика утримання від публікації конфіденційної інформації за проєктом, який повністю фінансується партнером. Одним з винятків є фламандський регіон Бельгії, де публікацію результатів досліджень може бути відкладено лише на розумний період.

Автори звіту надають такі висновки:

1. У вирішенні питань охорони конфіденційності та наукових публікацій визначальним фактором є джерело фінансування — державне чи лише промислового партнера.

2. Загальним принципом для промислового партнера, який бажає більшого контролю над публікаціями та конфіденційності результатів проєкту, є збільшення свого фінансового внеску в роботу Установи. Слід враховувати також законодавчі вимоги щодо обов'язків Установ публікувати результати досліджень.

3. Істотна проблема полягає у визначенні сторонами коротко- чи довгострокової конфіденційності результатів проєкту, а також погодженні умови цієї конфіденційності у договорі ДР.

4. Щодо коротко- чи довгострокового збереження конфіденційності та необхідності Установи або дослідника опублікувати результати може виникнути конфлікт. Разом з тим автори звіту не вважають, що це є бар'єром для транскордонного співробітництва, який можна буде подолати завдяки:

• кращому розумінню кожною стороною потреб іншої сторони і розробленню національних керівних принципів;

• наданню практичних національних або загальноєвропейських керівних принципів і прикладів, як вирішувати таку проблему в договорах ДР.

5.3. Україна та інші країни

У процесі реалізації договору ДР можна отримати цінну інформацію, яка становить ноу-хау або яку відносять до комерційної таємниці. В Україні у практиці наукових установ така інформація найчастіше пов'язана зі створенням нових технічних рішень, що в подальшому може охоронятись як ноу-хау без подання заявки на реєстрацію винаходу (корисної моделі) або, за наявності знака патентоздатності, — використовуватися для підготовки заявок та реєстрації об'єктів промислової власності. Це потребує введення режиму охорони конфіденційності певних результатів ДР. Під час виконання договору ДР також можуть бути використані раніше створені результати ДР, для яких встановлено режим охорони конфіденційності або комерційної таємниці.

Слід зазначити, що в Україні законодавством встановлено можливість охорони конфіденційної інформації, ноу-хау, комерційної таємниці. Найбільш розвинутим є інститут охорони комерційної таємниці, де крім цивільно-правової відповідальності передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення. Щодо ноу-хау та конфіденційної інформації можлива лише цивільно-правова відповідальність за неправомірне розголошення відповідної інформації, а також неможливість чи істотна ускладненість ефективно здійснювати захист ноу-хау та конфіденційної інформації від розголошення найманими працівниками, що мають доступ до такої інформації, а також після звільнення таких працівників [13].

З цим пов'язана практика:

• віднесення ноу-хау в Установі (організації) до комерційної таємниці;

• передбачення вимоги, що конфіденційна інформація, яка передається однією стороною договору ДР іншій, має охоронятись як у надавача інформації, так і отримувача як комерційна таємниця.

[13] Див. Розд. 3.3. Договори про нерозголошення конфіденційної інформації у: Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко; за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606

5.3.1. Законодавство України щодо інформації з обмеженим доступом

Загальне регулювання правовідносин, пов'язаних з інформацією з обмеженим доступом, здійснюється на основі законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до Закону України «Про інформацію», інформація поділяється на загальнодоступну та інформацію з обмеженим доступом [14]. До інформації з обмеженим доступом відносять конфіденційну, таємну та службову інформацію. Закон не дає прямого визначення конфіденційної інформації, проте у ч. 2 ст. 21 зазначено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, а у ч. 4 ст. 21 міститься перелік інформації, яку заборонено відносити до інформації з обмеженим доступом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає таке визначення ***конфіденційної інформації***: конфіденційна інформація — це 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 (ст. 7).

У праві України ***комерційну таємницю*** віднесено до об'єктів права інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України визначає комерційну таємницю як інформацію, що є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою і не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність і була предметом адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею (КТ) можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не може бути віднесено до комерційної таємниці (ст. 505).

До ознак охороноздатності КТ належать її невідомість, відсутність легкодоступності та здійснення заходів щодо збереження секретності. Вимога комерційної цінності не може розглядатись як окрема ознака охороноздатності, оскільки ч. 1 ст. 505 ЦК констатує, що інформація має комерційну цінність у зв'язку з її невідомістю та відсутністю легкодоступності.

Ноу-хау є найменш законодавчо врегульованим інститутом інформаційного та цивільного права України. Поняття ноу-хау визначено у Законі України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» та Податковому кодексі України. Так, за названим Законом «ноу-хау це технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи

[14] В інформаційному праві Білорусі та Казахстану цей вид інформації визначається як нерозкрита інформація.

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 не загальновідомості та істотності» (ст. 1). Податковий кодекс визначає ноу-хау як права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (п. 14.1.225 ст. 14).

Умови правової охорони різних видів інформації та відповідальність за її розголошення наведено в табл. 5.1.

Правовідносини, пов'язані зі збереженням результатів ДР у конфіденційності та використання конфіденційної інформації під час проведення ДР, регулюються положеннями ст. 895 «Конфіденційність відомостей про договір» ЦК України (гл. 62).

Виходячи зі змісту гл. 62 ЦК України, питання конфіденційності щодо предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів відносять до істотних умов договору з проведення НДДКР. У ст. 895 ЦК України визначено, що виконавець і замовник зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та отриманих результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором. Тобто встановлено взаємний обов'язок сторін щодо забезпе-

Таблиця 5.1. **Умови правової охорони різних видів інформації та відповідальність за розголошення**

Показник	Конфіденційна інформація	Ноу-хау	Комерційна таємниця
Умови надання правової охорони	Доступ до інформації обмежено (відсутність вимоги невідомості)	Не є загальновідомою, не є легкодоступною, важлива, корисна, є визначеною	Є невідомою, не є легкодоступною, є предметом заходів щодо збереження її секретності
Відповідальність за розголошення	Цивільно-правова, адміністративно-правова відповідно до Закону України «Про недобросовісну конкуренцію», трудова (догана, якщо трудові обов'язки передбачають збереження конфіденційності інформації)		
			Адміністративно-правова за Кодексом України про адміністративні правопорушення, кримінально-правова, трудова (звільнення, якщо це передбачено контрактом, лише для деяких категорій працівників)

чення конфіденційності. Проте, враховуючи диспозитивний характер ст. 895, зазначені питання сторони можуть відобразити в положеннях договору так, що обов'язок забезпечення конфіденційності буде покладено лише на одну зі сторін.

У разі відсутності уточнення в договорі ДР, які результати ДР належать до конфіденційних, а які — ні, коментована стаття передбачає віднесення до конфіденційної інформації всіх результатів, отриманих за договором ДР. Це може призвести до формального віднесення до конфіденційної інформації і загальновідомої чи раніше оприлюдненої інформації, а також забороняє науковій установі здійснювати наукові публікації, що стосуються результатів досліджень за договором. Крім того, вимога із забезпечення конфіденційності потребує вибору адекватного правового та організаційного механізму реалізації, що сьогодні в Україні, відповідно до практики захисту інформації з обмеженим доступом від розголошення, можливий здебільшого для комерційної таємниці.

5.3.2. Охорона конфіденційної інформації (комерційної таємниці) у практиці укладання договорів ДР

На відміну від інших досліджених країн в Україні немає затверджених на законодавчому рівні примірних або типових договорів на виконання ДР, що фінансуються за бюджетні кошти. Проте розпорядниками бюджетних коштів (органами виконавчої влади, закладами вищої освіти, національними академіями наук) ухвалено нормативні акти відомчого характеру, якими урегульовано проведення ДР і які містять примірні форми договорів на виконання ДР, що застосовуються в разі фінансування робіт з державного бюджету. Однак слід зазначити, що здебільшого положення з проведення ДР та примірні форми договорів не містять положень щодо конфіденційності предмета договору з проведення ДР, ходу його виконання та отриманих результатів.

У НАН України затверджено Положення «Про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України», що містить положення щодо охорони конфіденційної інформації в науковій установі НАН України [15], якими визначено підстави та механізми охорони конфіденційної інформації та комерційної таємниці в науковій установі НАН України.

Стосовно договорів ДР, що розроблені органами виконавчої влади України, лише у примірному договорі на створення (передання) науково-дослідної та дослідно-конструкторської розробки Міністерства регіо-

[15] Пункт 9. Положення «Про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України», затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15, зі змінами. URL: https://ipr.nas.gov.ua

нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України міститься п. 10.1 такого змісту: «п. 10.1. Виконавець зобов'язується забезпечити конфіденційність послуг та не надавати іншим фізичним та юридичним особам (за винятком Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України) інформацію про будь-які умови, на яких укладено цей Договір, та результати, що отримані при проведенні експертизи (за необхідності)».

В Україні грантове фінансування ДР здійснюють Національний фонд досліджень України та Український культурний фонд. Їхня конкурсна документація та договори на фінансування проєктів не містять положень щодо збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації під час проведення ДР.

МОН України здійснює фінансування спільних науково-дослідних проєктів у межах міждержавних наукових програм, які виконуються науковими установами України та інших країн. Конкурсна інформація, розміщена на вебпорталі МОН України в розд. «Інтелектуальна власність», містить такі застереження для керівників проєктів щодо захисту конфіденційної інформації та інтелектуальної власності: «Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам» [16].

МОН України оприлюднено також «Методичні рекомендації щодо конфіденційності відомостей, пов'язаних з договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт» (надалі — Рекомендації), в яких було використано матеріали Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України [17]. У Рекомендаціях зокрема розглянуто питання, пов'язані з поняттям та співвідношенням конфіденційної інформації, комерційної таємниці, ноу-хау; заходами сторін щодо забезпечення охорони конфіденційності інформації сторонами договору на виконання НДДКР; договором про конфіденційність; термінами збереження інформації у конфіденційності після закінчення дії договору на виконання НДДКР; відповідальністю за порушення умов конфіденційності; відносинами з працівниками щодо збереження та охорони конфіденційної інформації.

У модельних договорах на виконання НДДКР, які розроблені ЗВО України і перебувають у відкритому доступі, положень щодо конфіденційності інформації переважно немає.

---

[16] МОН України. URL: https://mon.gov.ua/

[17] Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / за ред. Ю.М. Капіци. Київ, 2015. 431 с.

5.3.3. Захист комерційної таємниці від розголошення

Як зазначено раніше, найкраще розвиненими в Україні є законодавство та судова практика щодо захисту від розголошення комерційної таємниці. У зв'язку з цим розглянемо проблематику захисту комерційної таємниці в контексті діяльності наукових установ [18].

Аналіз розгляду справ щодо захисту прав на комерційну таємницю і ноу-хау господарськими та загальними судами свідчить про істотну складність компенсації майнової шкоди та надання доказів щодо порушення прав на КТ. У більшості випадків суди виносять рішення про відсутність достатніх доказів, які б свідчили про порушення прав на комерційну таємницю, ноу-хау. Вказане свідчить про неефективність чинних норм і складність або неможливість захисту права на комерційну таємницю, ноу-хау в рамках цивільного судочинства. Разом з тим окремі справи свідчать про певний позитивний досвід захисту прав на КТ законодавством про недобросовісну конкуренцію та збирання доказів щодо порушення прав на КТ в рамках кримінального провадження.

1. Чинне трудове законодавство не дає можливості ефективно вирішувати питання відшкодування майнової шкоди працівником, а також розірвання трудового договору з працівником у разі порушення ним майнових прав інтелектуальної власності на КТ. Так, обмежена матеріальна відповідальність покладається на працівника у разі зіпсуття або знищення лише певних видів матеріальних речей, визначених ст. 133 КЗпП. Щодо укладання з працівником договору про повну матеріальну відповідальність згідно зі ст. 135^1, до цього часу судова практика свідчить про обмеження укладання договорів лише з працівниками, посади яких визначено ще постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 28.12.1977 № 447/24 зі змінами від 14.10.1981 № 259/16-59) [19]. Також, за ст. 135^3, розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами. Водночас у разі розкриття КТ та негативних наслідків для ведення підприємницької діяльності встановити фактичні витрати неможливо або вони мають оцінний характер.

У разі порушення майнових прав інтелектуальної власності на КТ можливе застосування ст. 134 КЗпП, яка встановлює, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, коли шкоди завдано

[18] 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

[19] Постанова Верховного Суду від 13.11.2019, справа № 523/18122/15-ц тощо. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85934572

діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку. Однак ця стаття може застосовуватися у разі винесення судом вироку. Ускладненим є також звільнення працівника у разі порушення прав на комерційну таємницю. Можливість розірвання трудового договору в разі порушення прав на КТ може бути встановлено контрактом. Проте сфера застосування контракту визначається законами України (ст. 21 КЗпП) і стосується лише деяких видів діяльності та посад.

Інша підстава — розірвання за ст. 40 КЗпП трудового договору у зв'язку із систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Застосування цієї статті неможливе за разового порушення обов'язків чи правил внутрішнього розпорядку.

Враховуючи складнощі забезпечення охорони прав на КТ в рамках трудового законодавства, а також те, що відносини стосовно об'єктів права інтелектуальної власності визначаються цивільним законодавством, можливе, на наш погляд, укладання з працівником крім трудового договору цивільно-правового, з передбаченням положень щодо заборони: розголошення КТ, її передання особам, які не мають права доступу до КТ, надсилання інформації, що становить КТ, в електронному вигляді на адреси та розміщення такої інформації в електронних сховищах інших, ніж встановлено документами про охорону прав на КТ, та без дозволу керівника організації або уповноваженої ним особи; використання КТ способами та у випадках інших, ніж встановлено керівником організації, тощо.

Такий договір може передбачати цивільно-правову відповідальність працівника за розголошення КТ, а також зобов'язання з відшкодування шкоди у зв'язку з неправомірними діями особи щодо КТ. У договорі можливо, на наш погляд, передбачити обмеження права розголошення, використання конкретних відомостей, що становлять КТ, після звільнення працівника впродовж певного терміну, наприклад 3—5 років. Інформацію щодо застосування такої практики наведено зокрема у постанові Верховного Суду від 23.11.2020, справа № 910/1759/19.

2. У зв'язку з питанням, чи слід відшкодовувати у разі порушення прав на КТ лише немайнову шкоду чи майнову і немайнову шкоду, слід звернути увагу на Інформаційний лист Господарського суду України від 28.03.2007 № 01-8/184 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію», в якому зазначається, що за порушення майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю чи прав на «ноу-хау», зокрема шляхом добування протиправним способом чужої комерційної інформації, розголошення її без згоди особи, уповноваженої на те, чи схилення до її розголошення або використання чужої комерційної інформації без згоди уповноваженої особи власник цієї інфор-

мації має право на відшкодування завданих майнової та моральної шкоди відповідно до правил статей 1166 та 1167 ЦК (п. 14).

Зазначимо, що згідно з п. 3 постанови Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. Вказана постанова стосується лише моральної (немайнової) шкоди і наведені у постанові положення не виключають можливості відшкодування майнової шкоди за ст. 1166 ЦК в разі порушення прав на КТ.

3. Ускладнення захисту прав на КТ пов'язане також із недосконалим визначенням понять «розголошення комерційної таємниці», «схиляння до розголошення комерційної таємниці», «збирання комерційної таємниці» Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (ст. 16—18). У визначеннях цих понять вказано, що неправомірне збирання, розголошення, схиляння до розголошення КТ може статися, «якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання».

Вищевикладене, на наш погляд, не відповідає загальним засадам цивільного законодавства щодо справедливості, добросовісності та розумності (ст. 3 ЦК) і призведе до того, що у разі доведеного порушення прав на КТ та її розголошення (проте в умовах відсутності достовірних відомостей щодо заподіяння шкоди суб'єкту господарювання) кваліфікація дій як розголошення комерційної таємниці, згідно зі ст. 17 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», не має здійснюватися.

Разом з тим практика Антимонопольного комітету України свідчить про акцентування уваги під час розгляду справ на «неправомірне використання комерційної таємниці», визначення якої у ст. 19, на відміну від інших визначень, не містить вимог щодо завдання чи можливості завдання шкоди суб'єкту господарювання [20]. На наш погляд, визначення понять розголошення, схиляння до розголошення, збирання комерційної таємниці у статтях 16—18 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» слід застосовувати лише в межах застосування зазначеного Закону. В інших випадках порушення прав на КТ доведення порушення має відбуватись у рамках загальних правил цивільного судочинства.

4. Складним є доведення під час судового розгляду розміру збитків у результаті розголошення чи використання КТ. Аналогічну проблему в державах-членах ЄС, як і для інших об'єктів права інтелектуальної власності, вирішують через можливість замість відшкодування збитків сплати компенсації згідно з положеннями ст. 14 Директиви (ЄС) 2016/943. Можливість

[20] Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 13.12.2018 № 30-р/тк.

застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності визначено ст. 432 ЦК України. Проте у статті вказано, що розмір стягнення визначається відповідно до закону, що на цей час не передбачено. Актуальним у зв'язку із цим є передбачення можливості сплати компенсації в разі порушення прав на КТ у процесі імплементації положень Директиви у законодавство України.

5. Найчастіше під час судового розгляду справ з'ясовується, що стосовно інформації, визначеної як КТ, не було вжито належних заходів зі збереження її в секретності або не надано доказів розголошення КТ чи використання КТ іншими особами.

У зв'язку з вищевикладеним є актуальним вжиття належних заходів зі збереження секретності КТ, визначення переліку таких заходів на рівні закону. Для цього доцільно взяти до уваги Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 13.12.2018 № 30-р/тк та постанову Верховного Суду від 23.11.2020, справа № 910/1759/19, що стосується вказаного рішення [21].

Чек-лист заходів зі збереження секретності комерційної таємниці:

а) чи прийнято Положення про захист прав на комерційну таємницю (далі — Положення); чи передбачено у Положенні зазначення видів відповідальності, яку несуть працівники у зв'язку з розголошенням КТ;

б) чи віднесено конкретну інформацію (звіт, що містить технічні рішення; огляд, результати досліджень, записку, програму, що стосуються розвитку бізнесу, маркетингових досліджень; дані про постачальників, клієнтів, контрагентів тощо) до КТ із зазначенням місця (місць) збереження такої інформації та її носія;

в) чи укладено з працівниками договори, що передбачають зобов'язання з нерозголошення КТ; заборону передання КТ іншим особам, пересилання КТ без дозволу керівника організації або уповноваженої ним особи, використання КТ іншим способом та в інших випадках, ніж встановлено керівником організації; повернення всіх копій інформації, що становить КТ, організації у разі звільнення працівника тощо;

г) чи містять документи у паперовій чи електронній формі позначення «Комерційна таємниця»;

д) чи визначено у Положенні охорону прав на комерційну таємницю, чи у рішенні щодо віднесення конкретної інформації до КТ — засоби захисту (технічні, зокрема вимога щодо застосування певного паролю до доступу до інформації у розподіленій мережі або для доступу до інформації на власному комп'ютері; порядок доступу працівників до КТ);

е) чи визначено працівників, які мають доступ до КТ; чи повідомлено вказаних працівників про зміст Положення, про відповідальність за пору-

[21] Постанова Верховного Суду від 23.11.2020, справа № 910/1759/19. *Єдиний реєстр судових рішень.* URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93149537

шення прав на КТ, про рішення щодо віднесення певної інформації до КТ; чи ними засвідчено факт повідомлення;

є) у разі, якщо працівники з власного робочого комп'ютера мають змогу пересилати повідомлення та користуватися різними, зокрема власними, електронними адресами та месенджерами, чи передбачено заборону надсилання інформації, що становить КТ, на електронні адреси та місця зберігання інформації інші, ніж визначені рішенням про віднесення інформації до КТ та без дозволу керівника організації чи уповноваженої ним особи;

ж) у разі запровадження контролю за електронною кореспонденцією працівника, чи відповідає порядок та межі запровадження контролю практиці Європейського суду з прав людини та судовій практиці в Україні тощо (див. постанову Верховного Суду від 28.02.2019, справа № 752/5775/16-ц).

Рішення Антимонопольного комітету (АМК) України та розгляд справи судовими інстанціями свідчать про нові підходи, застосовані АМК України під час розгляду недобросовісного використання КТ, а також про ефективні заходи, що застосовувались суб'єктом господарювання для забезпечення секретності КТ, роль у розгляді справи в АМК України та судових інстанціях доказів неправомірного використання КТ, які було отримано в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У коментарях до рішення АМК України підкреслюється, що Антимонопольний комітет України застосував у вказаній справі оцінку непрямих доказів у їх сукупності [22]. Було враховано: (і) наявність відомостей, що становлять КТ, на комп'ютерах порушника; (іі) незначний часовий період (менше місяця), що минув між звільненням відповідних працівників компанії — власниці відомостей, що становлять КТ, та заснуванням ними компанії-конкурента, а також (ііі) укладання компанією-порушником господарських договорів з контрагентами власника КТ на вигідніших для останніх умовах. Водночас факт заподіяння шкоди законному власнику КТ не є обов'язковим елементом складу неправомірного використання КТ (ст. 19 Закону), а тому не підлягає доведенню.

Слід вказати на важливість для практики охорони прав на КТ вжиття заходів зі збереження секретності КТ ТОВ «ТВК Вектор-ВС». У матеріалах судової справи № 910/1759/19 стверджується, що ТОВ було визначено перелік відомостей, що становлять його КТ, у Пам'ятках для працівників ТОВ, які є додатками до зобов'язань і які підписувалися вказаними працівниками, що через свої посадові обов'язки мають доступ до таких відомостей. До КТ, стосовно якої працівники підписували зобов'язання, було, зокрема, віднесено, такі відомості, як: собівартість продукції; розмір торгівельної націнки; відомості про постачальників, продавців та покупців продукції; відомості про способи придбання і реалізації продукції; відомості про рівень доходів ТОВ; зміст і характер договорів та контрактів, однією зі сторін в яких висту-

[22] Сисецкая Анна. Антимонопольный комитет Украины на защите коммерческой тайны. *Юрист & Закон*. 25.04.2019. URL: https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA012643

пає ТОВ; інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може призвести до матеріальних збитків та шкоди діловій репутації ТОВ.

Працівниками ТОВ було також підписано угоду «Зобов'язання про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ "ТВК Вектор-ВС"», що визначала зобов'язання осіб на період трудових відносин та впродовж трьох років після їх закінчення не розголошувати відомості, що становлять КТ ТОВ і стануть їм відомими під час виконання трудових обов'язків, не передавати третім особам відомості, що становлять КТ, без письмової згоди директора ТОВ або уповноваженої ним особи, не використовувати інформацію, що становить КТ, для зайняття будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди ТОВ як конкурентної діяльності; у разі звільнення передати протягом трьох днів з моменту ухвалення рішення про звільнення всі носії комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ, які перебували в їх розпорядженні у зв'язку з виконанням посадових обов'язків або з інших причин.

Крім того, важливі докази для розгляду справи АМК та судами було виявлено під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №12015110130002211, розпочатому Київською місцевою прокуратурою № 8 за заявою директора ТОВ «ТВК Вектор-ВС». На комп'ютері ТОВ «Ергон-Електрік», який було вилучено під час обшуку офісних приміщень позивача, було виявлено електронні документи та графічні файли щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ТВК Вектор-ВС», зокрема укладені договори (контракти), а також документи із зазначенням постачальників та активних покупців продукції заявника. Також було здійснено незалежну оцінку розміру збитків (зокрема втраченої вигоди), завданих ТОВ «ТВК Вектор-ВС» діями ТОВ «Ергон-Електрік», результати якої було розглянуто в рамках судової економічної експертизи.

Розгляд цієї справи АМК та судовими інстанціями свідчить про актуальність здійснення захисту прав на КТ в рамках цивільного, господарського, адміністративного судочинства разом з кримінальним, що дає можливість отримати необхідні докази порушення прав на КТ та уникнути знищення доказів.

6. Порівняння норм ЦПК із забезпечення позову (ст. 150) та забезпечення доказів (ст. 133 ЦПК) з нормами КК (ст. 93) свідчить про обмежені можливості застосування цивільного судочинства для здійснення термінових дій зі встановлення наявності неправомірно отриманої інформації в електронному вигляді в електронних приладах та носіях інформації, що може бути швидко знищена.

7. Частина перша ст. 505 ЦК вимагає невідомості інформації, що становить КТ. Якщо така інформація стала відомою, згідно зі ст. 508 ЦК право інтелектуальної власності на цю інформацію припиняється. Вимога повної невідомості інформації суттєво обмежує можливості захисту комерційної таємниці. Інформація може стати відомою внаслідок правомірного отримання

ідентичної інформації різними особами; за незалежного, як і для винаходів, створення тотожних технічних рішень; її розголошення колишнім працівником організації або особою, яка на порушення угоди про збереження конфіденційності розголосила таку інформацію, проте зазначені дії не призвели до того, що така інформація стала загальновідомою. Ст. 39 розд. 7 «Захист нерозкритої інформації» Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (далі — Угода TRIPS), яка була зразком для написання гл. 46 ЦК, як і законодавство багатьох іноземних країн, вимагає, щоб інформація не була «загально відома» [23]. Крім того, ст. 162 ГК передбачає, що особа, яка самостійно і добросовісно отримала інформацію, що є комерційною таємницею, має право використовувати цю інформацію на свій розсуд. Ці положення підтверджують можливість збереження ознак охороноздатності КТ, якщо тотожні відомості отримано особами незалежно або в результаті реінжинірингу і якщо виконуються вимоги щодо відсутності легкодоступності та запровадження заходів зі збереження секретності, а також такі відомості не використовуються іншою особою або використовуються для інших продуктів чи способів, що не призведе до зниження комерційної цінності КТ.

Вказане свідчить, що положення ст. 505 ЦК стосовно невідомості інформації, яка становить КТ, потребує відповідних змін поняття «невідомість інформації» на «відсутність загальної відомості інформації».

8. 1993 року Кабінет Міністрів (КМ) України ухвалив постанову «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 № 611. Правовою підставою постанови був Закон України «Про підприємства» [24], ст. 30 якого передбачено, що відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються КМ України.

ЦК України та ГК України не встановлюють повноваження Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади щодо затвердження відомостей, які не становлять комерційної таємниці. Закон України «Про підприємства» втратив чинність з 01.01.2004 у зв'язку з прийняттям ГК (ч. 2 розд. IX Закону України від 16.01.2003 № 436-IV). Також у вказаній постанові змішано питання, яку інформацію не може бути віднесено до КТ та яка інформація, віднесена до КТ, має надаватися органам державної влади за прямою вказівкою на це у законах, що регламентують діяльність зазначених державних органів.

У зв'язку з цим перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, на наш погляд, слід визначити на рівні закону.

9. Судова практика свідчить про відсутність єдиного підходу до вживання поняття «ноу-хау», що відображає, на наш погляд, різні визначення ноу-хау в Податковому кодексі України (п. 14.1.225), законах України «Про

[23] Протокол про вступ України до СОТ, ратифікований Законом України від 10.04.2008 № 250-VI і набув чинності 16.05.2008 р.

[24] Закон України «Про підприємства» втратив чинність у зв'язку з ухваленням ГК Законом України від 16.01.2003 № 436-IV.

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст. 1), «Про інвестиційну діяльність» (ст. 1) і потребує уніфікації.

***Держави ННД**. РФ.* Загальне законодавче регулювання правовідносин, пов'язаних зі збереженням у конфіденційності результатів наукових досліджень, здійснюється на підставі: ЦК РФ, Федерального закону «Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації» від 27.07.2006 № 149-ФЗ (зі змінами); Федерального закону «Про комерційну таємницю» від 29.06. 2004 № 98-ФЗ.

Положення щодо конфіденційності виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських та технологічних робіт ЦК РФ відносить до істотних умов договору на виконання ДР. Так, ст. 771 ЦК РФ передбачається взаємний обов'язок сторін договору ДР забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, його виконання та отриманих результатів. Обсяг відомостей, які визнаються конфіденційними, визначаються у договорі. Також встановлюється обов'язок сторін щодо публікації (розкриття) конфіденційної інформації. Публікація можлива лише з дозволу іншої сторони договору.

У коментарі до частини 1 ст. 771 ЦК РФ вказано, що у договорі ДР має бути вичерпно визначено обсяг відомостей, які є конфіденційними. Інакше кажучи, у таких договорах має бути визначено інформацію про об'єкт робіт, про передбачуваний результат, про дані, які можуть використовуватися під час проведення робіт, а також інші подібні відомості, розголошення яких може завдати шкоди обом сторонам договору або одній зі сторін, у зв'язку з чим ці відомості встановлюються як конфіденційні [25].

Також гл. 79 ЦК РФ регулюються правовідносини, пов'язані з секретами виробництва (ноу-хау). Слід зазначити, що цивільне законодавство РФ відносить ноу-хау до об'єктів права інтелектуальної власності.

Законом «Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації» надається визначення конфіденційності як обов'язкової для виконання вимоги особою, що отримала доступ до зазначеної інформації, не передавати таку інформацію третім особам без згоди її власника. Також визначається, що умови віднесення інформації до відомостей, які становлять комерційну таємницю, службову таємницю та іншу таємницю, а також обов'язок дотримання конфіденційності такої інформації та відповідальність за її розголошення встановлюються федеральними законами.

Слід зазначити, що положення цього закону не поширюються на відносини, що виникають у разі правової охорони результатів інтелектуальної діяльності.

Закон «Про комерційну таємницю» регулює правовідносини щодо встановлення, зміни та припинення режиму комерційної таємниці віднос-

[25] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая. От 26 января 1996 года № 14-ФЗ» Н.А. Баринов, С.А. Барышев, Е.А. Бевзюк, 2014.

но інформації, що має дійсну або потенційну комерційну цінність через її невідомість третім особам. Положення зазначеного закону поширюються на інформацію, яка становить комерційну таємницю, незалежно від виду носія, на якому вона зафіксована, крім відомостей, віднесених у встановленому порядку до державної таємниці.

Закон визначає комерційну таємницю як режим конфіденційності інформації, що дозволяє її власнику за наявних або можливих обставин збільшити доходи, уникнути непередбачених видатків, зберегти становище на ринку товарів, робіт, послуг чи отримати іншу комерційну вигоду. Законом надається визначення інформації, щодо якої можливе застосування режиму комерційної таємниці. Це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та ін.), у тому числі щодо результатів інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність у зв'язку з невідомістю їх третім особам, до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законних підставах та щодо яких власником таких відомостей застосовано режим комерційної таємниці.

Закон регулює правовідносини, пов'язані з охороною конфіденційності інформації. Так, ч. 1 ст. 10 встановлено перелік обов'язкових заходів з охорони конфіденційності інформації, яких має вжити власник інформації. Режим комерційної таємниці вважається встановленим, якщо власник інформації вживе заходів, визначених ч. 1 ст. 10 закону.

Закон регулює також правовідносини, пов'язані з охороною конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю, в межах трудових відносин.

Положення щодо конфіденційності інформації містяться як у типових контрактах на виконання ДР за бюджетного фінансування робіт, нормативних документах щодо конкурсного (грантового) фінансування ДР, так і в модельних договорах, розроблених ЗВО РФ. Так, Типовий контракт на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт (надалі — Типовий контракт), затверджений наказом МОН РФ від 21.10.2015 № 1180, містить положення щодо конфіденційності відомостей, що стосуються предмета договору, його виконання та отриманих результатів, які викладено у п. 6.2.6 контракту так: «Забезпечити конфіденційність відомостей щодо результату Робіт, зокрема у режимі комерційної таємниці, до ухвалення рішення щодо форми та засобів його правової охорони». Слід зазначити, що це єдина обов'язкова форма державного та муніципального контракту, що застосовується у разі фінансування ДР за державними і муніципальними контрактами.

Положення щодо конфіденційності інформації за грантового фінансування містяться у Правилах організації та проведення робіт за науковими проєктами, підтриманими федеральною державною бюджетною установою «Російський фонд фундаментальних досліджень», де у п. 7.1 зазначе-

но: «Грантоотримувач, Фонд та Установа забезпечують конфіденційність інформації, яка буде їм відома у зв'язку з поданням проєкту на конкурс та виконанням робіт за Проєктом, при цьому буде вжито усіх необхідних заходів для розкриття інформації в обсягах, передбачених законодавством РФ».

У модельних договорах ДР, які розробляються ЗВО РФ, положення щодо конфіденційності інформації мають різну деталізацію, а деякі договори взагалі не містять зазначених положень [26].

На підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що правовідносини, пов'язані з конфіденційністю інформації, зокрема зі збереженням у конфіденційності результатів ДР за договором ДР, у РФ достатньо повно врегульовано на рівні законодавства. Проте слід зазначити, що положення модельних договорів, якими регулюються дії сторін стосовно забезпечення конфіденційності, загалом мають різний характер деталізації положень.

РБ. У Білорусі законодавче регулювання правовідносин, пов'язаних з нерозкритою інформацією, збереженням у конфіденційності проведення ДР та результатів наукових досліджень, використання конфіденційної інформації під час проведення ДР здійснюється на підставі ЦК РБ (ст. 140,

---

[26] Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти «Північно-Східний федеральний університет ім. М.К. Аммосова» Договір на виконання НДДКР «5. Умови конфіденційності.

5.1. Виконавець зобов'язується вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення конфіденційності отриманих результатів робіт, включно із заходами щодо охорони документації та матеріалів, обмеженням кола осіб, допущених до інформації, та укладанням з ними Угод про конфіденційність.

5.2. Виконавець зобов'язується без письмового дозволу Замовника не публікувати, не розголошувати та не повідомляти третім особам відомості про результати робіт, отриманих у ході виконання зобов'язань за Договором, а також інші конфіденційні відомості, що стосуються них.

5.3. Передача Замовником Виконавцю документації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інших конфіденційних відомостей здійснюється на підставі укладеної між Замовником та Виконавцем Угоди про конфіденційність. Якщо під час виконання передбачених Договором робіт Виконавець залучає співвиконавців, яким для виконання робіт необхідний доступ до конфіденційних відомостей, Виконавець зобов'язаний укласти із зазначеними співвиконавцями відповідні Угоди про конфіденційність.

5.4. Обов'язки Сторін щодо дотримання конфіденційності, передбачені цим розділом Договору, залишаються чинними протягом усього терміну дії Договору, а також протягом 5 (п'яти) років після його припинення».

Уральський федеральний університет. Договір на виконання науково-дослідних робіт «6. Умови конфіденційності.

6.1. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність відомостей, що належать до предмета цього Договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Зазначені відомості призначені виключно для сторін і не можуть бути повністю (частково) передані (опубліковані, розголошені) третім особам або використані будь-яким іншим способом за участю третіх осіб без згоди сторін».

725, гл. 66), закону РБ «Про комерційну таємницю» від 05.01.2013 № 16-З, закону РБ «Про інформацію, інформатизацію та захист інформації» від 10.11.2008 №455-З.

ЦК РБ регулюються правовідносини щодо нерозкритої інформації, конфіденційності відомостей, що становлять предмет договору на виконання ДР, ноу-хау. Так, нерозкрита інформація, згідно зі ст. 140 ЦК РБ, є одним з об'єктів цивільних прав. Нерозкрита інформація визначається як інформація (відомості про особу, предмети, факти, події, явища та процеси), що охороняється, якщо вона являє собою службову таємницю або комерційну таємницю (ст. 140). Частиною другою зазначеної статті визначаються умови встановлення режиму комерційної таємниці для нерозкритої інформації. Правовідносини, пов'язані з конфіденційністю предмета договору на виконання ДР, регулюються положеннями ст. 725 ЦК РБ, яка встановлює обов'язок сторін договору забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, перебігу його виконання та отриманих результатів робіт. Законодавство Білорусі, як і законодавство РФ, відносить ноу-хау до об'єктів права інтелектуальної власності (гл. 66. ЦК РБ, ст. 1010 — 1012). Відомості, що становлять ноу-хау, охороняються в режимі комерційної таємниці, якщо вони відповідають вимогам, визначеним ч. 2. ст. 140 ЦК РБ.

Законом РБ «Про комерційну таємницю» від 05.01.2013 № 16-З регулюються правовідносини, що виникають у зв'язку з установленням, зміною та припиненням режиму комерційної таємниці, а також у зв'язку з правовою охороною комерційної таємниці. Закон РБ «Про інформацію, інформатизацію та захист інформації» від 10.11.2008 р. № 455-З регулює суспільні відносини, що виникають у разі:

• пошуку, отримання, передання, збору, обробки, накопичення, зберігання, розповсюдження та/або надання інформації, а також користування інформацією;

• створення і використання інформаційних технологій, інформаційних систем та інформаційних мереж, формування інформаційних ресурсів;

• організації і забезпечення захисту інформації.

Дія зазначеного закону не поширюється на суспільні відносини, пов'язані з діяльністю засобів масової інформації та охороною інформації, що є об'єктом інтелектуальної власності.

У Білорусі, як зазначалося у попередніх розділах, за бюджетного та конкурсного (грантового) фінансування ДР застосовується затверджена ДКНТ Білорусі форма договору на виконання ДР, що містить низку положень щодо конфіденційності інформації.

« Глава 8. Конфіденційність

29. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність щодо предмета цього договору, ходу його виконання та отриманих результатів, а також щодо попередньої інформації (Перелік конфіденційної попередньої інформації та відомостей, необхідних для виконання зобов'язань за дого-

вором, може бути оформлено як додаток до договору), необхідної для виконання зобов'язань за цим договором.

30. Обов'язки сторін щодо збереження конфіденційності отриманих результатів та попередньої інформації зберігають свою силу і після закінчення терміну дії цього договору або його дострокового розірвання протягом ____ наступних років.

31. У разі розголошення відомостей, передбачених пунктом 29 цього договору, сторона, яка допустила їх розголошення, зобов'язується відшкодувати іншій стороні отримані у зв'язку з цим збитки».

Казахстан. У Казахстані регулювання правовідносин, пов'язаних з охороною інформації з обмеженим доступом (за інформаційним правом РК визначається як нерозкрита інформація), зокрема збереження у конфіденційності проведення ДР та результатів наукових досліджень, використання конфіденційної інформації під час проведення ДР, здійснюється на підставі ЦК РК, закону РК «Про доступ до інформації» від 16.11.2015 № 401-V, закону РК «Про захист та підтримку приватного підприємництва» від 04.07.1992 № 1543-XII. Слід зазначити, що за законодавством щодо інтелектуальної власності Казахстану нерозкрита інформація, зокрема ноу-хау, належить до об'єктів права інтелектуальної власності. Право на захист нерозкритої інформації регулюється відповідно до положень гл. 55 ЦК РК «Право на захист нерозкритої інформації від незаконного використання».

Регулювання правовідносин, пов'язаних зі збереженням у конфіденційності проведення ДР та результатів наукових досліджень, використання конфіденційної інформації під час проведення ДР, здійснюється на підставі ст. 676 ЦК РК, яка містить диспозитивну норму, що передбачає обов'язок сторін договору на виконання ДР забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Зазначається також, що обсяг відомостей, віднесених до конфіденційних, визначається у договорі.

Цивільне законодавство Казахстану відносить комерційну таємницю до об'єктів цивільних прав. Загальне регулювання правовідносин, пов'язаних з комерційною таємницею, здійснюється на підставі положень ст. 126 ЦК РК та ст. 21 Закону РК «Про захист і підтримку приватного підприємництва». У ст. 126 ЦК РК зазначено, що цивільним законодавством охороняється інформація, яка є комерційною таємницею, у випадку, коли інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість її третім особам, до неї немає доступу на законних підставах і власник інформації вживає заходів з охорони її конфіденційності. Частиною другою зазначеної статті встановлюється відповідальність за несанкціоноване розголошення комерційної таємниці особами, що отримали доступ до неї на підставі трудового договору або цивільно-правового договору, а також обов'язок винної особи відшкодувати заподіяні збитки.

Докладніше зазначені положення щодо комерційної таємниці розкрито у ст. 21 Закону РК «Про захист і підтримку приватного підприємництва». Вона містить також визначення комерційної таємниці.

Положення щодо конфіденційності інформації присутні у типових договорах на виконання НДДКР, що укладаються підприємствами квазідержавного сектора економіки. Як приклад можна навести положення договору про закупівлю науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт ТОВ «Семізбай-U» [27].

5.4. США

У США поширеною є практика укладання окремих угод зі збереження конфіденційності. Також містяться змістовні розділи щодо умов передання та поводження з конфіденційною інформацією у договорах ДР державних агентств (зокрема, договорах *CRADA*), університетів. Так, державними агентствами укладається Договір про конфіденційність (*Confidential Disclosure Agreement — CDA*), у якому агентство-замовник та/або третя сторона бажає поділитися конфіденційною інформацією в процесі перемовин щодо майбутнього проєкту. Наприклад, *CDA* може бути використаний для того, щоб розподілити інформацію, необхідну для визначення можливості укласти надалі *CRADA* [28].

Договір з урядовим агентством CRADA [29]. Законом «Про трансфер федеральних технологій» 1986 р. було надано право федеральним агентствам, федеральним лабораторіям укладати угоди на проведення спільних досліджень та розробок з університетами, федеральними лабораторіями, приватними фірмами (*the Cooperative Research and Development Agreements*, *CRADA*).

---

[27] «4.1.13. Не розголошувати відомості (інформацію у будь-якому її вигляді), отримані від Замовника у зв'язку з виконанням цього Договору, а також не використовувати відомості з метою, не пов'язаною з виконанням конкретного завдання Замовника або виконанням цього Договору»;

«8. Конфіденційність.

8.1. Зміст цього Договору, його умови та положення, а також інформація та дані, отримані Сторонами у зв'язку з його виконанням, є конфіденційними.

8.2. Сторони зобов'язуються утримуватися від розголошення змісту цього Договору без письмової згоди, крім випадків, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

8.3. У будь-якому випадку Сторони зобов'язуються стежити за тим, щоб у процесі оформлення документації, необхідної для виконання цього Договору, інформація, що передається, обмежувалася строго необхідними відомостями».

[28] Types of Agreements, NIH. URL: www.niehs.nih.gov/research/resources/techtransfer/partnering/agreements/index.cfm

[29] Forms, Templates and Model Agreements, NIH, 2013. URL: https://www.research.va.gov/programs/tech_transfer/model_agreements/default.cfm

Закон «Про передання технологій та національну конкурентоспроможність» 1989 р. (P.L. 101-189) розширив можливості укладання *CRADA*, надавши це право не лише урядовим лабораторіям типу *GOGO* (тобто «належить уряду / управляється урядом»), а й урядовим лабораторіям, які перебувають під управлінням зовнішнього підрядника, типу *GOCO*. Також Законом визначалися положення із захисту інформації, що надається в рамках *CRADA*, від розкриття третім особам [30].

Кожна федеральна агенція розробляє власні форми і текст угод *CRADA*, але всі вони відповідають вимогам зазначеного законодавства.

У самій угоді *CRADA* [31] надано такі визначення: конфіденційна інформація означає дані *CRADA*, опис матеріалів *CRADA*, наукову, бізнес- або фінансову інформацію, відповідно ідентифіковану, за умови, що інформація не підпадає під випадки, коли не може бути конфіденційною.

Звітність. Державна установа-замовник та учасник проєкту негайно повідомляють один одному у письмовій формі кожний результат проєкту *CRADA*. Така інформація має бути достатньо докладною, щоб дати можливість визначити винахідницький рівень відповідно до Закону про патенти США. Ці звіти повинні бути конфіденційною інформацією.

---

[30] Умови укладання договорів ДР у разі проведення спільних проєктів урядовими лабораторіями та фірмами визначаються законами США «Про трансфер федеральних технологій», 1986; «Про передання технологій та національну конкурентоспроможність», 1989; «Про удосконалення національного трансферу технологій», 1995; «Про комерціалізацію трансферу технологій», 2000, а також Зводом федеральних актів (*CFR*, розд. 35, гл. 18 «Патентні права на винаходи, створені за сприяння федерального уряду»), модельними угодами *CRADA*, зокрема, Phase I, II, III or IV *Clinical Trial Cooperative Research and Development Agreement* (*CRADA*), *Principal Investigator Initiated Cooperative Research and Development Agreement* (*PI*I *CRADA*), *Investigational Device Clinical Trial Cooperative Research and Development, Basic Science Cooperative Research and Development*.

Наведеними актами регламентовано питання:

- надання прав використання фірмами результатів досліджень, винаходів, отриманих урядовими лабораторіями в рамках спільних досліджень з фірмами, або права на які належать спільно лабораторіям та фірмам; вибір у цих випадках відбувається між невиключною або виключною ліцензіями;
- порядок використання Раніше отриманих результатів досліджень у рамках договору *CRADA*;
- порядок набуття прав на винаходи, створені працівниками кожної зі сторін договору, а також створених спільно працівниками різних сторін;
- отримання урядом безвідкличної, безоплатної невиключної ліцензії на використання створених ОІВ;
- порядок публікації результатів досліджень;
- збереження конфіденційності тощо.

[31] Department of Veterans Affairs Basic Science Cooperative Research and Development Agreement (CRADA), 2013, 13 p. URL: www.research.va.gov/programs/tech_transfer/model_agreements/model-basic-crada.doc

У розділі «Конфіденційність» (ст. 8) зазначено, що раніше створена інформація, яку віднесено до конфіденційної, що надається для виконання проєкту *CRADA*, має бути чітко позначена в разі передання іншій стороні. Інформація, що виникає внаслідок виконання проєкту *CRADA*, вважається конфіденційною автоматично і не має бути окремо відзначена або ідентифікована. Кожна сторона, яка отримує конфіденційну інформацію, погоджується використовувати і розкривати її лише за потреби, для виконання проєкту або відповідно до вимог стосовно розкриття конфіденційної інформації.

Сторона може розкривати конфіденційну інформацію:

а) як того вимагає судовий або адміністративний чи регулювальний орган компетентної юрисдикції за законом, регламентом чи для підготовки патенту;

б) за призначенням голови Наглядового комітету Конгресу з питань юрисдикції;

в) іншим особам, щодо яких сторона має попереднє правове чи договірне зобов'язання розкривати таку інформацію;

г) необхідну для публікацій та презентацій;

д) маючи попередню письмову згоду сторони, що надала цю інформацію.

Тривалість зобов'язання конфіденційності. Конфіденційна інформація, отримана в рамках проєкту *CRADA*, що є торговою таємницею, комерційною або фінансовою інформацією, згідно з розд. 552 (b) (4) 5 Зводу Законів США, урядовою установою-замовником не розкривається протягом п'яти років після її створення [32].

Контракти з урядовим агентством. Правила закупівель FAR [33]. Основу федеральної контрактної системи становлять Звід федеральних актів та загальне федеральне контрактне право. Звід містить спеціальний розділ «Правила закупівель для федеральних потреб» (*Code of Federal Regulation. Title 48. Federal Acquisition Regulation — FAR*), яким визначено принципи державної політики у сфері закупівель. Згідно з *FAR*, є кілька типів державних замовлень, для кожного з яких передбачено способи розміщення і відповідні види державних контрактів. Аналіз актів системи федеральних закупівель свідчить про детальне врегулювання багатьох питань, що стосуються використання конфіденційної інформації у контрактах ДР.

Детальна структура контрактів та опис розділів містяться у відповідному розділі Зводу федеральних контрактів [34]; текст угоди розробляє держав-

[32] Див. 15 USC § 3710A (C) (7) (a).

[33] Grants Policy and Compliance Team. NASA Grants and Cooperative Agreements. URL: https://www.nasa.gov/offices/ocfo/gpc/; Code of Federal Regulations. Title 48 Federal Acquisition Regulations System. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-48

[34] USA Federal Acquisition Regulation (Part 35 — Research and Development Contracting). URL: https://www.acquisition.gov/far/part-35

не агентство-замовник. У Зводі *FAR* [35] зазначено можливість використання угод про конфіденційність та деякі обмеження.

Умовами передбачено можливість укладання Внутрішнього договору про конфіденційність, що означає договір про конфіденційність або будь-яку іншу письмову заяву, яку підрядник вимагає від будь-якого з його працівників або субпідрядників стосовно дотримання у конфіденційності інформації підрядника.

Згідно зі Зводом правил закупівель (*FAR*), конфіденційність згадується кілька разів і лише в певному контексті: у звітах щодо використання результату проєкту; інформація про винаходи, яка подається виконавцем до агентства, має бути маркована «Конфіденційно». Також зазначається, що якщо публікація результатів проєкту може завадити поданню патентної заявки, то урядова агенція може вилучити таку інформацію (щодо якої уряд може мати інтерес або права на винахід) з публічного доступу, але лише на розумний термін — до моменту подання заявки.

У Зводі *FAR* у статті «Захист інформації від розкриття» є пункт «Права на дані та авторське право», де визначено режим так званих «даних з обмеженими правами» (*limited rights data*), що означає дані, які містять комерційну таємницю або є комерційними даними чи фінансовими і конфіденційними даними тією мірою, якою такі дані стосуються предметів, компонентів або процесів, розроблених за приватного фінансування, включно з незначними модифікаціями.

У статті «Заборона надавати фінансування юридичній особі, яка вимагає укладення певних внутрішніх угод щодо конфіденційності» зазначається, що урядові заборонено вкладати кошти у контракт з юридичною особою, яка вимагає від своїх співробітників чи підрядників підписати з нею внутрішню угоду про нерозголошення інформації щодо наявних випадків незаконних витрат, шахрайства, порушення прав, пов'язаних з виконанням цієї угоди. Однак такі обмеження не стосуються повноважень урядового агентства укладати угоди (закріплені в законодавстві) щодо нерозкриття класифікованої інформації (наприклад, Стандартна форма 312 «Угода про нерозкриття класифікованої інформації») [36].

[35] USA Federal Acquisition Regulation (Parts 1—51), issued 2019. URL: https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf

[36] Standard Form312, (Classified Information Nondisclosure Agreement), 2013. URL: https://fas.org/sgp/othergov/sf312.pdf
Урядову систему класифікації Сполучених Штатів створено згідно з виконавчим наказом № 13526 (2009), кодифікований 32 *CFR* 2001. У ньому викладено систему класифікації, розсекречення (декласифікації) та обробки інформації про національну безпеку, створеної урядом США та його співробітниками й підрядниками, а також інформації, отриманої від інших урядів. Бажаний ступінь секретності такої інформації називається її «чутливістю». Класифікована інформація — це матеріал, який державний орган вважає конфіденційною інформацією, що потребує захисту. Доступ обмежено законом або нормативними актами для певних груп лю-

Договори про надання гранту. Договори про надання грантів на проведення наукових досліджень найчастіше використовують державні та приватні фонди і спонсорські організації, зокрема Національний науковий фонд (*NSF*) США.

Загальне правило участі в проєктах, які фінансуються Національним науковим фондом,[37] — гранти призначені для некласифікованих досліджень (таких, що не є конфіденційними), результати яких мають бути публічно доступними, і, відповідно, не містити класифікованої інформації. Однак, якщо у ході виконання проєкту головний дослідник або співвиконавці передбачають, що будь-який з результатів досліджень може містити потенційно класифіковану інформацію, на яку можуть поширюватись державні обмеження щодо розповсюдження результатів, виконавці проєкту мають негайно повідомити керівника програми з боку *NSF*.

Договори на виконання проєктів програм SBIR та STTR. Законом «Про розвиток інновацій у сфері малого бізнесу» 1982 р. було запроваджено програму інноваційних досліджень у малому бізнесі (*Small Business Innovation Research*, *SBIR*), і зобов'язано державні агентства надавати спеціальні фонди для ДР малому бізнесу. Законом «Про поширення науково-дослідницької діяльності» 1992 р. засновано програму трансферу технологій малого бізнесу (*STTR*).

Основні умови програм викладено у Директиві *SBIR / STTR* [38] (остання версія 2020 р.). Умови типових контрактів *SBIR / STTR* зазначаються у довідкових матеріалах кожної урядової агенції, яка їх використовує [39].

В угодах *SBIR / STTR* [40] конфіденційність згадана в аспекті оформлення звітності за проєктом, а саме, надання замовнику — урядовій агенції звітів про створені під час виконання проєкту винаходи. Підрядник також має визначити будь-який звіт як конфіденційну інформацію, щоб запобігти її поширенню за межами уряду. Як вимагає 35 *USC* 202 (c) (5), агентство не

дей, які мають необхідний рівень безпеки і мають бути обізнані, а неправильне поводження з матеріалом може призвести до кримінальної відповідальності.

[37] National Science Foundation (NSF) Grant General Conditions (GC-1) Effective November 12, 2020. URL: https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/gc1/nov20.pdf

[38] Policy Directive Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Program. US SBA. Office of Investment and Innovation. (October 1, 2020). URL: https://www.sbir.gov/about/policies

[39] Напр., див. Електронний довідник *NASA SBIR / STTR* (типові контракти SBIR)): *NASA SBIR/STTR Electronic Handbook* (*SBIR model contracts*). URL:https://ehb8.gsfc.nasa.gov/ehb-app/public/learning-support/firm-templates?module=ALL

[40] FAR. 52.227-20 Rights in Data-SBIR Program. URL: https://www.acquisition.gov/far/52.227-20

Navy SBIR Forms & Templates. STTR Allocation Of Rights. URL: https://www.navysbir.com/links_forms.htm

має розголошувати таку інформацію за межами уряду без дозволу підрядника. В Угоді *SBIR* (яку укладає *NASA* з підрядниками) зазначено принцип, що підрядник має захищати конфіденційність, цілісність та наявність електронної інформації *NASA* та IT-ресурсів і захищати електронну інформацію *NASA* від несанкціонованого розкриття інформації.

Договори, що укладаються університетами. В університетах США поширеним є розроблення власних модельних варіантів угод про дотримання конфіденційності, а також додавання відповідних положень до модельних угод ДР. Так, Техаським університетом розроблено Договір про взаємне нерозкриття конфіденційної інформації (*mutual nondisclosure agreement*), що застосовується в разі обміну інформацією між партнерами, яка може бути конфіденційною, належати стороні договору, мати особливу цінність. Така інформація має бути маркована під час передання або у разі відсутності маркування — належно оформлена і детально описана, щоб зазначити її конфіденційний характер протягом 15 діб після її розкриття.

Винятки з конфіденційності зазвичай становлять ті, що наведені вище. Крім того, додано, що до конфіденційної інформації неможливо віднести відомості, які розкрито стороною, що розкриває, чи передано третій стороні без вимоги дотримання конфіденційності.

«Період захисту» застосовується до кожної окремої частини інформації, яку визнано конфіденційною, починаючи з дати її розкриття отримувачу до конкретно зазначеного закінчення цього строку або доки до цієї інформації не буде можливим застосування терміна «виняток з конфіденційності».

Окремо зазначено обов'язки сторони-отримувача:

• надавати такий самий ступінь захисту наданій конфіденційній інформації, як і власній;

• конфіденційна інформація може використовуватися лише в рамках досягнення мети проєкту;

• інформація може розкриватися лише тим співробітникам, які працюють виключно над досягненням мети проєкту, з вимогою дотримання співробітниками умов конфіденційності;

• протягом 15 діб після отримання повідомлення від сторони, що розкриває, отримувач зобов'язаний повернути матеріали з конфіденційною інформацією або підтвердити її знищення. Мається на увазі період після закінчення виконання проєкту.

Публікації. До місії Університету належить надання доступності результатів досліджень для спільноти. Договір передбачає визнання сторонами, що Університет може публікувати дані, інформацію та результати, які стосуються того самого предмета, що і конфіденційна інформація компанії. Однак стосовно конфіденційної інформації компанії Університет надає компанії 30-денний термін для перегляду та коментарів щодо будь-якої запропонованої публікації.

Вплив розкриття інформації. Конфіденційна інформація, зокрема будь-які документи, креслення, ескізи, конструкції, матеріали або зразки, що поставляються, залишаються власністю сторони, що розкриває. У отримувача немає прав на таку інформацію, крім обмеженого права використовувати конфіденційну інформацію в рамках мети проєкту. Також зазначається, що жодна зі сторін не надає гарантій щодо конфіденційної інформації, зокрема щодо можливості її використання у комерційній діяльності або її придатності для певної мети.

Умови експорту. Отримувач інформації не може експортувати, безпосередньо чи опосередковано, будь-які технічні дані, набуті від сторони, що розкриває, або будь-яку продукцію, в якій використано будь-які такі дані, до будь-якої країни, до якої уряд США в разі експорту вимагає експортну ліцензію або інше урядове схвалення, без отримання такої ліцензії чи дозволу.

Ще один приклад становлять документи щодо конфіденційності Массачусетського університету (MIT). У Керівництві з питань ІВ [41] зазначено, що в разі обміну між MIT та зовнішньою організацією інформацією, яку вони вважають конфіденційною (з метою оцінки та розроблення нових дослідницьких проєктів та для дозволу MIT використовувати інформацію у своїх продуктах чи послугах або з організаційною та адміністративною метою), укладаються відповідні угоди. Згідно з угодами про конфіденційність, сторона або сторони, які отримують конфіденційну інформацію, зобов'язані використовувати її лише з певною метою і не розкривати третім особам.

Університетом розроблено такі види угод [42]:

а) загальна модельна угода;

б) угода для випадку, коли конфіденційна інформація іншої сторони буде використовуватись у дослідженнях MIT;

в) якщо пропрієтарні, некомерційні матеріали використовуватимуться разом із конфіденційною інформацією.

Для обміну інформацією за проєктами в Університеті використовують іншу низку угод:

г) угода про інформацію, що належить стороні на праві власності (*Proprietary Information Agreements*);

д) угода про розкриття конфіденційної інформації (*Confidential Disclosure Agreements*);

е) угода про нерозкриття інформації (*Non-Disclosure Agreements*);

є) угода про використання даних (*Data Use Agreements*);

ж) угода про передання матеріалів (*Material Transfer Agreement*);

з) угода про взаємне нерозкриття інформації.

[41] MIT Policies. 13.1 Intellectual Property. URL: https://policies.mit.edu/policies-procedures/130-information-policies/131-intellectual-property

[42] MIT Nondisclosure and Confidentiality Agreements. URL: https://ras.mit.edu/
Model form of mutual non disclosure agreement. URL: https://nda.mit.edu/images/NDA_Sample.pdf

Також на сайті Офісу з трансферу технологій Університету є окремі вимоги до *NDA* [43] (*Requirements for NDAs*); узгодження щодо укладання *NDA* (*Approvals of NDAs*); Персональні *NDAs* для проведення досліджень поза кампусом (*Personal NDAs for Off Campus Purposes*).

У модельних угодах ДР (наприклад, Угоді зі спонсорування досліджень) містяться такі положення дотримання конфіденційності [44]: «Конфіденційність розкриття інформації про винахід» — спонсор має зберігати у конфіденційності всю інформацію, яка передається MIT, включно з будь-якою, що міститься в результатах досліджень, і докладати максимальних зусиль, спрямованих на запобігання її розголошенню третім особам. Спонсор звільнений від цього обов'язку лише в разі, якщо ця інформація стає загальнодоступною завдяки іншим особам.

5.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності

2016 року ВОІВ було підготовлено «Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій» [45], а 2017 р. — Збірник модельних договорів ВОІВ для наукових установ та університетів [46].

Кожний з наведених модельних договорів містить положення з охорони конфіденційності.

Договір з надання консультативних послуг. Договір про надання консультативних послуг (*Consultancy agreement*) передбачає надання консультацій працівниками наукової організації / університету (Установа), коли для цього компанія надає Установі конфіденційну інформацію (КІ). Договір містить роз'яснення, що саме вважається КІ, мету її використання Установою із забороною розкриття інформації третім особам. Зазначено умови, за яких Установа звільняється від відповідальності за розкриття інформації та умови повернення КІ компанії. Також визначено принцип «збереження конфіденційності» після припинення дії самого договору.

Договір передбачає, що Установа має зберігати у конфіденційності не лише інформацію, що надається, а й ОІВ, створення яких передбачається за

[43] NDA Requirements. URL: https://nda.mit.edu/requirementsPage.html

[44] MIT IP policies / MIT Technology Licensing Office, URL: https://tlo.mit.edu/learn-about-intellectual-property/mit-ip-policies

[45] Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publicly—Funded Research Institutions. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

[46] WIPO model contracts for academic institutions. URL: https://www.wipo.int/web/technology-transfer/agreements

договором; тут ОІВ визначено вузько, переважно стосовно даних. Якщо під час реалізації договору Установою створено винахід, права на нього набуває Установа. У договорі зазначено, що Установа не має видавати публікації, що стосуються консультацій, без попередньої згоди компанії.

Договір про передання матеріалу. Договір про передання матеріалу (*Material Transfer Agreement)* містить положення, подібні до положень Договору про надання консультативних послуг. Розкриття КІ здійснюється разом з переданням матеріалу і у письмовій формі.

Оригінальні положення: власник матеріалу може розкрити КІ отримувачу разом із переданим матеріалом, це має бути здійснено у письмовій формі. В умовах «Тривалість конфіденційності» має бути зазначено конкретний термін збереження КІ після закінчення дії договору. Договір містить порядок «припинення конфіденційності» та «повернення конфіденційної інформації».

Один із варіантів договору призначено для укладання між двома Установами, передбачає використання матеріалу для дослідницьких цілей та, як правило, не передбачає розкриття КІ. Представлено також варіант комерційного договору про передання матеріалу (*Commercial Material Transfer Agreement)* з розкриттям конфіденційної інформації.

Договір про виключну ліцензію на ОІВ. За договором (*Exclusive IP and Technology License Agreement*) [47] може надаватися право використання об'єктів промислової власності, авторського права та конфіденційної інформації. Договір передбачає умови нерозголошення КІ [48].

Загалом терміни чинності угоди пов'язані із закінченням строків чинності патенту в країні, де його видано, та строками виплати роялті. Однак ці терміни не стосуються положень угоди про конфіденційність, які мають продовжувати діяти в усіх країнах незалежно від платіжних зобов'язань.

У разі укладання субліцензійних угод враховуються положення збереження конфіденційності основної ліцензійної угоди. Ліцензіат не може надавати субліцензіату більших прав або накладати менші обмеження, ніж ті, що є у ліцензіата. Умови про можливість публікацій залежать від вимог збереження конфіденційності.

Договір має передбачати порядок поводження з КІ після його закінчення або припинення. Як правило, це означає повернення конфіденційної інформації.

Договори з проведення ДР. У збірнику ВОІВ наведено кілька варіантів договору: про співробітництво з проведення досліджень, контрактне дослідження з компанією, спонсороване дослідження.

Договір про співробітництво з проведення досліджень між науковими організаціями (*Collaborative Research Agreement between Research Organizations*)

[47] WIPO Model Agreements — Version July 25, 2018. P. 92. URL: https://www.wipo.int/technology-transfer/en/agreements.html

[48] Там само. P. 218.

містить детальні положення щодо конфіденційності, майже ідентичні умовам договору про надання виключної ліцензії. Відмінності стосуються наявності статті щодо використання і розкриття Нової ІВ: кожна сторона вважатиме Нову ІВ іншої сторони конфіденційною інформацією і не використовуватиме її або не розкриватиме будь-кому без згоди іншої сторони впродовж встановленого договором терміну після надання сторонам остаточного звіту. За винятком випадку укладення ліцензійної угоди кожна зі сторін має право на вільне використання Нової ІВ, створеної цією стороною.

Таблиця 5.2. **Умови конфіденційності щодо результатів ДР залежно від виду договору**

Номер з/п	Тип угоди	Права на Нову ІВ, визначаються договором ДР
1	Договір з проведення досліджень (Установа / компанія) (контрактне дослідження)	Належать компанії
2	Спонсорський договір з проведення досліджень (Установа / компанія)	Належать Установі
3	Договір співробітництва з проведення ДР (Установа / компанія)	Установа або компанія набувають права ІВ на ОІВ, створені працівниками відповідної сторони. Установа і компанія набувають спільні права ІВ на ОІВ, створені працівниками сторін спільно
4	Договір співробітництва з проведення ДР (університет / університет) — винахідницька модель	Так само, як у п. 3
5	Договір співробітництва з проведення ДР (університет / університет) — модель спільних прав ІВ	Обидва університети набувають спільні права ІВ на результати проєкту

У статті «Академічні публікації» зазначено, що кожна сторона надає для ознайомлення іншій стороні підготовлені статті. Публікації не мають здійснюватися без попередньої згоди іншої сторони. Водночас перевіряється, чи не поширюється інформація про Раніше створену ІВ, Нову ІВ, що належить іншій стороні, чи є відомості, віднесені до конфіденційної інформації.

Договір з проведення ДР на замовлення (контрактне дослідження) (*Contract Research Agreement*). Договір розроблено для контрактних відносин між Установою та компанією зі сплатою компанією всіх витрат на дослід-

	Зобов'язання сторін щодо збереження конфіденційності ІВ, створеної в результаті проєкту	Право сторін здійснювати академічні публікації
	Обов'язок сторін зберігати конфіденційність	Установа не може публікувати результати дослідження без дозволу компанії
	Компанія розраховуватиме на дотримання конфіденційності з боку Установи доки ухвалюватиме рішення щодо ведення переговорів про отримання ліцензії. Якщо ліцензію надано, питання щодо конфіденційності буде відображено у ліцензійній угоді. Якщо терміни щодо укладення ліцензійної угоди минули, Установа більше не зобов'язана зберігати конфіденційність	Компанія розраховуватиме на прив'язку термінів публікацій до патентування результатів проєкту або до термінів відмови від ліцензії чи ведення перемовин щодо укладення ліцензійної угоди. Якщо ліцензію надано, питання щодо конфіденційності буде відображено в ліцензійній угоді. Якщо терміни щодо укладення ліцензійної угоди минули, Установа здійснює публікацію на свій розсуд
	Так само, як у п. 2	Так само, як у п. 2
	Університети можуть обрати одну з моделей, залежно від спільних цілей стосовно конкретної програми досліджень. Модель 1: жодних зобов'язань щодо конфіденційності. Модель 2: зобов'язання щодо конфіденційності між обома університетами	Модель обирають залежно від спільних цілей стосовно конкретної програми досліджень. Модель 1: кожна Установа (університет) може здійснювати публікації в будь-який час без обмежень. Модель 2: керований процес як публікації, так і патентування та комерціалізації, але право на публікацію — після закінчення узгодженого періоду часу
	Так само, як у п. 4	Так само, як у п. 4

ження. Зазвичай компанія наполягає на конфіденційності результатів досліджень та на отриманні прав ІВ на результати дослідження. Проте компанія, з попереднім схваленням, може дозволити публікацію результатів. Договір містить положення щодо КІ такі самі, як договір про співробітництво з проведення досліджень (див. вище).

Угода про спонсоровані дослідження (*Sponsored Research Agreement*) передбачає, що права на Нову ІВ, як правило, належать Установі.

Компанія, яка надає фінансову підтримку, вестиме переговори щодо отримання пільгового права доступу до ІВ проєкту, найімовірніше, у формі оплачуваної ліцензії. Компанія може пропонувати визначити результати проєкту як конфіденційну інформацію. Рекомендується, щоб у такому разі Установа погодилася на обмежений термін конфіденційності на час підготовки патентної заявки.

Згідно з наведеними даними [49], режим конфіденційності, як правило, може встановлюватися на час до обрання варіанта ліцензування або на час підготовки та подання заявки на винахід. Слід уникати встановлення у договорі збереження конфіденційності результатів ДР на невизначений термін. Вказане може суперечити політиці наукової організації / університету.

Умови конфіденційності щодо результатів ДР залежно від виду договору наведено в табл. 5.2.

Загалом слід зазначити, що з розглянутих договорів ВОІВ найповніше положення щодо КІ викладено в Договорі про надання виключної ліцензії.

Договори передбачають:

- надання визначення поняття «конфіденційна інформація»;
- зазначення, яка сторона має права на КІ;
- зобов'язання не розкривати КІ іншої сторони;
- порядок наукових публікацій та узгодження публікацій з іншою стороною;
- розкриття КІ працівникам сторін або залученим до проєкту третім особам лише за умови укладання з ними угод про збереження конфіденційності;
- збереження конфіденційності на час підготовки заявки на винахід або проведення переговорів щодо надання ліцензії чи визначення певного терміну збереження конфіденційності після закінчення дії договору ДР тощо.

Висновки

1. Як свідчить аналіз законодавства та практики укладання договорів ДР у ЄС, США, Україні, умови нерозголошення конфіденційної інформації є обов'язковими положеннями, які вносять у договори ДР. На

[49] WIPO. IP Policy Template for Academic and Research Institutions: Guidelines for Customization of the IP Policy Template. URL: https://www.wipo.int/web/technology-transfer/ip-policies

гармонізацію застосування таких умов у договорах ДР істотно впливає упорядкування охорони комерційної таємниці з ухваленням Директиви (ЄС) 2016/943 Європейського парламенту та Ради від 08.07.2016 щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття.

Міжнародна практика свідчить про такий загальноприйнятий підхід:

• у договорах на виконання ДР зазвичай містяться положення щодо конфіденційності;

• для договорів про співробітництво з проведення ДР поряд із зазначеним підходом може бути укладено окрему угоду про конфіденційність (чи угоду про нерозголошення) на етапі ведення перемовин щодо участі в проєкті.

2. **ЄС.** Умови щодо нерозголошення конфіденційної інформації передбачено у документах ЄС щодо Рамкових програм досліджень та інновацій. Відповідні положення зазначено в грантових угодах РП «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» (загальні принципи) та Угоді консорціуму (детальне врегулювання, узгоджене учасниками проєкту). Рекомендується також укласти окрему угоду щодо конфіденційності на етапі підготовки проєкту.

Умови договорів щодо нерозголошення конфіденційної інформації за загальною практикою містять: визначення понять; інформацію, на яку не поширюється дія договору (інформацію, яка не є конфіденційною); зобов'язання із захисту конфіденційної інформації; обов'язки і права сторони, що розголошує КІ; обов'язки і права сторони, що отримує КІ; гарантії; засоби захисту прав; умови опублікування матеріалів проєкту і умови відкритого доступу до них; відступлення прав та поновлення чинності; зобов'язання сторін після закінчення дії або розірвання договору щодо нерозголошення КІ тощо.

3. **Україна.** В Україні законодавством встановлено можливість охорони конфіденційної інформації, ноу-хау, комерційної таємниці. Найбільш розвинутим є інститут охорони комерційної таємниці, де крім цивільно-правової відповідальності передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність за розголошення. Слід зазначити, що законодавством України комерційну таємницю віднесено до об'єктів права інтелектуальної власності. Щодо ноу-хау та конфіденційної інформації можлива лише цивільно-правова відповідальність за неправомірне розголошення відповідної інформації.

3.1. Аналіз розгляду справ щодо захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау господарськими і загальними судами свідчить про:

• неможливість чи істотну ускладненість ефективно здійснювати захист ноу-хау, конфіденційної інформації, комерційної таємниці від розголошення найманими працівниками, що мають доступ до такої інформації, а також після звільнення таких працівників;

• істотну складність відшкодування майнової шкоди та надання доказів щодо порушення прав на ноу-хау, конфіденційну інформацію, комерційну таємницю.

Вказане свідчить про неефективність чинних норм та складність або неможливість захисту права на зазначені види інформації в рамках цивільного судочинства. Разом з тим деякі справи свідчать про певний позитивний досвід захисту прав на КТ законодавством про недобросовісну конкуренцію та збирання доказів щодо порушення прав на КТ в рамках кримінального провадження.

3.2. На відміну від інших досліджених країн в Україні немає затверджених на законодавчому рівні примірних або типових договорів на виконання ДР, що фінансуються за бюджетні кошти. Розпорядниками бюджетних коштів ухвалено нормативні акти відомчого характеру, якими регулюється проведення ДР. Ці акти містять примірні форми договорів на виконання ДР, які застосовують у разі фінансування робіт з державного бюджету, але слід зазначити, що здебільшого положення з проведення ДР та примірні форми договорів не містять застережень щодо конфіденційності предмета договору з проведення ДР, ходу його виконання та отриманих результатів.

У країнах ННД, що досліджуються, загальне регулювання правовідносин, пов'язаних із конфіденційною (не розкритою) інформацією, як і в Україні, здійснюється на підставі положень, викладених у цивільних кодексах та спеціальних законах. На відміну від України законодавство досліджуваних країн відносить ноу-хау до об'єктів права інтелектуальної власності. Слід вказати на значно глибший рівень законодавчого регулювання правовідносин, пов'язаних із захистом комерційної таємниці (Білорусь, РФ).

3.3. Питання, пов'язані з урегулюванням у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання конфіденційної інформації під час проведення ДР, регулюються відповідними статтями Цивільних кодексів, що містять диспозитивні норми, якими встановлено обов'язок сторін договору ДР забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Проте слід зазначити, що в модельних договорах, які розроблено органами виконавчої влади, ЗВО, фондами, положення щодо конфіденційності відомостей, які стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів, за деякими винятками, мають загальний характер.

4. **США.** У США поширеною є практика укладання окремих угод зі збереження конфіденційності. Також Договори ДР державних агентств (зокрема, договори *CRADA*), університетів містять змістовні розділи щодо умов передання та поводження з конфіденційною інформацією. Аналіз актів системи федеральних закупівель свідчить про всебічне врегулювання багатьох питань, що стосуються використання конфіденційної інформації у контрактах ДР. Детальна структура контрактів та опис розділів містяться у відповідному розділі Зводу федеральних контрактів, а безпосередньо текст угоди розробляє державне агентство-замовник.

Разом з тим для досліджень некомерційного спрямування або не пов'язаних з використанням конфіденційної інформації третіх сторін чи обмеженням доступу до інформації у державних цілях, зокрема для досліджень Національного наукового фонду, може бути зазначено, що гранти призначені для досліджень, які не є конфіденційними і результати яких мають бути публічно доступними та, відповідно, не міститимуть класифіковану інформацію.

В університетах США набула поширення практика розроблення власних модельних угод про дотримання конфіденційності, а також внесення відповідних положень до модельних угод ДР. Особливістю таких договорів є необхідність враховувати, що місія університету полягає у наданні результатів досліджень для загального доступу. Відповідно, договір, як правило, передбачає, що університет може публікувати результати досліджень, що здійснюються за договорами з компаніями, за винятком інформації, яка отримана компанією раніше і віднесена до конфіденційної.

5. **ВОІВ.** У підготовлених ВОІВ документах «Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій» та «Збірник модельних договорів для наукових установ та університетів» умови нерозкриття конфіденційної інформації є обов'язковими умовами договорів з положеннями: яку саме інформацію вважають конфіденційною; мета її використання Установою із забороною розкриття інформації третім особам; умови, за яких Установа звільняється від відповідальності за розкриття інформації; умови повернення КІ компанії; принцип «збереження конфіденційності» після припинення дії самого договору; умови, за яких Установа має зберігати у конфіденційності не лише інформацію, що надається, а й ОІВ, створення яких передбачається за договором; процедури розкриття інформації; збереження конфіденційності на час підготовки заявки на винахід, проведення переговорів щодо надання ліцензії; визначення певного терміну збереження конфіденційності після закінчення дії договору ДР; розкриття КІ працівникам сторін або залученим до проєкту третім особам лише за умови укладання з ними угод про збереження конфіденційності; порядок наукових публікацій та узгодження публікацій з іншою стороною проєкту тощо.

РОЗДІЛ **6**

Особливості врегулювання відносин інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договорах ДР з науковими установами

Міжнародний контекст проведення спільних наукових досліджень та трансфер знань останніми роками привертають істотну увагу науковців і правознавців, як в ЄС, так і в інших країнах (США, Японія, Китай та ін.). Зокрема, Європейською комісією було ініційовано підготовку кількох ключових документів щодо підходів до регламентації прав ІВ в міжнародних договорах ДР:

• Повідомлення Єврокомісії від 04.04.2007 «Вдосконалення трансферу знань між дослідницькими установами та промисловістю в Європі: відкриті інновації, впровадження Лісабонської стратегії» [1]; Робочий документ комісії «Керівництво для університетів та інших дослідницьких установ — удосконалення їх зв'язків з промисловістю в Європі» (2007) [2];

• Керівництво щодо управління ІВ в міжнародних угодах зі спільних наукових досліджень між європейськими та третіми країнами у Європейському дослідницькому просторі, підготовлене групою з трансферу знань Комітету Європейського дослідницького простору (*ERAC*) у 2012 р. [3];

---

[1] Commission Communication adopted on 4 April 2007: «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation — Implementing the Lisbon agenda». COM(2007)182). URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf

[2] Accompanying Commission staff working document: «Voluntary guidelines for universities and other research institutions to improve their links with industry across Europe». SEC(2007)449). URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/sec2007449_en.pdf

[3] European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration Agreements between European and Non-European Partners, 2012. URL: https://www.enterprise-europe-network.cz/files/dokums_raw/internationalcooperation-guidelineserac-kt-groupfinal_1329164842.pdf

• Документ «Моніторинг і аналіз режимів трансферу технологій та охорони прав ІВ та їх використання» 2009 р., підготовлений на замовлення Директорату ЄК з питань досліджень [4];

• Інтерактивне керівництво з ухвалення рішень у випадку міжкордонного наукового співробітництва, підготовлене на основі звіту «Міжкордонне співробітництво між науковими організаціями, які фінансуються з бюджету, та промисловістю» експертної групи Комітету ЄС з наукових та технічних досліджень (*CREST*) у 2006 [5];

• Міжнародний трансфер знань: дослідження європейських практик, звіт експертної групи [6] та ін.

В ЄС приділено увагу співробітництву у сфері ДР з Китаєм з підготовкою кількох документів, зокрема Керівництва з охорони прав ІВ в КНР [7].

На рівні держав увага до посилення міжнародного наукового співробітництва реалізувалась у підготовці низки керівництв і політик у сфері ІВ, зокрема, це політика щодо ІВ Університету Осло [8], документи спільного проєкту європейських установ з організаціями США — ERA-CAPS [9]; Керівництво з управління інтелектуальною власністю Офісу інтелектуальної власності Великої Британії [10]; договори з досліджень і розробок Ламберта, адаптовані для співпраці університетів Великої Британії з установами Китаю, Індії, Кореї [11]; приклад тристороннього міжнародного проєкту з ДР у сфері штучного інтелекту (Франція, Німеччина, Японія) [12].

[4] Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use. Results of a study carried out on behalf of the European Commission (2009) (DG Research). 422 p.

[5] Cross-Border Collaboration Between Publicly Funded Research Organizations and Industry and Technology Transfer Training. Report of the CREST OMC Expert Group on Intellectual Property (2nd Cycle). 2006. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/crestreport.pdf

[6] International Knowledge Transfer. Investigations of European Practices. EU Intellectual Property Office Expert Group, 2015.

[7] European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, China IP SME helpdesk: technology transfer to China: guidance for businesses, Publications Office, 2021. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ip-sme-helpdesk_en

[8] Policy for intellectual property rights at the University of Oslo, 2011. URL: https://www.uio.no/english/about/regulations/research/intellectual-property/

[9] Intellectual Property Rights (IPR) Conditions ERA-CAPS, 2016. URL: http://www.era-caps.org/joint-calls/joint-calls/era-caps-calls

[10] Guidance Intellectual asset management for universities, UK Intellectual Property Office, 2022. URL: https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities

[11] Guidance. Model agreements for collaborative research, UK Intellectual Property Office, 2017. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research

[12] Trilateral Call For Proposals on Artificial Intelligence (AI), 2019. URL: https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/aap-fr-de-jp-ai-2019.pdf

Дослідницькою службою Конгресу США у 2020 р. було підготовлено документ «Права ІВ в міжнародній торгівлі»[13]. Політику університетів США щодо проведення міжнародних ДР розглянуто на прикладі проєктів кількох університетів: Університету Вашингтону в Сент-Луїсі[14], Університету Клемсона у штаті Південна Кароліна[15], Університету Каліфорнії[16], Університету штату Індіана[17], Техаського університету[18]). Розглядаються також особливості укладання зовнішньоекономічних договорів ДР в Україні та інших країнах.

6.1. Європейський Союз

У міжнародній співпраці у сфері ДР наукові організації та університети держав-членів ЄС орієнтуються на принципи, викладені у документах із впровадження Рамкових програм з наукових досліджень та інновацій, зокрема останніх — РП «Горизонт 2020» та РП «Горизонт Європа». Також Європейською комісією було організовано підготовку спеціальних документів, що стосуються договірно-правового регулювання міжсекторального та міжнародного співробітництва у сфері досліджень та розробок (див. вище).

Звіт ***«Міжкордонне співробітництво між науковими організаціями, які фінансуються з бюджету, та промисловістю»*** 2006 р. групи *CREST* [19] містить Керівництво з ухвалення рішень щодо транскордонного співробітництва з визначенням низки стратегічних питань, які мають вирішувати учасники міжнародного науково-дослідного проєкту під час планування та проведення перемовин. У Керівництві викладено основні елементи системи ІВ загалом та посилання на законодавство у сфері ІВ 19 країн ЄС та Нової Зеландії.

[13] Intellectual Property Rights and International Trade, Congressional Research Service, 2020. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/RL34292.pdf

[14] Washington University in St. Louis Intellectual Property Policy, 2017. URL: https://wustl.edu/about/compliance-policies/intellectual-property-research-policies/intellectual-property/

[15] Clemson University. Industry Sponsored Projects. URL: https://www.clemson.edu/research/industry-contracts/researchers.html#7; Clemson University. Export Compliance and Research Security, URL: http://www.clemson.edu/research/export-controls/

[16] University of California. Chapter 11-300. Guidelines for Patent Clauses for Use by Contracts and Grants Officers. 11-300 General Guidelines for Patent Clauses. Research Policy Analysis and Coordination. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/chapter11/chapter-11-300.html

[17] Indiana University. Commonly Negotiated Terms. What do contractual terms mean in research agreements? URL: https://research.iu.edu/awards-agreements/research-agreements/terms.html

[18] The University of Taxes System, Intellectual Property Rights Sample Clauses. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property-rights-sample-clauses

[19] European Commission CREST — the European Union committee for scientific and technical research cross-border collaboration Decision Guide, 95 p., 2006. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/crestreport.pdf

У документі запропоновано певний алгоритм з договірного оформлення дослідницького проєкту між приватною компанією з однієї європейської країни та державною науково-дослідною установою (Установа) з іншої країни.

Згідно з цим Керівництвом потрібно пройти два етапи підготовки до укладання договору ДР.

Етап І. Визначити відповіді на основні питання, які має бути врегульовано в договорі ДР:

1) право власності на ОІВ;

2) вплив на проєкт питань публікаційної активності і дотримання умов конфіденційності;

3) важливість результатів проєкту для майбутньої діяльності;

4) використання результатів;

5) додаткові важливі питання.

Перший етап спрямований на підготовку самого тексту договору про співробітництво у сфері ДР.

Етап ІІ. Після підготовки основи для договору ДР учасникам слід переконатись, чи адекватно відображено в тексті саме транскордонний або міжгалузевий характер партнерства.

У договорі ДР рекомендовано перевірити на наявність такі елементи: типи об'єктів ІВ, які можна отримати від Установи згідно із законодавством країни її розташування, кому саме належить право власності на створені ОІВ (Установі в цілому чи і її співробітнику — розробнику / винахіднику); чи є «професорський привілей» у цій Установі; наявність особливостей щодо поширення прав на ОІВ, якщо їх було створено з використанням державного фінансування; особа (відділ / офіс), уповноважена вести перемовини від імені Установи щодо укладання контракту з використання ОІВ, або чи є в цій країні окрема установа, яка представляє інтереси Установ щодо прав на ОІВ; умови набуття прав на ОІВ, створені в Установі, саме в цій країні; умови ціноутворення на ОІВ (чи є вимога щодо обов'язкової ринкової ціни для передання у промислове використання) / чи є ця вимога, якщо об'єкт створено частково або повністю за державного фінансування; умови впливу типу фінансування на право власності на ОІВ (чи впливає джерело фінансування на розподіл прав на ОІВ, на умови використання ОІВ, які фіскальні та податкові умови використання ОПІВ у країні розробника); чи є певні вимоги до дотримання умов конфіденційності щодо результатів проєкту; чи є особливі вимоги до публікацій результатів проєкту, чи можливе відтермінування публікації результатів до моменту подання патентної заявки; чи є політика Установи щодо співробітництва з приватним сектором; сторону контракту, яка відповідатиме за захист прав ІВ (особливо це стосуватиметься угоди зі співробітництва (*collaboration agreement*)); як визначено юрисдикцію щодо можливих суперечок.

Отже, очікується, що потенційні учасники таких договорів ДР використовуватимуть перший розділ Керівництва (перший етап) для з'ясуван-

ня оптимального співвідношення між ключовими питаннями майбутнього співробітництва і, відповідно, договірного впорядкування правових питань розподілу права власності. Після того, як угода в цілому готова і узгоджена, можна застосувати другий розділ Керівництва (другий етап) для перевірки, чи визначено всі потрібні питання міжкордонного співробітництва.

Відносно укладання договорів ДР між установами та організаціями різних країн група *CREST* у звіті «Управління ІВ в державних наукових установах» 2004 р. [20] зазначає:

а) важливість врегулювання результатів ДР, отриманих сторонами спільно (див. розд. 4);

б) важливість ідентифікації та врегулювання використання Раніше створених результатів. Так, у промислового партнера може виникнути необхідність у доступі до раніше створених результатів Установи для комерційного використання результатів проєкту. У зв'язку з цим в Установі має бути чітка інформація щодо прав Установи з використання Раніше створеної ІВ та можливостей надавати іншим особам права використання таких результатів. Наприклад, Раніше створена ІВ може бути отримана в результаті попереднього проєкту з іншим партнером з обмеженнями щодо їх використання;

в) ведення перемовин з укладання договорів ДР може різнитися в різних країнах. Слід уточнити, які особи та який орган Установи уповноважені на ведення переговорів. У більшості держав-членів ЄС перемовини ведуться з Установою через її офіс з трансферу технологій. В університетах Швеції у зв'язку з правами дослідників на ІВ університет після перемовин з потенційним партнером укладає окрему угоду з дослідником щодо використання прав ІВ. У ФРН окрема установа — Агентство з патентів та ліцензій (*Patent- und Verwertungsagenturen* (PVA)) представляє інтереси університетів у кожному федеральному окрузі. Такі установи, як Max Planck Society та Fraunhofer, здійснюють комерціалізацію ОІВ, створених підпорядкованими установами, через центральні офіси з трансферу технологій;

г) уточнення повноважень Установ щодо надання партнерам права використання Нової ІВ лише на підставі ліцензій або щодо можливості передання майнових прав. Зазначається, що в більшості держав-членів ЄС Установи можуть надавати як ліцензії на використання Нової ІВ, та і здійснювати передання майнових прав. В усіх державах-членах ЄС слід переконатися, що укладання угоди ДР не суперечить законодавству про конкуренцію та надання державної допомоги;

д) у державах-членах ЄС може різнитися практика інвестування прав ІВ у стартапи. У більшості держав Установа може отримати частку в уставному капіталі у разі інвестування прав ІВ у стартап (можливе для Установ

[20] Expert Group on the Management of IPR report: Management of Intellectual Property in Publicly-Funded Research Organisations: Towards European Guidelines KI-NA-20-915-EN-C, 73 p. 2003. URL: https://www.yumpu.com/en /document/read/23936915/expert-group-report-management-of-intellectual-property-in-kowi

у Німеччині, Франції, Італії та Іспанії, наприклад), а Установи в Данії, Великій Британії лише у випадку інвестицій ІВ в акціонерні товариства, які не є стартапами;

е) вимога щодо ціноутворення на ІВ, створену за державного фінансування. Положення ЄС про державну допомогу (*EC State Aid regulations*) встановлюють, щоб права на ОІВ, які були результатом досліджень, що фінансуються державою, передавались за ринковою ціною: це визначається відповідно до місцевих критеріїв країни, де було створено ОІВ;

є) особливість набуття прав на Нову ІВ у разі договору ДР, повністю профінансованого промисловим партнером. В Австрії, Німеччині, Данії, Ірландії, Італії, Швеції та Великій Британії промисловий партнер, як правило, розраховує отримати або право на використання таких прав, або набути такі права для комерційного використання результатів досліджень. Водночас у ФРН, відповідно до модельних договорів ДР Федерального міністерства економіки і технологій, саме Установа набуває майнові права ІВ на Нову ІВ. І після цього, відповідно до умов договору, може або надати ліцензію, або передати такі права з додатковою до фінансування робіт за договором ДР оплатою. У багатьох державах-членах у разі надання ліцензії або передання майнових прав Установа залишає за собою права на використання Нової ІВ з метою досліджень та викладання.

У Звіті зазначається, що, як правило, галузевий партнер буде прагнути більших прав на використання результатів, якщо він зробив більший внесок, будь то фінансовий чи в іншому вигляді (наприклад, обладнання чи персонал), або і те, і інше, до спільного проєкту. В цьому випадку партнер зазвичай сплачує Установі повну вартість виконання ДР, а також додатково кошти за використання (набуття) ОІВ. На інших умовах партнер може мати невиключну ліцензію на використання Нової ІВ.

У разі надання виключних прав на Нову ІВ (на підставі виключної ліцензії або передання прав), коли результати мають безпосереднє комерційне значення, витрати партнера будуть, звичайно, більшими. У разі, якщо проєкт є більш науково орієнтованим або має вагомі наслідки для майбутніх досліджень в Установі, фінансування партнера може бути меншим, а обсяг прав на використання Нової ІВ, що надається партнеру, буде обмеженішим.

У Звіті пропонується п'ять варіантів розподілу прав ІВ з промисловим партнером:

1) державна дослідницька організація (Установа) набуває права на Нову ІВ і надає *невиключну ліцензію* галузевому партнеру для використання ІВ у визначеній галузі технології (сфері бізнесу) та певному географічному регіоні (території);

2) як у випадку (1), проте партнер має право вести переговори про отримання виключної ліцензії на використання окремих об'єктів Нової ІВ;

3) як у випадку (1), проте партнер може вести переговори щодо передання майнових прав на певні об'єкти Нової ІВ;

4) промисловому партнеру передаються майнові прав на Нову ІВ, проте Установа має право на використання Нової ІВ для викладання, досліджень та наукових публікацій на певних умовах (захист конфіденційності інформації, можливість упродовж певного терміну подання партнером заявки на винахід);

5) промисловому партнеру передаються майнові права на Нову ІВ. Установа не має права публікації результатів проєкту. Зауважимо, що наведені авторами Звіту варіанти повністю відповідають моделям договорів ДР Ламберта, Великої Британії. Також слід зауважити, що цей варіант не застосовується у практиці виконання ДР провідними університетами США. Більш того, за бажання потенційного партнера внести у договір ДР пункт щодо заборони публікації, такі договори університетами не розглядаються та не укладаються (див. розд. 2.4);

ж) використання Нової ІВ в академічних цілях. Одним із ключових елементів договору ДР є право Установи публікувати результати проєкту, а також використовувати результати ДР у викладанні та подальших дослідженнях. Тому актуально узгодити у договорі термін оприлюднення результатів ДР, зокрема у разі, якщо партнер передбачає подання патентної заявки;

з) спільні права ІВ [21]. У Звіті зазначено, що окрему увагу слід приділяти питанню спільного володіння правами ІВ: «в Європі діє загальне правило, що кожен співвласник ОІВ може використовувати винахід на певних умовах, але не може передавати права на нього третім особам чи ліцензії без погодження з іншими співвласниками». У цьому ж Звіті рекомендовано за умови існування *спільно створеної ІВ* укласти угоду щодо спільної власності (*joint ownership agreement*), узгодивши випадки можливого використання такого винаходу без отримання згоди іншої сторони.

Угоди про спільну власність є складнішими і потребують більше часу та зусиль щодо ведення переговорів, ніж єдине право власності з відступленням або правом користування, про які йшлося вище.

Основні положення *Керівництва щодо управління ІВ в міжнародних угодах зі спільних наукових досліджень між європейськими та третіми країнами у Європейському дослідницькому просторі 2012 р.* близькі до згаданих вище документів. Однак деякі питання визначено як такі, що потребують особливої уваги у разі укладання договорів ДР з неєвропейськими партнерами:

а) сторонам договору слід забезпечити *захист своєї інформації* на етапі ведення перемовин щодо укладання договору ДР з укладенням угоди про конфіденційність перед обміном чи повідомленням конфіденційної інформації [22]. Під час укладання договору ДР особливу увагу слід приділити визначенню, яку інформацію відносять до конфіденційної;

[21] Докладно це питання розглянуто в розділі 4. Узагальнення досвіду врегулювання у договорах на виконання ДР використання ОІВ, які створено під час спільних досліджень і права на які належать сторонам спільно.

[22] Детально питання укладання угоди про конфіденційність розглянуто в наступному розділі.

б) рекомендовано внести до договору ДР детальний *план виконання робіт* за проєктом, який має містити також ідентифікацію ОІВ, що можуть бути створені під час досліджень;

в) *наявність політики щодо передання знань сторонами проєкту*. Учасник проєкту повинен мати або перед укладанням договору ДР визначити власну політику щодо ІВ та модель використання ОІВ, а також переконатися, що договір ДР відповідає власній політиці з передання знань, визначити переваги та ризики використання чи невикористання як Раніше створеної ІВ, так і Нової ІВ. Слід врахувати особливості національного законодавства стосовно набуття прав ІВ та використання ОІВ (наприклад, у разі бюджетного фінансування, службових винаходів);

г) *визначення раніше створеної ІВ*. Учасники мають зазначити у договорі ДР Раніше створену ІВ, яка використовується під час реалізації проєкту, зокрема ноу-хау та комерційну таємницю. Перед початком співпраці важливо ознайомитися з будь-якими умовами, включно з правами третіх сторін, стосовно Раніше створеної ІВ. Інколи така Раніше створена ІВ є результатом попередніх проєктів з промисловим партнером і може використовуватися лише на академічні цілі, проте не в комерційних інтересах іншого промислового партнера;

д) *врегулювання питань охорони ІВ з персоналом*. Учасники мають визначити дослідників та інший персонал, який виконуватиме роботу за проєктом, і укласти з ними договори щодо конфіденційності, а також щодо прав на Нову ІВ перед початком роботи над проєктом;

е) *відповідність договорам вищого рівня*. Сторона, яка зобов'язується взяти участь у проєкті, має переконатися, що ця угода не суперечить відповідній національній або європейській угоді вищого рівня, наприклад Грантовій угоді Рамкової програми ЄС. Це має особливе значення у країнах, які мають значну кількість комерційних та некомерційних установ з державною формою власності;

є) *повернення прав*. Слід передбачити положення щодо можливого повернення майнових прав ІВ у ситуаціях, коли комерціалізація не здійснювалася, щоб уникнути невикористання ОІВ — результатів проєкту і забезпечити подальший технологічний розвиток;

ж) *патентування*. Договір має визначати, яка сторона відповідає за подання заявки на винахід, яка сторона(и) фінансує патентування і забезпечує захист прав на винахід. Також слід обговорити особливості набуття прав на винахід у разі застосовування політики *march-in rights* або політики примусового ліцензування;

з) *надання ліцензій третім сторонам*. У разі бажання сторони угоди надати ліцензії або передати права на Нову ІВ третім особам для комерційних або дослідницьких цілей умови таких ліцензій слід ретельно переглянути щодо їх обсягу (комерційне чи некомерційне використання, ліцензія виключна чи невиключна, обмеження в часі, просторі чи галузі комерційного застосування).

Надання ліцензій неєвропейським партнерам може порушити питання конкурентоспроможності та інвестицій. Учасники мають дотримуватись національних або європейських вимог щодо передання прав ІВ або надання виключних ліцензій особам, заснованим за межами ЄС, наприклад, коли для використання ІВ потрібен дозвіл уповноважених органів. Так, у деяких країнах потрібен дозвіл для надання ліцензій іноземцям (КНР, РФ, Бразилія та ін.). Має бути визначено і узгоджено умови, за яких інші сторони можуть використовувати ІВ. Справедлива компенсація має надаватися за відступлення та ліцензування прав. Також може бути передбачено умови використання ОІВ без сплати роялті для некомерційних досліджень;

и) *вибір права, що застосовується*. Вибір права, за яким має застосовуватися договір ДР, має головне значення в угоді про міжнародну співпрацю. Стосовно договору ДР слід зазначити, що навіть у процесі вибору права іншої сторони є положення законодавства першої сторони, які неможливо обійти, наприклад, права уряду *march-in* стосовно досліджень, що фінансуються державою.

Єврокомісія підготувала також огляди із захисту прав ІВ у разі укладання угод ДР між представниками країн ЄС та іншими країнами — найбільшими партнерами ЄС. Зокрема, варто розглянути «Керівництво із захисту прав ІВ при співробітництві з Китаєм» 2012 р. [23]

Договори ДР з партнерами з Китаю було розподілено експертами на чотири групи:

- розроблення технологій, передання, консультації та контракти на послуги;
- ліцензійні контракти на торгівельну марку та авторські права;
- виробництво, дистрибуція та купівля-продаж;
- трудові договори.

Ключовим питанням є деталізація забезпечення охорони прав ІВ для всіх аспектів договору, а також важливість внесення положень про захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці в контракти з третіми сторонами. Рекомендовано обов'язково внести у договори такі статті:

- *визначення прав за ліцензією*, яка передбачає зазначення обсягу прав, що надається;
- *моніторинг діяльності ліцензіата*. Ліцензіар має право контролювати і перевіряти діяльність ліцензіата, щоб запобігти несанкціонованому використанню ліцензії;
- *забезпечення чинності положень договору*. Важливо внести пункти про *розподіл* термінів чинності в ліцензійній угоді для різних ОІВ та ноу-хау. Це спрямовано на те, що навіть якщо термін надання певних прав ІВ за ліцензією закінчується, для інших ОІВ умови договору можуть мати силу і, отже, термін дії всієї угоди не може бути оскаржено;

[23] Guide to Using Contracts to Protect Your Intellectual Property Rights in China, PP Presentation, 2012. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec

• *забезпечення охорони прав на Нову ІВ*. Законодавство КНР про авторське право визнає можливість урегулювання в ліцензійному договорі прав на об'єкти авторського права, створені в результаті застосування ліцензованих прав ІВ. З цієї причини важливим є врегулювання у договорі набуття прав на Нову ІВ.

За відсутності чітких положень щодо набуття прав ІВ закон, як правило, визнає, що майнові права набуваються творцем твору, навіть якщо такий твір було створено з використанням ліцензованих прав, які належать іншій стороні договору. Наприклад, перекладач оригінального ліцензованого літературного твору набуде майнові авторські права на перекладений твір, хоча авторські права на базовий ліцензований твір належать іншій певній особі. До того ж, згідно із законодавством КНР про патенти, сторона, яка удосконалює технологію на основі ліцензованого патенту або технології, автоматично набуває права ІВ на такі вдосконалення.

Сторони можуть передбачити передання назад або ліцензування прав на удосконалення ліцензіару. Однак якщо технологія потрапляє до категорії «заборонена до експорту», Міністерство торгівлі КНР не схвалить таке передання і вдосконалення не буде передано ліцензіару.

• *передання майнових прав ІВ або надання ліцензії.* Слід запобігати переданню прав ІВ третім особам без вашого дозволу. Щоб захистити свої права ІВ від передання неуповноваженим третім особам, у договір треба внести положення про контроль за переданням прав, наприклад пункти, які обмежують і забороняють передання прав без вашого письмового дозволу;

• *гарантії*. У договорі зазвичай зазначається, що ваша технологія придатна для передання; що ліцензіар має право надати ліцензію і, отже, права третіх сторін не порушуються; що технологія або продукція, на використання якої надається ліцензія, не містить дефектів чи помилок. У деяких випадках, таких як договори про трансфер технологій, можливо, вам доведеться гарантувати у своєму контракті, що документація щодо технології є повною, що застосування технології дасть можливість досягти встановленої мети або ж вказати, що положення щодо гарантій не може бути змінено або випущено;

• *ОІВ, створені працівниками*. Важливо переконатися, що права на винаходи ваших працівників належатимуть вам і що ви, ліцензіар, будете мати право надавати ліцензію на такі винаходи;

• *конфіденційність*. Захищайте власну конфіденційну інформацію. Зазвичай ліцензійні угоди містять положення, що стосуються конфіденційної інформації, яка має бути отримана або розкрита в процесі дії угоди. Ці положення, як правило, визначають, яка інформація належить до конфіденційної, характер і тривалість захисту. Крім того, сторони можуть укласти окрему детальнішу угоду про нерозголошення інформації (*NDA*);

• *вирішення суперечок* плануйте заздалегідь. У договорі має бути зазначено законодавство, яке застосовується у разі суперечок (у цьому випадку

законодавство іноземної країни чи КНР), а також обрані шляхи вирішення спорів. Однак важливо зазначити, що, хоча суперечки щодо виконання і тлумачення договору в цілому можуть регулюватися іноземним законодавством, розділи договору, що стосуються захисту прав ІВ у Китаї, як правило, мають регулюватися китайським законодавством. Також можуть застосовуватися інші обов'язкові закони КНР (наприклад, правила імпорту та експорту технологій). Якщо передбачено, застосовується арбітраж або інші несудові методи вирішення спорів. Важливо також внести інші положення.

Положення договору, появі яких слід запобігати. Договір може бути визнано недійсним повністю або частково, якщо він містить будь-які положення, що суперечать китайському законодавству або адміністративному регламенту. Викладені далі положення є прикладами положень щодо ІВ, яких потрібно уникати в Китаї, зокрема у сфері технологій та трудових договорів, оскільки вони цілком можуть суперечити китайському законодавству.

У договорах щодо трансферу технологій слід уникати таких положень, що:

• забороняють ліцензіату вносити вдосконалення в ліцензовану технологію і використовувати ці вдосконалення;

• відповідно до законодавства КНР, ліцензіар не може застосовувати будь-які «необґрунтовані» обмеження щодо каналів закупівель ліцензіата, стосовно джерел, у яких ліцензіат закуповує сировину, обладнання тощо. Наприклад, ліцензіар не може безпідставно обмежувати кількість, ціну, канали збуту для товарів чи послуг, що надаються ліцензіатом під час використання ліцензованої технології;

• вимагати від ліцензіата прийняття додаткових умов, не потрібних для використання або роботи ліцензованої технології, наприклад залучення непотрібних консультантів;

• забороняють ліцензіату оскаржувати чинність ліцензованої технології або встановлювати додаткові умови для такого оскарження;

• передбачають відмову від надання гарантії стосовно того, що ліцензована технологія є повною, без помилок, ефективною та здатною досягти встановленої мети;

• становлять несправедливі умови для обміну удосконаленнями ліцензованої технології, такими як вимога, що ліцензіат має надати або передати удосконалення, яке він вніс у ліцензійну технологію, ліцензіару безкоштовно або без будь-якої негрошової компенсації.

Положення, яких слід уникати в трудових договорах:

• зазначення, що роботодавець набуває прав ІВ на результати ДР, які не пов'язані з виконанням трудового договору, або ОІВ створено працівником у свій власний час і з використанням власних ресурсів;

• виключення сплати працівнику винагороди за запатентований Установою винахід.

Роботодавець має укладати угоду з працівником, у якій чітко зазначити право роботодавця на отримання патенту та його зміни, щоб уник-

нути будь-яких непорозумінь або суперечок, зважаючи на законодавство з охорони прав на винаходи КНР. Крім того, роботодавець має виступати заявником щодо патентів на винаходи, оскільки патент надається лише заявникам.

6.2. Держави-члени ЄС

У модельних договорах ДР держав-членів ЄС застосовуються в основному підходи до охорони прав ІВ, визначені у регламентах ЄС щодо Рамкових програм досліджень та інновацій, Модельній угоді та модельних угодах консорціуму Єврокомісії. Разом з тим в умовах надання національних грантів на міжнародне співробітництво, а також в умовах міжнародних фондів, що фінансують ДР, може визначатися національна специфіка врегулювання міжнародного співробітництва.

Як приклад розглянемо умови регламентації ІВ у тристоронньому конкурсі грантових заявок Національної агенції наукових досліджень Франції, Фонду наукових досліджень ФРН та Агенції з питань науки і технологій Японії [24] стосовно проєктів у сфері штучного інтелекту між науковцями трьох країн. Основною угодою в такому проєкті є ***Модельний договір про співробітництво між науково-дослідними установами та комерційною організацією Фонду наукових досліджень ФРН*** [25].

Наводимо положення цієї угоди, що стосуються охорони прав ІВ.

Результати роботи, права використання.

1. Усі результати роботи, розроблені виключно співробітниками партнера в рамках проєкту, належать цьому партнерові.

2. Партнери надають один одному невиключну безоплатну ліцензію без прав субліцензування на використання результатів ДР на час реалізації проєкту.

3. Партнери домовляються про надання додаткових прав на використання, зокрема для цілей поза рамками проєкту співробітництва та після завершення проєкту співробітництва. Надання прав використання засновано на звичайних ринкових умовах.

Університет готовий надати компаніям невиключні, а також, за потреби, виключні права використання в цілях поза виконанням проєкту або після завершення проєкту співробітництва — на ринкових умовах.

---

[24] Trilateral Call for Proposals on Artificial Intelligence (AI) Open jointly by The French National Research Agency (ANR, France), Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG, Germany), and Japan Science and Technology Agency (JST, Japan). URL: https://anr.fr/en/call-for-proposals-details/call/call-for-projects-trilateral-call-for-proposals-france-germany-japan-on-artificial-intelligence/

[25] Sample cooperation agreement «Muster für einen Kooperationsvertrag zwischen Forschungseinrichtungen und gewerblichen Unternehmen». URL: https://www.dfg.de/formulare/41_026/index.jsp

У разі, якщо університет пропонує компаніям виключне право на використання, він зберігає за собою невиключне, безвідкличне та безоплатне право на використання у своїх власних цілях — для досліджень та навчання, стосовно якого субліцензії може бути надано лише в рамках співпраці з партнерами проєкту.

4. Результати спільної роботи — це результати роботи, в якій задіяні співробітники обох договірних партнерів.

5. Кожний договірний партнер може на свій розсуд зареєструвати у ФРН і/або за кордоном винаходи чи корисні моделі, які створено в рамках проєкту на основі власних результатів проєкту, і захищати отримані права власності.

6. Спільні винаходи — це винаходи, в яких задіяні співробітники обох партнерів. Партнери домовляються про поводження зі спільними винаходами (зокрема, стосовно реєстрації, захисту прав та покриття витрат). Партнери забезпечують один одному безвідкличну, всесвітню, таку, яку можна передавати, ліцензію, а також можливість надання субліцензії та безоплатне право на використання спільних винаходів за умови, що внесок іншого партнера у спільний винахід становить понад третину. В іншому випадку партнери за договором надають ліцензію на інших, обмеженіших умовах — для співпраці за проєктом або після завершення проєкту на звичайних ринкових умовах.

7. Якщо один з партнерів не зацікавлений у реєстрації винаходу чи інших об'єктів промислової власності, інший партнер може зареєструвати і використовувати відповідні результати роботи за свій кошт. Партнер, що здійснює реєстрацію, звільняє іншого партнера від усіх необхідних витрат.

Конфіденційність. Партнери за договором зобов'язані впродовж трьох років після закінчення договору ДР не розголошувати третім сторонам будь-яку конфіденційну, оперативну та ділову інформацію, щодо якої інший партнер стає обізнаним під час виконання проєкту.

Публікації. Обидва партнери мають право публікувати отримані ними результати ДР за проєктом. Слід дотримуватись збереження інтересів сторін, які заслуговують на захист.

Ще один приклад міжнародного проєкту країн ЄС становить ***Ініціатива ERA-CAPS*** (співфінансування національними фондами досліджень, міністерств науки та освіти країн ЄС та США, Швейцарії, Нової Зеландії, Норвегії). У рамках Ініціативи фінансуються конкурсні грантові проєкти у сфері рослинництва [26]. Принципи з урегулювання ІВ викладено в «Умовах регулювання ІВ в проєктах ERA-CAPS» (2016) [27] і детально виписано в Модельній угоді консорціуму.

[26] ERA-CAPS self-sustained initiative: current partners and observers. URL: http://www.eracaps.org/about/current-partners

[27] Intellectual Property Rights Conditions update Intellectual Property Rights (IPR) Conditions ERA-CAPS, 2016. URL: https://www.eracaps.org

Правила охорони прав на Нову ІВ. Партнери можуть передбачити отримання патенту або зберегти результати як ноу-хау. Партнери, що передбачають подати заявку на отримання патенту, терміново повідомляють інших партнерів, які зобов'язані дотримуватись режиму збереження таємниці до моменту офіційної видачі патенту.

У разі спільних прав ІВ партнери подають спільну заявку на отримання патенту. Партнери узгоджують правила, згідно з якими подаватимуть заявку на патент: національна заявка, заявка на Європейський патент чи за процедурою PCT, а також з'ясовують, у яких саме країнах буде отримано патент. У разі вибору охорони результатів ДР як ноу-хау партнери спільно вирішують склад інформації, яка становить ноу-хау і не може бути опублікована, а також інформацію, яка може бути опублікована або передана третім сторонам.

Передання прав на результати ДР третім сторонам. Якщо партнер передає права на певні результати ДР, у договорі щодо передання він має забезпечити визначення й зобов'язання щодо таких результатів. Партнер, що передає результати ДР третій стороні, зобов'язаний попередити інших партнерів заздалегідь. Інші партнери можуть висувати заперечення щодо цього, якщо вважають, що такі дії негативно впливатимуть на їхні права доступу до результатів. У такому разі передання прав третій стороні не відбуватиметься до моменту досягнення спільної згоди щодо умов передання прав. Кожний партнер докладає максимум зусиль для того, щоб використати власні результати у подальших дослідженнях чи комерційно або надати можливість використання іншій юридичній особі.

Велика Британія[28]. Офіс з питань ІВ Великої Британії 2003 р. підготував документ «Управління інтелектуальними активами для університетів» [29], оновлений 2011 р. Зазначається, що для університетів у Великій Британії джерелом рекомендацій з міжнародного співробітництва є «Інтерактивне керівництво з ухвалення рішень при міжкордонному науковому співробітництві», підготовлене на основі звіту *CREST* 2006 р. [30], яке було розроблене Єврокомісією за ініціативи Великої Британії (під час її головування в ЄС 2006 р.). У Керівництві зазначено, що на особливу увагу заслуговує вплив на співробітництво національного законодавства стосовно захисту конфіденційності, «професорського привілею», законодавства щодо договорів, свободи поширення інформації тощо. Слід також використовувати Керівництво ЄС «Вдосконалення трансферу знань між науковими установами та промисловістю в Європі: охоплюючи відкриті інновації»

[28] Вийшла зі складу держав-членів ЄС 31 січня 2020 р.

[29] Intellectual Asset management for Universities (by the UK Intellectual Property Office) Guidence. Last updated 5 January 2022. URL: https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities

[30] EU Commission, CREST cross-border collaboration Decision Guide, 2006. URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

2007 р.[31] Крім того, Офісом з питань ІВ та Міністерством з питань торгівлі та інвестицій було підготовлене керівництва з питань ІВ у разі наукового співробітництва, що містять інформацію про систему охорони прав ІВ у США, Індії, Кореї, Бразилії та В'єтнамі [32]. Підготовлено також інформаційні матеріали зі співробітництва з Китаєм [33].

2015 року було оприлюднено ***Керівництво з наукового співробітництва між Великою Британією та Китаєм*** [34]. У Керівництві було надано пояснення до договорів ДР у контексті законодавства Великої Британії та КНР, а також наведено уточнення до модельних договорів Ламберта, зокрема сім типів договорів зі співробітництва з проведення досліджень (1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6) — двосторонні угоди та чотири типи договорів консорціуму (багатосторонні). В основному розглядалась ситуація, коли учасниками договору є установа будь-якої форми власності з Британії (найчастіше приватна), яка надає фінансування, тобто є спонсором, і науково-дослідна установа Китаю (найчастіше це університет). Випадки спонсорства від компаній КНР і отримання ними прав на ОІВ, створені у Великій Британії, не розглядаються: очевидно, передбачається, що в такому випадку застосовуватиметься британське законодавство і угоди Ламберта без жодних застережень.

У Керівництві (розд. 6) розглянуто низку положень договорів ДР щодо ОІВ: отримання винагороди науковими Установами (університетами) за передану ІВ; умови повернення прав на ІВ Установі; використання Раніше створеної ІВ; фактори, що впливають на використання прав ІВ (право власності, ліцензування, відступлення прав ІВ); набуття прав ІВ у субконтрактерів (для компаній) чи студентів (для університетів); передання прав ІВ від Установи спонсору; зобов'язання повідомляти іншу сторону про появу патентоспроможних результатів; гарантування повного передання прав ІВ від Установи — виконавця наукового дослідження замовнику; випадки ліцензування прав на ІВ — Результатів проєкту для сторін проєкту; умови ліцензування прав на ІВ для спонсора; обов'язковість переговорів щодо майбутнього передання прав ІВ чи надання ліцензії на ІВ спонсору (якщо в договорі цю проце-

[31] Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe, Communication from thee Commission, 36 p. 2007. URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf.

[32] Guidelines on IP issues in scientific cooperation, containing information on the system of protection of IP rights in the USA, China, India, Korea, Brazil and Vietnam. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research

[33] UK-China Cooperation on Intellectual Property, 2021. URL: https://www.gov.uk/government/case-studies/uk-china-cooperation-on-intellectual-property. Включно, із Оглядом сучасного стану законодавства з ІВ в КНР: Intellectual Property in China factsheet. 3 p., 2021. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977254/An_Overview_-_Intellectual_Property_in_China_factsheet.pdf

[34] Guidance UK-China collaborative research IP toolkit. IP Office. Great Britain. 2015. URL: https://www.gov. uk/government/publications/uk-china-collaborative-research-ip-toolkit

дуру не буде прописано); перелік питань, які мають бути обов'язково зазначені в угоді з партнером із КНР; позиція спонсора в договорі про співробітництво у ДР (надання невиключної ліцензії третій стороні). За кожним з цих пунктів окремо надано пояснення щодо особливостей положень китайського законодавства, а також визначено види договорів Ламберта і статті з них, на які варто особливо звернути увагу. Щодо умов поширення, користування і захисту ОІВ у договорах ДР зазначено інформацію в розділах Керівництва: Академічні публікації (розд. 7), Конфіденційність (розд. 8).

У Керівництві містилась також така інформація.

1. Перелік питань, які мають бути обов'язково зазначені в угоді з партнером із КНР: на які Результати надаватимуться права (ліцензії); чи буде така ліцензія виключною (за можливості, одиничною), чи буде ліцензія обмежена територіально (чи буде всесвітньою), чи буде ліцензія обмежена лише певними галузями економіки; який термін дії ліцензії (термін не визначений / термін визначений / чинність ліцензії припиняється після певної кількості повідомлень від ліцензіата чи ліцензіара); комерційні умови — як відбувається виплата ліцензійних платежів з боку спонсора (разовий платіж / сплачує роялті / частинами від отриманого прибутку / комбінація варіантів); як саме розраховуватимуть платежі, графік виплат платежів, чи визначено цілі щодо мінімальних продажів, якщо так, то чи повертаються права на ІВ Установі-розробнику в разі недосягнення цих мінімальних рівнів продажів та чи зобов'язаний університет здійснювати виплати спонсорові, якщо університет згодом комерціалізує права ІВ, які повернулись до нього; питання конфіденційності.

2. Повернення прав ІВ. Розглянуто ситуацію, коли до договору ДР внесено пункт, за яким партнер (організація, що фінансує, з Великої Британії) повертає права ІВ університету КНР, якщо не використовується ОІВ, права на які було передано за ліцензіями (виключною чи невиключною). Якщо є занепокоєння щодо платоспроможності сторони, якій надається ліцензія на використання ОІВ, університет може віддати перевагу видачі ліцензії, яку може бути припинено через порушення умов договору або неплатоспроможність.

Пропонується у двосторонніх угодах Ламберта, тип «Угода зі співробітництва у сфері ДР» (Угоди 1—3) [35], уважно розглянути і, можливо, внести

[35] Типи Угод Ламберта зі співробітництва у сфері досліджень і розробок (7 варіантів).
Угода 1. Власник прав ІВ — Університет, інша сторона отримує невиключні права ІВ використовувати на визначеній території чи у певній галузі господарства.
Угода 2. Власник прав ІВ — Університет, інша сторона може провести переговори щодо отримання подальшої ліцензії на всю чи деяку ІВ, яка належить Університету.
Угода 3. Власник прав ІВ — Університет, інша сторона може провести переговори щодо деяких прав ІВ, яка належить Університету.
Угода 4. Університет має право використовувати ІВ з некомерційною метою, інша сторона (спонсор) є власником прав на ІВ.
Угода 4А. Власники прав ІВ — обидві сторони: і Університет, і інша сторона. Кожна сторона має право використовувати певні результати проєкту. Університет має права використовувати результати дослідження з академічною і дослідницькою ме-

поправки до ст. 4 «Використання прав ІВ», прибравши звідти формулювання щодо видання спонсору «повністю сплаченої, роялті-фрі ліцензії» (*fully paid-up, royalty free*). Якщо використовуються Угоди 4 і 5, тобто якщо ІВ належить спонсору, то «повернення ІВ університету» відбувається у вигляді різноманітних виплат — це має бути відображено у розкладі 1 до Угоди «Фінансові виплати».

3. Раніше створені результати. Згідно зі ст. 4.1 Угод Ламберта, будь-які домовленості стосуються лише використання і набуття прав на Результати проєкту. Загалом в ст. 4 Угод уточнюється, що якщо будь-яка зі сторін надає доступ до Раніше створених результатів, інша сторона не може використовувати їх з комерційною метою або для будь-яких інших цілей, крім проєкту. У Керівництві зазначено, що будь-яке передання прав на ІВ або ліцензування з боку сторони з Великої Британії до КНР вважається експортом технологій. Відповідно, потребує додаткових уточнень і може підпадати під дію положень законодавства щодо експортного контролю.

Сторони можуть розглянути можливість розширення ліцензії на раніше створені результати для використання там, де це необхідно партнеру, на певних умовах. Якщо сторона не визначить будь-яку свою інформацію як конфіденційну, вона може використовувати її у зв'язку з академічною публікацією результатів.

У разі видання ліцензії або передання прав ІВ організації КНР з боку британської організації Експортна служба контролю Великої Британії може накласти певні обмеження.

Особливості законодавства КНР щодо прав ІВ, ліцензування, передання прав ІВ. Відповідно до законодавства КНР, право власності на вдосконалення (тобто інтелектуальну власність як результат проєкту) має бути спеціально оплачено. З цієї причини у випадку з британським спонсором у дослідницькій співпраці з китайським університетом чи науково-дослідним інститутом, коли спонсор з Великої Британії має право власності на ІВ (обрано тип Угоди Ламберта № 4), він не зможе отримати «безоплатно» ліцензії, але має передбачити конкретну винагороду, яку потрібно сплатити за такі вдосконалення, — це має бути відображено в статті Угоди і розкладі виплат.

Набуття прав на Нову ІВ. Незважаючи на те, що Угоди Ламберта № 4 та № 5 (ІВ належить спонсору) передбачають, що сторона, яка фінансує, набуває права ІВ на нові результати, створені університетом, процес передання

тою і набуває прав на ці результати. Інша сторона (спонсор / замовник) має право використовувати результати з дослідницькою метою.

Угода 5. Угода на проведення досліджень на замовлення: інша сторона (спонсор / замовник) є власником прав на ІВ, Університет не має права публікувати результати дослідження без дозволу іншої сторони.

Угода 6. Університет має права використовувати результати дослідження з академічною і дослідницькою метою без дозволу іншої сторони. Інша сторона (спонсор / замовник) є власником прав на ІВ.

прав на таку ІВ від університету мають бути передані спонсору в договірному порядку. Стосовно Китаю, таке передання прав ІВ на певні об'єкти ІВ можливе лише за отримання спеціального дозволу відповідної держустанови у справах з ІВ чи торговельних марок (наприклад, the PRC State Intellectual Property Office for patents, the China Trademark Office for trademarks). Іноземним партнерам слід з'ясовувати інформацію щодо того, які ОПІВ визначено в китайському законодавстві як «ІВ, що вважається державними активами» і можливості отримання дозволу на набуття прав на неї.

Надання ліцензії. Якщо права на результати проєкту (Нову ІВ) набуваються певною стороною, іншій стороні може знадобитись отримання ліцензії на використання такої Нової ІВ для реалізації проєкту. Для цього рекомендовано використовувати типи Угод Ламберта № 4 і № 5, згідно з якими право власності належатиме спонсорові (компанії з Великої Британії) і де у ст. 4.6 зазначено саме таку можливість. У відповідь спонсор надаватиме університету ліцензію (п. 4.7).

У договорах Ламберта № 1—3 університет автоматично набуває права на Нову ІВ і згідно з п. 4.6 (ст. 4 «Використання прав ІВ») договорів надає іншій стороні право на використання результатів з певною метою та у певній галузі та/або на території. Проте сторона, що фінансує, (спонсор з Великої Британії) не має права надавати субліцензії. Якщо така сторона бажає мати право субліцензувати Нову ІВ чи мати ексклюзивні права, їй потрібно провести переговори щодо отримання виключної ліцензії та/або передання майнових прав ІВ (п. 4.6 в угодах про співпрацю № 2, № 3). Угода про співпрацю № 1 не передбачає надання ліцензій іншим сторонам, проте є можливість проведення переговорів з цього приводу.

У Керівництві підкреслено, що для компаній з Великої Британії, як для сторони, що фінансує, перевага полягає в тому, що вона вже має невиключні права, надані відповідно до п. 4.5 (Угоди № 1—3), а це означає, що університет не зможе надати виключну ліцензію третій стороні в тій самій галузі і на тій самій території. Найімовірнішою особою, з якою університет захоче мати справу, є сторона, що фінансує, через її участь у проєкті та розуміння технології і ринку. Університет матиме фінансовий стимул для ведення бізнесу з такою стороною. Також зазначено, що для вирішення цих питань особливу увагу варто приділити в угодах № 2 і № 3 пункту про ведення подальших переговорів щодо умов ліцензування (наприклад, п. 4.7.1 Угоди № 2 щодо перемовин з надання спонсору виключної ліцензії та права на субліцензування).

Стратегія патентування. Якщо університет автоматично набуває прав ІВ на Нову ІВ (в разі обрання Угод Ламберта № 1—3), він може ухвалювати рішення щодо того, чи буде він патентувати нову ІВ, чи ні.

Якщо сторона, яка фінансує, зацікавлена в отриманні патенту на винахід або ліцензії чи переданні їй виключних прав на ІВ, вона може наголошувати на тому, щоб університет подав заявку і отримав патент на винахід.

Тож у Керівництві рекомендовано стороні, яка фінансує, заздалегідь обговорювати з університетом стратегію патентування. Також у разі надання ліцензії спонсору пропонується, що фінансування витрат університету на патентування має здійснюватися спонсором, якщо університет не передбачає здійснення цього процесу власним коштом.

Якщо університет передає права на патент чи надає ліцензію на винахід третій стороні, зазначається, що витрати спонсора на патентування мають бути відшкодовані університетом (п. 4.7.4 Угод Ламберта № 2 та № 3 про співпрацю в галузі досліджень).

6.3. Україна та інші країни

У ННД питання, пов'язані з особливостями створення, охорони, розподілу прав інтелектуальної власності та використанням об'єктів права інтелектуальної власності, у договорах з проведення ДР, що мають зовнішньоекономічний характер і укладаються науковими установами, регламентуються цивільним та господарським законодавством; податковим і митним законодавством; спеціальними законами та указами щодо зовнішньоекономічної діяльності, зокрема стосовно експорту результатів науково-технічної діяльності; законами про трансфер технологій; законами про міжнародне приватне право та міжнародний комерційний арбітраж; міжурядовими угодами щодо наукового і технологічного співробітництва та охорони прав інтелектуальної власності.

Правовідносини, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю, зокрема питанням проведення ДР з іноземними контрагентами в Україні, регулюються Господарським, Цивільним, Податковим та Митним кодексами України; законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про міжнародне приватне право», «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»; міжурядовими угодами щодо наукового і технологічного співробітництва.

Важливою особливістю зовнішньоекономічних угод є те, що на їх правовий режим впливають не лише норми внутрішнього права країн, звідки походять учасники угоди, а й норми, що випливають з міжнародно-правових зобов'язань цих країн. Слід зазначити, що положення міжурядових угод щодо наукового та технологічного співробітництва, які укладаються урядами країн, мають різний рівень урегулювання питань створення, охорони, розподілу прав інтелектуальної власності та використання ОІВ стосовно договорів ДР.

В ***Україні*** договори ДР, які укладають наукові установи з іноземними контрагентами, за характером зобов'язань можна розділити на підрядні договори, до яких відносять договір на виконання ДР, та договори про

співробітництво з проведення ДР (спільну діяльність). Загальні підходи до регулювання створення, охорони ОІВ та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання ДР, що мають підрядний характер, викладено у гл. 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт».

Стосовно надання ліцензій (ліцензійних договорів) чи договорів про передання майнових прав ІВ, які укладаються в рамках договорів ДР, відносини визначаються відповідно до положень гл. 75 ЦК України «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» та Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст. 19—21 Закону). Особливості укладання договорів про співробітництво наведено у розд. 4 цієї монографії.

За законодавством України договори ДР визначаються як зовнішньоекономічні лише у тому разі, коли для виконання договору сторонами здійснюється зовнішньоекономічна діяльність. Так, за визначенням ГК України, зовнішньоекономічна діяльність — це господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном [36] та/або робочою силою (ст. 377 ГК України).

Форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту), права та обов'язки його сторін визначаються Законом України «Про міжнародне приватне право» та іншими законами (ч. 1, 2, ст. 382 ГК України). За Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій чи в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України [37].

Законом України «Про міжнародне приватне право» для зовнішньоекономічних договорів з проведення ДР встановлено: визначення застосовуваного права; підсудність судам України справ з іноземним елементом; виконання судових доручень; визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів (ст. 2 Закону). Законом встановлено сферу дії права, яке застосовується до договору, а також правила обрання права за згодою сторін договору, визначення права, що застосовується до договору в разі відсутності згоди сторін про вибір права. Зазначені правила застосовуються і до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності. Законом встановлено, що до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій потрібен захист цих прав.

Зазвичай спори, які виникають щодо виконання зобов'язань за зовнішньоекономічним договором і які неможливо вирішити шляхом перегово-

[36] Термін «майно» визначено ч. 1 ст. 139 ГК України.

[37] Ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

рів, за згодою сторін передаються на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу. Розгляд спорів, які передають до Міжнародного комерційного арбітражу, що знаходиться на території України, здійснюється відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Наведені вище законодавчі акти регулюють правовідносини, пов'язані із зовнішньоекономічними договорами, проте не регулюють відносини інтелектуальної власності в цих договорах, за винятком деяких положень Закону України «Про міжнародне приватне право».

На рівень регулювання питань охорони інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договорах з проведення ДР значною мірою впливають положення міжурядових угод, укладених у сфері науково-технічного співробітництва. За часи незалежності Урядом України було укладено значну кількість міжурядових угод у сфері науки і технологій, військово-технічній сфері. Так, Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки і технологій від 15.04.2009 р. містить Додаток 1 «Права власника інтелектуальної власності», що складається з таких розділів: Сфера застосування; Розподіл прав; Ділова конфіденційна інформація. Додаток містить взаємні гарантії сторін щодо охорони інтелектуальної власності, яка створена або надана згідно з угодою або за контрактами, що укладаються в межах цієї угоди. Встановлюється механізм вирішення спорів стосовно інтелектуальної власності (переговори, арбітражний розгляд). Визначаються права сторін щодо публікації матеріалів спільних досліджень; права відвідувачів-дослідників; розподіл майнових прав інтелектуальної власності на результати спільних досліджень. Встановлюється обов'язок сторін з виплати винагороди авторам ОІВ, створених під час виконання договорів, які укладаються в межах угоди, а також зобов'язання сторін забезпечувати захист конфіденційної інформації.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством «Про наукове і технологічне співробітництво» від 15.07.2015 р. містить «Положення щодо регулювання питань інтелектуальної власності» (Дод. 2 до Угоди). Положення визначає питання набуття, розподілу та використання прав ІВ; окремо розглядаються питання авторського права; використання наукових публікацій; інформація з обмеженим доступом. Встановлено обов'язок сторін з дотримання у договорах між установами і організаціями України та держав-членів принципів: передбачення захисту прав ІВ; урахування внеску сторін або їх учасників під час визначення прав та інтересів сторін і учасників; неупереджене ставлення до учасників від іншої сторони; захист конфіденційної інформації. Встановлено також обов'язок щодо розроблення спільних Планів розпоряджання технологіями тощо, у тому числі публікацією відомостей про ОІВ, що створюються під час спільних досліджень.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері науки і технологій від 15.03.2007 р. містить Додаток «Охорона та використання прав інтелектуальної власності». У ньому вре-

гульовуються питання набуття прав на ОІВ; витрат сторін на охорону прав ІВ; дії сторін у разі відкликання заявки на отримання охоронного документа; використання результатів; публікації; охорони конфіденційної інформації.

Права на об'єкти права інтелектуальної власності, отримані у ході співробітництва, розподіляються на умовах, визначених у договорах (контрактах), що укладаються учасниками сторін в разі двостороннього співробітництва у сфері науки і технологій з урахуванням внеску кожного з учасників сторін. Так, Угода між Урядом України та Урядом КНР про науково-технічне співробітництво від 27.04.1992 не містить положень щодо регулювання питань інтелектуальної власності. Ст. 5 Угоди передбачає лише укладання окремих договорів (угод), якими можливо врегулювати питання фінансового та юридичного характеру, що виникають у процесі співробітництва.

Угодою про співробітництво у сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом КНР від 14.01.2004 р. визначено лише напрями співробітництва, рамкові умови з відсутністю специфіки вимог щодо врегулювання питань ІВ:

• узгодження питань, пов'язаних з охороною інтелектуальної власності у разі співробітництва в сфері економіки, торгівлі, науки, техніки і культури, а також сприяння в укладенні угод між відповідними органами й організаціями обох держав про співробітництво у сфері охорони інтелектуальної власності;

• обмін інформацією про законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності;

• обмін патентною інформацією, а також досвідом її обробки і використання тощо.

Угодою також урегульовано питання боротьби з продукцією, що створена або реалізується з порушенням прав інтелектуальної власності, охорони конфіденційної інформації. Зазначено, що права на ОІВ, створені чи надані в результаті спільної діяльності фізичних та юридичних осіб держав договірних сторін, розподіляються на взаємно погоджених умовах, зафіксованих у контрактах і угодах (ч. 2 ст. 4). Тобто головні питання щодо інтелектуальної власності, які виникають у ході спільних ДР, а саме — розподіл прав, права дослідників, виплата винагороди авторам ОІВ — Угодою не визначено. Це контрастує з відповідними положеннями Угоди між Урядом України та Урядом США про співробітництво у сфері науки і технологій.

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Корея про науково-технічне співробітництво від 20.05.1994 р. також не передбачає врегулювання питань інтелектуальної власності. Визначається, що можливе укладання робочих угод між державними організаціями, науково-дослідними інститутами, університетами і підприємствами, які будуть містити терміни і умови реалізації конкретних програм і проєктів співробітництва, шляхи їх здійснення, фінансові умови та інші відповідні питання. Вирішення питань інтелектуальної власності в ході співробітництва в рамках цієї Угоди здійснюватиметься згідно з робочими угодами.

Як свідчить практика укладання договорів на виконання ДР, найбільш детально питання інтелектуальної власності регулюються у договорах між науковими установами, ЗВО України з організаціями держав-членів ЄС та США. Це пов'язано з традиціями захисту прав інтелектуальної власності в цих країнах, а також з увагою до врегулювання питань ІВ на урядовому рівні. Разом з тим для співробітництва з організаціями Східної Азії (Китай, Південна Корея та ін.) характерним є ризик укладання договорів на виконання ДР без належного врегулювання питань інтелектуальної власності або таких, що не відповідають сучасній практиці складання зазначених договорів. Цьому сприяє відсутність врегулювання питань ІВ у міжурядових угодах, укладених Урядами України з країнами Східної Азії.

На підставі вищенаведеного можна зробити такі узагальнення:

• форму зовнішньоекономічного договору на виконання ДР обирають відповідно до положень Законів України «Про міжнародне приватне право» та «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

• істотні умови зовнішньоекономічного договору на виконання ДР щодо предмета договору та виконання зобов'язань мають відповідати вимогам ЦК України, Митному та Податковому кодексам України, Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

• право, що застосовується до договору, обирають сторони відповідно до положень Закону України «Про міжнародне приватне право»;

• розгляд спорів у арбітражному порядку здійснюється відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»;

• на особливості регламентації створення, охорони, розподілу прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договорах на проведення ДР з науковими установами значний вплив мають міжурядові угоди у сфері науки і технологій.

Для вирішення проблемних питань, що виникають у наукових установах у процесі спільної науково-технічної діяльності з організаціями КНР, НАН України звернулось до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 26.03.2018 р.) з пропозиціями підготувати зміни та доповнення до укладених угод між Україною і КНР у сфері науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності з урахуванням досвіду відповідного регулювання в двосторонніх угодах між Україною і США, а також між Україною та ЄС.

Інші країни. У *Казахстані* під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють передусім підприємницьку діяльність, пов'язану з переміщенням через митний кордон товарів (продукції) та капіталу (фінансових коштів), а також надання послуг і виконання робіт на території іноземної держави. Зовнішньоекономічна діяльність полягає у зовнішньоторговельній, інвестиційній діяльності, валютних операціях тощо і підпадає під правове регулювання

(управління) державою[38]. Найбільш законодавчо врегульованими є правовідносини, пов'язані з зовнішньоторговельною та інвестиційною діяльністю.

Загальні підходи до регулювання створення, охорони ОІВ та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання ДР, що мають підрядний характер, викладено у статтях 673—682 ЦК РК. Слід зазначити, що правовідносини, пов'язані з виконанням ДР, які проводяться на підставі договору про спільну діяльність без об'єднання внесків сторін, ЦК РК не врегульовано.

Відповідно до п. 3 ст. 153 ЦК РК, зовнішньоекономічну угоду укладають у простій письмовій формі, недотримання якої призводить до нікчемності угоди. Питання обрання права, що буде застосовуватись до договору, визначається сторонами згідно з розд. VII «Міжнародне приватне право» ЦК РК.

На відміну від інших країн, у Казахстані законодавче врегулювання спорів у арбітражному порядку не встановлює окремого порядку в разі арбітражного розгляду спорів з нерезидентами. Обираючи арбітражний розгляд спору за договором, сторони керуються положеннями Закону РК «Про арбітраж» від 08.04.2016 № 488-V, де зазначено, що Закон застосовується щодо спорів, які виникли з цивільно-правових відносин за участю фізичних і (або) юридичних осіб, незалежно від місця проживання або місця перебування суб'єктів спору всередині держави або за її межами, що вирішуються арбітражем, якщо інше не встановлено законодавчими актами Республіки Казахстан.

У міжурядових угодах, укладених РК у сфері науково-технічного співробітництва, питання охорони інтелектуальної власності, як правило, не розглядаються, крім Угоди між урядом Республіки Казахстан та Урядом США з науково-технічного співробітництва від 11.04.2010. Угода містить Додаток 1 «Інтелектуальна власність», зміст якого тотожний змісту Додатка 1 «Права власника інтелектуальної власності» Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 15.04.2009.

6.4. США

Політика Національного наукового фонду США. Національний науковий фонд США (*NSF*) присуджує гранти на проведення спільних наукових досліджень між науково-дослідними установами та промисловими партнерами. Перш ніж буде надано грант, партнери проєкту мають укласти між собою угоду щодо розподілу прав ІВ (включно з вирішенням питань щодо публікацій результатів проєкту та охорони прав на винаходи). При цьому *NSF* не є відповідальним ні за укладання такої угоди, ні за регламентацію прав на ОІВ. Керівництво Фонду «Політика та процедури *NSF*

[38] Алибеков С.Т. Правовое регулирование внешне экономической деятельности: учеб.-практ. пособ. Алматы: Нур-пресс, 2007. 176 с. С. 4.

з подання пропозицій та присудження грантів»[39] містить деякі норми, що стосуються міжнародних аспектів, зокрема про те, що надання грантів має враховувати міжнародні угоди (розд. *D*). Зазначається також, що деякі види грантів надаються в рамках міжнародних спільних дослідницьких програм. Угоди, які покладено в основу багатьох програм, можуть вимагати іншого розподілу патентних прав, ніж це передбачено законодавством щодо стандартних випадків передання прав на винаходи федеральному уряду (а саме положеннями про патентні права, 37 *CFR* § 401.14.) Отже, Фонд може вимагати від спонсора передати іноземному уряду або виконавцю досліджень права на будь-який винахід, як це передбачено міжнародним договором. У гранті має бути зазначено посилання на відповідну угоду чи договір. Після того, як винахід буде розкрито Патентному повіреному *NSF*, отримувач гранту, що підпадає під дію міжнародної угоди, буде проінформований про те, які права, якщо такі є, він має передати іноземним учасникам.

Фонд набуватиме лише ті авторські права на ОІВ, які необхідні для виконання вимог державної політики або міжнародних угод. Зазвичай Фонд не матиме жодної частки у прибутках від використання об'єктів авторського права, за винятком випадків, якщо такі права необхідні в рамках державних вимог та міжнародних угод. У договорах щодо надання грантів з міжнародною специфікою Фонд наводить таке положення: «Цей проєкт підтримується в рамках програми співпраці (назва програми), яка може вплинути на Ваші права на винаходи, твори та дані (відповідну угоду чи договір має бути зазначено безпосередньо під цим реченням). Після розкриття винаходу патентному повіреному *NSF*, отримувачу гранту, який отримано згідно з міжнародним договором, буде повідомлено про те, які права учасники його проєкту мають передати іноземним учасникам».

Політика університетів США. Зазвичай політика університетів США щодо регламентації прав ІВ під час виконання проєктів у сфері ДР не містить окремих положень щодо особливостей участі іноземних фізичних та юридичних осіб. Відповідно, у договорах ДР це також ніяк не відображено. Однак під час укладання договорів з міжнародного співробітництва увага приділяється питанням національної безпеки. Так, у політиці щодо контролю за експортом Університету Вашингтона[40] зазначено: законні інтереси уряду США у сфері нацбезпеки визнаються Університетом і виражені в обмеженні поширення технологій у сфері безпеки, а також діяльності щодо поширення технічних даних стосовно цих технологій. Вказується, що в угодах ДР слід враховувати регламенти Адміністрації з питань експорту, регламенти щодо міжнародного трафіку озброєнь, а також різноманітні режими ембарго та санкційні режими щодо певних країн

[39] The National Science Foundation Proposal and Award Policies and Procedures Guide, 2020. URL: https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg20_1/index.jsp

[40] Washington University in St. Louis Export Control Policy, 2013. URL: https://research.wustl.edu/export-control-policy/

відповідно до документів Офісу контролю за іноземними активами Казначейства США [41].

При цьому важливо враховувати, що обмеження стосуються не лише фізичного переміщення через кордони США, а й надання інформації щодо цих об'єктів ІВ іноземним фізичним особам в цій країні. Ці обмеження враховуються під час звернення і ведення перемовин контрагентів з представниками Університету і можуть стати підставою у відмові укладання договору ДР, оскільки обмежуватимуть право на «Винятки щодо фундаментальних досліджень» (*Fundamental Research Exclusion*) — право на винятки щодо застосування умов законодавства з контролю за експортом (*Export Control Laws*). Фундаментальні дослідження визначаються Директивою про національну безпеку 189 (*NSDD*189) як «будь-які фундаментальні або прикладні дослідження в галузі науки і техніки, результати яких зазвичай публікуються та вільно поширюються в науковому співтоваристві…». Щоб кваліфікувати дослідження як фундаментальне, потрібно проводити його без будь-яких обмежень на публікацію та без будь-яких обмежень на доступ чи розповсюдження. Дослідження, які кваліфікуються як фундаментальні, не підпадають під дію обмежень щодо експортного контролю, як це передбачено федеральним законодавством [42]. Важливо зауважити, що виняток з обмежень для фундаментальних досліджень буде втрачено, якщо дослідник погоджується на будь-які «побічні угоди», які дозволяють спонсорам переглядати і затверджувати публікації або контролювати доступ до проєкту чи його результатів.

Починаючи з 2017 р. США реалізує спеціальну політику контролю досліджень з КНР. Торгівельний представник США 18.08.2017 оголосив «ретельне розслідування» тих «законів, норм та практик» КНР, які «ймовірно, порушують американські права інтелектуальної власності», а також завдають шкоди «американським інноваціям та технологічному розвитку». Це мало істотні наслідки, адже американське законодавство надає президентові США повноваження застосовувати односторонні ввізні мита та вживати інших заходів з метою захисту інноваційної і підприємницької діяльності компаній США від «нечесних торговельних практик» інших країн. «Політика китайського уряду має на меті змусити іноземні фірми або державні відомства надати їхні технології (з міркувань національної безпеки), або ж піти на партнерство з місцевими підприємствами певних галузей, що передбачає трансфер технологій... Йдеться про тиск на іноземні фірми,

[41] The Export Administration Regulations (EAR), 22 CFR § 120—130, the International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 15 CFR § 730—774, and the various embargo and sanction regimes administered by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) (collectively, the «Export Control Laws»). URL: https://research.wustl.edu/export-control-policy/

[42] Звід Федеральних Законів, § 734.8 «Інформація, шо є результатом наукових досліджень»: CFR § 734.8 «Bureau of Industry and Security, Commerce». URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title15-vol2/pdf/CFR-2011-title15-vol2-sec734-8.pdf

щоб ті ділилися своїми технологіями або розсекречували їх». КНР «наймає американських науковців та дослідників і заохочує їх передавати інтелектуальну власність, що фінансується платниками США. Китай робить це з метою отримання власних економічних та військових вигод», — зазначено у звіті Постійного підкомітету з розслідувань Сенату [43].

За кілька років підхід уряду США змінився і замість торгівельних воєн з Китаєм було досягнуто певної згоди у низці питань захисту ОІВ: 2020 р. урядом Президента США Д. Трампа було підписано велику Економічну і Торговельну угоду з КНР (перша частина), присвячену питанням захисту прав ІВ і трансферу технологій [44]. Основна мета — змусити КНР дотримуватись умов охорони та захисту прав ІВ і боротися з їх порушенням, зокрема, дотримуватись збереження комерційної таємниці. Введено кримінальну відповідальність за порушення прав ІВ, розширено коло відповідальних осіб (зокрема фізичних, юридичних осіб — не лише комерційних підприємств, а й державних установ), розширено систему штрафів, додано статті стосовно правового регулювання патентів у сфері фармацевтики і стосовно контрафактної продукції. КНР зобов'язалася терміново впровадити «План дій з посилення захисту прав ІВ».

У відповідь на ці заходи, які мав впровадити у себе Китай, посилено заходи з трансферу технологій «на ринкових умовах» з боку американських компаній та їхній доступ до ринків КНР, також заплановано знизити ввізні мита на китайські товари. У рамках «Плану дій» 2019 р. уряд Китаю створив Національний суд з інтелектуальної власності як підрозділ Верховного народного суду для розгляду апеляційних справ з патентів і передових технологій. До кінця 2020 р. ним було розглянуто понад 4000 справ. Поряд з національним судом з інтелектуальної власності у країні діють чотири суди проміжного рівня, що спеціалізуються на інтелектуальній власності, в провінціях Пекін, Шанхай, Гуандун і Хайнань. Ці останні кроки є частиною масштабних зусиль Китаю щодо посилення законодавчого і судового захисту інтелектуальної власності, зокрема, внесення поправок до законів про патенти, авторські права і товарні знаки, щоб забезпечити суворіше покарання порушників прав інтелектуальної власності і вищі компенсації для її власників.

Продовження політики США у боротьбі з порушеннями прав ОІВ з боку Китаю сталося 2021 р., коли останнім документом, який Д. Трамп підписав на посаді Президента, став Президентський меморандум «Про національну

[43] У звіті йдеться про те, що китайська програма «План тисячі талантів», розпочата 2008 р., заохочує дослідників зі Сполучених Штатів передавати свої знання Китаю в обмін на різні винагороди — грошові премії, фінансування власних досліджень та забезпечення обладнанням. У програмі до 2017 р. взяли участь понад 7000 науковців.

[44] Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China, 2020. URL: https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/editorialfiles/2020/01/15/US-China-Trade-Agreement_1-14-20.pdf

безпеку для посилення захисту науково-технічних розробок, які підтримуються урядом Сполучених Штатів, від втручання та експлуатації іноземними урядами» (*NSPM*-33511)[45]. Причиною впровадження цього документа називали те, що «деякі іноземні уряди, включно з урядом Китаю, активно працюють над незаконним придбанням, а в деяких випадках і прямим викраденням досліджень і технологій США. Були спроби спонукати американських учених таємно виконувати дослідницькі програми від імені іноземних урядів або неналежним чином оприлюднювати результати досліджень, які фінансуються урядом США. Отже, ми повинні остерігатися зловживань і захищати права інтелектуальної власності, не підриваючи відкритості, яка є центральною як для наукових відкриттів, так і для нашого національного характеру».

Меморандум містить низку положень, які впроваджують у внутрішню політику всіх державних агенцій, що фінансують наукові дослідження, а також у політику наукових установ та університетів, які претендують на отримання державних коштів.

Меморандум стосується трьох основних сфер:

1. Політика розкриття інформації — забезпечення того, щоб дослідники, які отримують фінансування з федерального бюджету, надавали своїм фінансовим установам і дослідницьким організаціям відповідну інформацію про їх зовнішню участь, яка може спричинити потенційний конфлікт інтересів і зобов'язань.

2. Нагляд і правозастосування — забезпечення того, щоб федеральні агентства мали чітку і відповідну політику щодо наслідків у разі порушення вимог стосовно розкриття інформації та міжвідомчого обміну інформацією про такі порушення.

3. Програми безпеки досліджень — забезпечення того, щоб дослідницькі організації, які отримують значне федеральне фінансування досліджень і розробок (понад 50 млн дол. США на рік), підтримували відповідні програми безпеки досліджень.

Так, державні агентства зобов'язані стандартизувати процеси розкриття інформації, визначення та форми, пов'язані з безпекою досліджень.

Документом заборонено персоналу федеральних установ брати участь у фінансованих іноземними урядами програмах найму талантів, наказано департаментам і агентствам контролювати доступ до потужностей дослідницьких установ федерального уряду та їх використання.

Починаючи з 2022 р. дослідницькі установи, які отримують федеральну підтримку на понад 50 млн дол. на рік для досліджень і розробок у критичних і нових технологічних сферах, що мають наслідки для національної та

[45] NSPM-33 Presidential Memorandum on United States Government-Supported Research and Development National Security Policy — The White House (archives.gov), Issued on: January 14, 2021. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-united-states-government-supported-research-development-national-security-policy/

економічної безпеки Сполучених Штатів, зобов'язані розробити і впровадити програму з безпеки досліджень. Інституційні дослідницькі програми безпеки мають містити елементи кібербезпеки, безпеки подорожей за кордон, обізнаності та ідентифікації внутрішніх загроз, а також, за потреби, навчання експортного контролю.

Фінансові державні агенції мають розробити політику щодо використання системи цифрових постійних ідентифікаторів (*DPI*) для дослідників, робота яких фінансується з федерального бюджету. *DPI* можуть оптимізувати процеси подання заявок на отримання федеральних грантів та їх відбір, з'ясовуючи відомості про дослідників щодо їхніх нагород, публікацій результатів досліджень тощо. Водночас положення щодо *DPI* має бути внесено до договорів ДР на проведення досліджень, які фінансуються з державного бюджету. Так само інші положення Меморандуму мають знайти відображення в положеннях таких договорів ДР.

Зазначено також необхідність оновити процедури перевірки іноземних студентів і дослідників з метою виявлення змін характеру ризиків для дослідницької спільноти США.

Окремо визначено наслідки порушення вимог щодо розкриття інформації, закріплених у цьому документі: можливе притягнення до кримінальної, цивільної та/або адміністративної відповідальності, залежно від конкретних фактів порушення, які ретельно розслідуватимуть відповідні відомства Міністерства юстиції.

Залежно від фактів, пов'язаних з порушенням, і відповідно до належних процесуальних вимог, дослідницькі агентства можуть розглянути низку заходів, які містять, але не обмежуються такими:

- відхилення заявки на присудження гранту на науково-дослідну діяльність / призупинення або припинення гранту / стипендії на дослідження та розробки;
- збереження гранту на НДДКР, але з вимогою скасувати участь у роботі конкретної особи;
- позбавлення особи права на участь в урядових комісіях та інших заходах у США;
- призупинення або припинення професійного найму у федеральних установах;
- розміщення оголошення щодо особи або дослідницької організації в Системі управління грантами або Федеральній інформаційній системі результативності та чесності грантоотримувачів для сповіщення інших установ щодо недобросовісності фігурнатів.

Яку саме інформацію потрібно надавати державним агенціям:

- інформацію щодо поточної або незавершеної участі чи заявки на участь у програмах, спонсорованих іноземними урядами, установами чи організаціями, зокрема програмах найму талантів, спонсорованих іноземними урядами;

• інформацію щодо запрошених учених (студентів, докторантів), які фінансуються організацією, відмінною від власної установи;

• інформацію щодо відряджень, які підтримуються / оплачуються суб'єктом господарювання, відмінним від власної установи, для виконання дослідницької діяльності з пов'язаними часовими зобов'язаннями;

• інформацію щодо вимог з розкриття інформації про іноземні контракти дослідницьким агенціям: відповідно до *NSPM*-33, дослідницькі агенції вимагатимуть, щоб особи-грантоотримувачі розкривали інформацію про контракти, пов'язані з участю в програмах, спонсорованих іноземними урядами, установами або організаціями, включно з програмами найму талантів, спонсорованими іноземними урядами. Деякі дослідницькі агенції можуть внести цей запит як стандартний обов'язковий елемент у процесі подання заявки на отримання грантів *R&D*. Дослідницькі агенції також можуть вимагати розкриття ширшого спектра контрактів, що стосуються іноземної діяльності. Положення про нерозголошення конфіденційної інформації в цих контрактах не є винятком із цієї вимоги щодо надання інформації.

6.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності

У Звіті ВОІВ «Щодо результатів опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію» 2015 р. [46] наводяться такі види угод: угода з проведення спільних досліджень і розробок (*Joint R&D Agreement*), в якій беруть участь дві або більше сторін, предметом якої є спільне використання результатів ДР (як у ЄС), або угода, що стосується спільних ДР серед наявних та потенційних конкурентів, укладання якої може підпадати під антимонопольний контроль. Також стосовно міжнародного партнерства окремо зазначено «міжнародні угоди зі співробітництва» у галузі науки та технологій (*International cooperation agreements*). Країни — учасниці опитування визначили власну практику щодо підходів до укладання договорів ДР: чи укладаються вони для виконання ДР, чи подальшого використання результатів досліджень; особливості укладання договорів з контрагентами з інших країн; положення, які стосуються конкуренції тощо. У Звіті окремо з'ясовано вплив законодавства про конкуренцію на укладання міжнародних договорів з проведення спільних досліджень і розробок. Розглянуто практику держав-членів ЄС, США, Канади, Мексики, Японії, Китаю, Бразилії та Австралії.

В **ЄС** основними в цій сфері зазначено два документи: Регламент Єврокомісії № 1217/2010 від 14.12.2010 застосування ч. 3 ст. 101 Договору про

[46] WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/competition-policy/en/docs/survey_report_joint_rxd_june2015.pdf

функціонування Європейського Союзу до окремих категорій угод з науково-технічних та проєктно-конструкторських робіт[47] та Керівництво щодо горизонтальних угод про співробітництво 2011 р.[48]

Стосовно угод, що підпадають під дію антимонопольного законодавства в ЄС, у Керівництві визначено, що предмет таких угод може містити: здійснення аутсорсингу ДР, спільне вдосконалення наявних технологій і співпраці щодо досліджень, розробок та збуту нової продукції. Угоди можуть мати форму договору про співробітництво або стосуватися створення спільно контрольованої компанії.

Розділ 3 Керівництва стосується визначення ринку для проведення науково-дослідних робіт та включає визначення ринку продуктів та технологій і ринків для інновацій. У розд. 3.3 розглянуто оцінку угод про науково-дослідні роботи згідно зі статтею 101(1) Договору про функціонування ЄС. У розд. 3.5 наведено п'ять прикладів того, як ст. 101 застосовуватиметься до різних видів угод.

Регламент Єврокомісії № 1217/2010 призначений для спрощення проведення досліджень і розробок, разом з тим ефективно захищаючи конкуренцію та надання адекватного правового захисту підприємствам, а отже, позитивні наслідки договорів ДР переважатимуть над будь-якими негативними наслідками для конкуренції [49].

Стаття 101 Договору про функціонування ЄС забороняє всі угоди між суб'єктами господарювання, рішення об'єднань суб'єктів господарювання та узгоджені практики, які можуть вплинути на торгівлю між державами-членами і метою або наслідком яких є перешкоджання, обмеження чи спотворення конкуренції на внутрішньому ринку, як несумісні з умовами функціонування внутрішнього ринку. З метою обґрунтування вилучення зі ст. 101 таких обмежень дозволено укладання таких договорів у сфері ДР, однак спільне використання має стосуватися продуктів, технологій або процесів, щодо яких результати ДР мають вирішальне значення [50].

---

[47] Commission Regulation (EU) No. 1217/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements (Text with EEA relevance). URL: https://minjust.gov.ua/files/31388

[48] Chapter 3.1 of the Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, *Official Journal C* 11 of 14.01.2011). URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/guidelines-on-horizontal-cooperation-agreements.html

[49] Регламент набув чинності з 01.01.2011 строком на 12 років, до 31.12.2022, його дію продовжено до 31.06.2023: Commission Regulation (EU) 2022/2455 of 8 December 2022 amending Regulation (EU) No. 1217/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements, C/2022/8868, *OJ L* 321, 15.12.2022. P. 1—2. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2455/oj

[50] Exemption for vertical supply and distribution agreements, European Commission, 2010. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:cc0006

Крім того, сторони договору ДР мають погодити, що всі вони матимуть повний доступ до результатів спільної науково-дослідної роботи, зокрема будь-які права інтелектуальної власності та ноу-хау, отримані в її результаті, з метою подальшої наукової роботи та використання. Якщо академічні структури, науково-дослідні інститути або підприємства, які здійснюють науково-технічні та проєктно-конструкторські роботи як комерційну послугу, беруть участь у таких видах робіт, вони можуть узгодити використання їх результатів виключно з метою подальших досліджень.

Так само, якщо договір ДР не передбачає будь-якого спільного використання результатів, сторони мають узгодити надання одна одній доступу до їхніх вже наявних ноу-хау, наскільки це необхідно для цілей використання результатів іншими сторонами. Ліцензійні платежі не мають бути надто високими для того, щоб перешкоджати доступу інших сторін до ноу-хау.

У рамках дії *вилучення* для договорів про дослідження та розробки ст. 4 Регламенту 1217/2010 стосується тривалості звільнення від обмежень за ст. 101 Договору про функціонування ЄС. Розрізняють режим угод між неконкурентними та конкурентними підприємствами. Стаття 4(1) зазначає, що якщо сторони не є конкурентними підприємствами, це звільнення застосовують протягом тривалості дослідження. Там, де результати використовують спільно, звільнення продовжують застосовувати протягом семи років з моменту виробництва контрактних продуктів або технології спочатку виводяться на ринок у межах внутрішнього ринку. Цих правил дотримуються незалежно від ринкової частки сторін. Стаття 4(3) передбачає, що наприкінці семирічного періоду таке вилучення триватиме за умови, що сукупна частка сторін на ринку не перевищує 25 %. Стаття 4(2) стосується ситуації, коли сторони є конкурентними підприємствами. У цьому разі звільнення від обмежень (і звільнення на період проведення ДР плюс сім років) застосовують лише тоді, коли на момент укладання угоди сторонами їхня частка на ринку контрактної продукції або контрактних технологій не перевищує 25 %. У разі оплачуваних ДР слід також брати до уваги ринкову частку, яка належить стороні, що фінансує.

Однак ст. 5 Регламенту № 1217/2010 містить виключний перелік жорстких обмежень конкуренції, наявність яких в угоді виводить її поза межі застосування *вилучення*: обмеження свободи сторін здійснювати дослідження та розробки самостійно або з третіми сторонами у непов'язаній сфері в будь-який час; обмеження свободи сторін здійснювати ДР у тій самій або суміжній галузі після завершення відповідних спільних ДР; обмеження випуску або продажів сторони, за винятком того, що угода може обмежувати свободу сторони виробляти продукцію або надавати послуги, які конкурують з продуктами чи послугами, розробленими згідно з угодою про дослідження та розробки, але лише на термін, упродовж якого сторони погодилися спільно використовувати ці результати; обмеження активних продажів продуктів або послуг, розроблених за угодою про ДР, за винятком випадків, коли сто-

рони розділили території між собою; або заборона стороні надавати ліцензії на використання результатів науково-дослідної роботи, якщо тільки угода не дозволяє хоча б одній стороні використовувати результати і результати фактично використовуються. Цього можна досягти, передбачивши, що будь-яка ліцензія стане невиключною у разі, якщо результати не використовуються.

Загалом вилучення, встановлені цим Регламентом, мають бути обмежені договорами ДР, які не надають підприємствам можливості уникнути конкуренції відносно значної частини відповідних продуктів, послуг або технологій.

Стосовно угод, що підпадають під дію антимонопольного законодавства в ЄС, Керівництвом щодо горизонтальних угод про співробітництво 2011 р. [51] визначено, що предмет таких угод може містити: здійснення аутсорсингу ДР, спільне вдосконалення наявних технологій та співпраці щодо досліджень, розробок та збуту нової продукції. Угоди можуть мати форму договору про співробітництво або стосуватися створення спільно контрольованої компанії.

Щодо **США** у Звіті ВОІВ надано таку інформацію. Розділи 1 і 2 Закону Шермана, 15 *USC*, § 1—2 [52] і розділ 5 Федерального закону про комісію з питань торгівлі (Федеральна торгівельна комісія, далі — *FTC*), 15 *USC*, § 45 [53] стосуються спільної науково-дослідної діяльності. Розділ 1 Закону Шермана забороняє необґрунтовані контракти, об'єднання або змови з метою обмеження торгівлі. Розділ 2 Закону Шермана регулює монополізацію, спроби монополізації або змови з метою монополізації будь-яких напрямів торгівельної чи комерційної діяльності. Розділ 5 Закону *FTC* забороняє, серед іншого, «несправедливі методи конкуренції». Утворення спільного підприємства шляхом створення нового суб'єкта господарювання також підпадає під дію Розділу 7 Закону Клейтона, 15 *USC*, § 18 [54], де роз'яснюється ситуація, коли сторони отримують пакет акцій у новому товаристві, який надає їм право голосу. Крім того, Національний закон про спільні наукові дослідження та виробництво (*NCRPA*) [55] передбачає, що науково-виробниче «спільне підприємство», як це

[51] Chapter 3.1 of the Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, *Official Journal C* 11 of 14.1.2011).

[52] Sherman Antitrust Act of 1890 (26 Stat. 209, 15 USC § 1—7), Officially re-designated as the «Sherman Act» by Congress in the Hart — Scott — Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, (Public Law 94-435, Title 3, Sec. 305(a), 90 Stat. 1383 at p. 1397).

[53] Sections 1 and 2 of the Sherman Act, 15 USC § 1—2, and Section 5 of the Federal Trade Commission Act (FTC Act), 15 USC § 45.

[54] Clayton Antitrust Act of 1914 (Pub. L. 63—212, 38 Stat. 730, enacted October 15, 1914, codified at 15 USC § 12—27, 29 USC § 52—53).

[55] Закон про спільні дослідження та виробництво, зі змінами, внесеними Законом про національне кооперативне дослідження та виробництво (NCRPA) 1993 р.: Cooperative Research and Production Act, Pub. L. No. 98-462, 98 Stat. 1815 (1984) (codified at 15 USC § 4301—4305), as amended by the National Cooperative Research and Production Act (NCRPA) of 1993). URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2012-title15/pdf/USCODE-2012-title15-chap69.pdf

визначено Законом, не буде розглядатися як незаконне саме по собі, але буде «оцінюватись на основі його діяльності, беручи до уваги всі відповідні фактори, що впливають на конкурентоздатність». Закон також встановлює обмеження відповідальності. Щоб надмірно не перешкоджати фірмам створювати спільні проєкти ДР, погрожуючи антимонопольним законодавством, Конгрес 1984 р. ухвалив Національний закон про спільні дослідження, а 1993 р. Конгрес вніс у цей Закон і виробничі спільні підприємства. *FTC* та Антимонопольним відділом Міністерства юстиції США (*DOJ*) 2000 р. опубліковано «Антимонопольне керівництво щодо співпраці між конкурентами» (далі — Керівні принципи) [56]. Воно стосується горизонтальних угод між конкурентами, зокрема угод зі співпраці у сфері ДР, утворення спільних підприємств, стратегічних альянсів та іншої співпраці між конкурентами.

Керівні принципи [57] містять політику федеральних агенцій із застосування антимонопольного законодавства щодо конкурентного співробітництва, включно зі спільною науково-дослідною діяльністю. Міністерство юстиції випустило низку інформаційних листів, у яких зазначено, що воно не має наміру оскаржувати чинність утворених спільних підприємств для проведення науково-дослідних робіт [58].

За певних обставин агенції розглядатимуть спільну угоду про дослідження та розробки як «горизонтальне злиття» і аналізуватимуть співпрацю на наявність змови. Відповідно до визначеного в Керівних принципах «Спільного горизонтального злиття», це зазвичай відбувається, коли:

[56] Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of the US Department of Justice (DOJ) today issued «Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors.», 2000. URL: https://www.ftc.gov/legal-library/browse/policy-statement-ftc-doj-issue-antitrust-guidelines-collaborations-among-competitors

[57] Міністерство юстиції та Федеральна комісія США з питань торгівлі, Антимонопольні рекомендації для співпраці між конкурентами (2000): US Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Guidelines For Collaborations Among Competitors (2000). URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf

[58] Так, Міністерство юстиції зазначає, що часто отримує запити на перевірку діяльності запропонованих спільних підприємств. Спільні підприємства, проаналізовані в цих листах, розробили чіткі гарантії щодо обміну конфіденційною інформацією з точки зору конкуренції, щоб не сприяти змові між членами та залишили нагляд за проєктами в руках незалежних дослідників, мали загалом відкрите членство та були віддані поширенню накопичених знань. Див., напр. листи, видані Міністерством у відповідь на запити з проханням проаналізувати можливе співробітництво конкретних підприємств і установ у сфері ДР: Letter from Thomas O. Barnett, Assistant Att'y Gen., Antitrust Div., US Dep't of Justice, to Rufus W. Oliver, Counsel, Univ. of Tex. at Austin, (Aug. 23, 2007). URL: http://www.justice.gov/atr/public/busreview/225511.htm; Letter from Joel I. Klein, Assistant Att'y Gen., Antitrust Div., US Dep't of Justice, to David William Livingston, V.P., Corp. Sec'y & Counsel, American Heart Ass'n, 98-95 (Mar. 20, 1998). URL: http://www.justice.gov/atr/public/busreview/1608.htm; Letter from Charles F. Rule, Acting Assistant Att'y Gen., Antitrust Div., US Dep't of Justice, to Roger Falkowski, Counsel, IngersollRand Company, 1985 DOJBRL LEXIS 14 (July 15, 1985).

а) учасники є конкурентами на відповідному ринку; б) формування співпраці передбачає інтеграцію, що підвищує ефективність господарської діяльності на відповідному ринку; в) інтеграція усуває будь-яку конкуренцію між учасниками відповідного ринку; г) співпраця не припиняється впродовж достатнього періоду часу [59].

Готуючи ці Керівні принципи, федеральні установи (агенції) сподівалися допомогти підприємствам у визначенні того, чи будуть агентства оскаржувати конкретні спільні науково-дослідні роботи, оцінюючи кожен випадок у світлі його власних фактів і застосовуючи аналітику, викладену в документі. Згідно з цим документом, поняття «співпраця конкурентів» охоплює один або кілька видів діяльності, такі як дослідження та розробки (НДДКР), виробництво, маркетинг, розподіл, продаж або купівля [60]. В «Керівних принципах» відрізняють злиття від співробітництва конкурентів. Наприклад, більшість злиттів повністю припинили конкуренцію між сторонами, що зливаються, на відповідному ринку (ринках), а за інших варіантів співробітництва конкуренти зберігають певну конкуренцію між учасниками.

Злиття необмежні в часі, тоді як співпраця з конкурентами має обмежену тривалість, тому учасники співпраці зазвичай залишаються потенційними конкурентами, навіть якщо вони фактично не конкурують для певних цілей (наприклад, під час співпраці в проєкті з досліджень та розробок).

Нормативні акти та Керівні принципи не містять конкретних обмежень щодо тривалості спільних угод про дослідження та розробки. Однак, оцінюючи угоди ДР, агентства вважають тривалість співпраці одним із шести чинників, які мають значення для визначення того, чи зберігають учасники здатність і стимул змагатися один з одним в їхній співпраці. «Загалом, чим коротша тривалість, тим більша ймовірність, що учасники змагатимуться один проти одного». Також антимонопольне законодавство, нормативні акти та Керівні принципи не вимагають наявності конкретних положень щодо розподілу між сторонами угоди або з третіми сторонами прав інтелектуальної власності, створеної спільними зусиллями, у сфері науково-дослідних розробок. Сторони угоди вільні встановлювати власні умови спільного використання ІВ, проте з повагою до фінансованих урядом досліджень і розробок, хоча закони про конкуренцію не передбачають жодного спільного використання, можуть існувати спеціальні договірні або інші вимоги щодо цього. Наприклад, патентне законодавство Сполучених Штатів (Закон Бея — Доула 1980 р.) дає можливість університетам, підприємствам і некомерційним корпораціям зберігати право власності на винаходи, створені за рахунок федерального фінансування дослідницьких програм.

Щодо наявності положень в угодах про спільні науково-дослідні роботи, які мають бути визначені як такі, що створюють обмеження, настільки шкід-

[59] US Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Horizontal Merger Guidelines (Collaboration Guidelines), 2010. URL: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf.

[60] Collaboration Guidelines, supra note 2, § 1.1.

ливі для конкуренції, що можуть бути визнані незаконними і недійсними, то такими визнано угоди, які мають тенденцію підвищувати ціну або зменшувати випуск продукції. Як правило, це угоди про те, щоб не конкурувати за ціною чи обсягом виробництва (угоди між конкурентами щодо встановлення цін або щодо намірів виробляти, фальсифікувати ставки або ділити ринки через розподіл клієнтів, постачальників, територій чи ліній комерції).

Висновки

1. **ЄС.** Європейською комісією підготовлено низку ключових документів щодо підходів до регламентації прав на ОІВ у міжнародних договорах ДР:

• Керівництво щодо управління ІВ у міжнародних угодах зі спільних наукових досліджень між європейськими та третіми країнами у Європейському дослідницькому просторі, 2012 р. [61];

• документ «Моніторинг і аналіз режимів трансферу технологій та охорони прав ІВ та їх використання», 2009 р. [62];

• Керівництво з ухвалення рішень у міжкордонному науковому співробітництві (підготовлене на основі звіту «Міжкордонне співробітництво між науковими організаціями, які фінансуються з бюджету, та промисловістю» експертної групи Комітету ЄС з наукових та технічних досліджень (*CREST*), 2006 р. [63].

Також є оглядові дослідження режимів охорони і захисту ІВ у країнах — партнерах ЄС, крім того, Єврокомісією підготовлено рекомендації щодо наукового співробітництва та щодо управління ІВ у міжнародних угодах зі спільних наукових досліджень між європейськими та іншими країнами, зокрема Китаєм, оскільки КНР проявляє особливу зацікавленість в отриманні доступу до передових технологій країн Європи та США.

2. Загалом у міжнародній співпраці у сфері ДР держави-члени ЄС застосовують такі самі принципи відносно ОІВ, як і в документах Рамкових програм з наукових досліджень та інновацій.

---

[61] European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration Agreements between European and Non-European Partners, 2012. URL: URL: https://www.enterprise-europe-network.cz/files/dokums_raw/internationalcooperationguidelineserac-kt-groupfinal_1329164842.pdf

[62] Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use. Results of a study carried out on behalf of the European Commission (2009) (DG Research), 422 p.). URL: https://www.researchgate.net/publication/265237061_Monitoring_and_Analysis_of_Technology_Transfer_and_Intellectual_Property_Regimes_and_Their_Use

[63] Cross-Border Collaboration Between Publicly Funded Research Organizations and Industry and Technology Transfer Training. Report of the CREST OMC Expert Group on Intellectual Property (2nd Cycle). 2006. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/crestreport.pdf

У розглянутих звітах та керівництвах Єврокомісії зазначено основні моменти, які слід враховувати у міжнародному співробітництві:

а) відмінність законодавств третіх країн від законодавства держав-членів ЄС;

б) у разі створення в результаті проєкту ОІВ установою-партнером з третьої країни слід з'ясувати:

• кому саме належать права ІВ в установі — установі чи працівникам;

• умови набуття прав на ОІВ від установи;

• особливості використання ОІВ, якщо їх було створено за державного фінансування;

• умови ціноутворення на ОІВ;

• вплив джерела фінансування на розподіл прав на ОІВ та умови використання ОІВ;

• фіскальні та податкові умови використання ОІВ у країні установи;

• наявність вимог до дотримання умов конфіденційності;

• наявність особливих вимог до публікацій результатів проєкту;

• політику установи щодо співробітництва у сфері досліджень та розробок із приватним сектором;

• сторону контракту, відповідальну за захист прав ІВ (особливо це стосуватиметься угоди зі співробітництва).

3. Державні органи в ЄС та США не здійснюють контроль за зовнішньоекономічними угодами, які укладаються особами-резидентами.

Країни ЄС дотримуються, в основному, умов регламентації ІВ у науково-дослідних проєктах згідно з нормами, закріпленими в регламентах Рамкових програм наукових досліджень та відповідних Грантовій угоді та Угоді консорціуму. Наукові організації та університети можуть також мати свою власну політику щодо міжнародного співробітництва. Засади врегулювання питань охорони прав ІВ у міжнародному співробітництві можуть закріплюватись у грантових угодах міжнародних конкурсів або фондів, які фінансують міжнародне співробітництво.

4. У Великій Британії Відомство з питань ІВ та Міністерство з питань торгівлі та інвестицій підготували керівництва з питань ІВ, що містять інформацію про системи ІВ у США, Китаї, Індії, Кореї, Бразилії та В'єтнамі, інших країнах, для допомоги університетам і промисловості в управлінні ІВ у спільних науково-дослідних проєктах. Основним інструментом договірно-правової регламентації міжнародного співробітництва у сфері ДР є угоди Ламберта. Керівництва до угод містять пояснення щодо особливостей застосування положень угод з урахуванням вимог законодавства Великої Британії та країн-партнерів. Питання, щодо яких слід звертати особливу увагу на специфіку законодавства країн-партнерів:

• охорона конфіденційності;

• наявність «професорських привілеїв»;

• особливості укладання зовнішньоекономічних договорів;

• обмеження у поширенні інформації щодо проєкту тощо.

Якщо замовник чи спонсор з Великої Британії укладає договір з науково-дослідною установою чи університетом КНР [64], рекомендується вносити до угоди такі пункти:

• повторне передання прав ІВ університету у певних випадках;

• право університету надати перевагу виданню ліцензії, яку може бути припинено через порушення або неплатоспроможність;

• уточнення: угода стосується лише права власності та права на використання ІВ щодо Результатів проєкту;

• якщо одна сторона надає доступ до своїх раніше створених результатів, інша сторона не може використовувати їх з комерційною метою або для будь-яких інших цілей, крім проєкту;

• умови визначення інформації як конфіденційної та умови щодо її використання у зв'язку з академічною публікацією результатів тощо.

2. **Україна**. В Україні правовідносини, пов'язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, зокрема питання проведення ДР з іноземними контрагентами, визначено Господарським, Цивільним Податковим та Митним кодексами України, законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про міжнародне приватне право», «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»; міжурядовими угодами щодо наукового та технологічного співробітництва.

Особливості, які слід враховувати під час укладання зовнішньоекономічних договорів на виконання ДР, охорони ОІВ та використання прав інтелектуальної власності:

• форму зовнішньоекономічного договору на виконання ДР обирають відповідно до положень Законів України «Про міжнародне приватне право» та «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

• істотні умови зовнішньоекономічного договору на виконання ДР щодо предмета договору та виконання зобов'язань мають відповідати вимогам ЦК України, Митному та Податковому кодексам України, Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

• право, що застосовується до договору, обирають сторони відповідно до положень Закону України «Про міжнародне приватне право»;

• розгляд спорів у арбітражному порядку здійснюється відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»;

• на особливості регламентації створення, охорони, розподілу прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної влас-

[64] UK-China Cooperation on Intellectual Property, 2021. URL: https://www.gov.uk/government/case-studies/uk-china-cooperation-on-intellectual-property. Включно з Оглядом сучасного стану законодавства з ІВ у КНР: Intellectual Property in China factsheet. 3 p., 2021. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977254/An_Overview_-_Intellectual_Property_in_China_factsheet.pdf

ності у зовнішньоекономічних договорах з проведення ДР з науковими установами значний вплив мають міжурядові угоди у сфері науки і технологій.

Слід зазначити, що зміст міжнародних договорів України зі співробітництва у сфері науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності свідчить про відсутність єдиної державної політики щодо створення, охорони, розподілу прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності у таких договорах, а також відсутність змістовних положень щодо питань ІВ у відповідних договорах з КНР та іншими країнами. Вказане контрастує з урегулюванням певних питань охорони прав ІВ у міжнародних договорах між Україною і ЄС та США.

У досліджуваних країнах ННД, як і в Україні, правовідносини, пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних договорів з проведення ДР, регулюються положеннями кодексів, спеціальними законами щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародними угодами.

3. **США**. У США грантова допомога може надаватись у рамках міжнародних спільних дослідницьких програм або в національних проєктах можуть брати участь іноземні юридичні чи фізичні особи. Відповідно, керівництва організацій, які надають фінансування, зокрема державних фондів, програм, а також їхні модельні угоди містять певні положення щодо міжнародних аспектів реалізації договорів ДР. На умови надання грантів можуть впливати міжнародні угоди, так, може вимагатися розподіл патентних прав, відмінний від установленого для ДР, що фінансуються урядом (наприклад, 37 *CFR* § 401.14). Отже, фонд може вимагати від сторін спонсорованого ним проєкту передання іноземному уряду або іншій уповноваженій особі прав на винахід, якщо це передбачено міжнародним договором, без резервування певних прав за урядом США, чи застосування процедури ухвалення агентством рішення стосовно передання прав ІВ іноземній компанії. Це саме може стосуватись і авторських прав на ОІВ, які необхідні для виконання вимог державної політики або міжнародних угод.

4. Зазвичай політика університетів США у сфері ІВ не містить окремих положень щодо особливостей виконання ДР з іноземними спонсорами або стосовно реалізації проєктів співробітництва з іноземними організаціями.

Увага приділяється умовам експорту результатів досліджень (у вигляді будь-яких розробок технологій та інформації щодо них) з дотриманням законодавства США у сфері національної безпеки та експортних обмежень поширення певних видів технологій.

5. **ВОІВ.** У Звіті ВОІВ «Щодо результатів опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію» 2015 р. визначено особливості укладання договорів з контрагентами з інших країн; положення, які стосуються конкуренції тощо. У Звіті з'ясовано вплив законодавства про конкуренцію на укладання міжнародних договорів з проведення спільних досліджень і розробок.

РОЗДІЛ 7

Відкритий доступ до результатів наукових досліджень та врегулювання питань відкритого доступу в договорах ДР

7.1. Європейський Союз

7.1.1. Підходи до врегулювання відкритого доступу до результатів наукових досліджень в ЄС

Виконання умов договорів ДР щодо охорони прав на ОІВ, їх використання безпосередньо залежать від політики відкритого доступу (ВД), яку активно впроваджують у Європі. Політика ВД є частиною «Відкритої науки» — стратегії, яку розроблено в ЄС і запроваджено на рівні міжнародних та національних програм наукових досліджень. Вона поширюється на всі науково-дослідні проєкти, які повністю або частково фінансуються з держбюджету. Відкрита наука є політичним пріоритетом для Європейської комісії, оскільки покращує якість, ефективність та швидкість реагування на дослідження [1].

До основних документів «Відкритої науки» ЄС, які впливають на виконання договорів ДР, належать [2]:

а) Рекомендації Єврокомісії від 17 липня 2012 р. «Доступ до наукової інформації та її збереження», які у новій редакції було ухвалено 2018 р.[3], та Повідомлення від 17.07.2012 «На шляху до кращого доступу до наукової інформації: збільшення переваг державних інвестицій у дослідження» [4];

[1] The EU's open science policy. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en#the-eus-open-science-policy

[2] European Commission: Open science Factsheet. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/open-access_en

[3] Commission Recommendation of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information. C/2018/2375.

[4] Communication of 17 July 2012 on Towards better access to scientific information: boosting the benefits of public investments in research. Doc. 12847/12.

б) загальні принципи «Горизонт 2020» [5] (2013), за допомогою яких забезпечується відкритий доступ до наукових публікацій і підтримується відкритий доступ до дослідницьких даних — результатів проєктів;

в) документи Рамкової програми ЄС «Горизонт Європа» (2021—2027). Так, бенефіціари мають зберігати права інтелектуальної власності, необхідні для виконання своїх зобов'язань щодо відкритого доступу [6]. «Горизонт Європа» вимагає, щоб дані досліджень були відкритими за замовчуванням (за винятком даних, що використовуються в комерційних цілях). Програма має сприяти впровадженню практик відкритої науки, починаючи від якнайшвидшого та широкого обміну результатами досліджень до розробки нових показників для оцінки досліджень і кар'єрного зростання дослідника [7]. «Горизонт Європа» залучатиме громадян, організації громадянського суспільства та кінцевих користувачів до спільного створення наукових результатів шляхом якнайшвидшого ознайомлення їх з результатами наукових проєктів і надання можливості комерціалізації таких ОІВ. Буде продовжено проєкт «Європейська хмара відкритої науки» (*EOSC*). Комісія фінансуватиме розроблення і розвиток видавничої платформи з відкритим доступом для розміщення публікацій бенефіціарів «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа». Також Єврокомісія розглядає підходи щодо відображення принципів Плану S у РП «Горизонт Європа» [8];

г) Звіт Єврокомісії від 25.02.2015 «Впровадження результатів громадських консультацій щодо «Науки 2.0: Наука в перехідний період» [9];

д) Повідомлення Комісії від 06.05.2015 «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» [10], яке визнає важливість науки та досліджень для стимулювання інновацій, зокрема, через їхню мету покращити рамкові умови для науки, що керується даними;

е) Висновки Єврокомісії від 29.05.2015 щодо «Дорожньої карти Європейського дослідницького простору на 2015—2020 рр.» [11] з наголошенням

---

[5] Regulation (EU) No. 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 — The Framework Programme for Research and Innovation (2014—2020).

[6] Ambitions of the EU's open science policy. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en#the-eus-open-science-policy

[7] Йдеться про зв'язок кар'єри дослідника, виплати йому заробітної плати та оцінки його діяльності, зокрема за індексом цитування.

[8] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, open science: early knowledge and data sharing, and open collaboration, Publications Office of the European Union, 2021. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/18252

[9] Report. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1

[10] Commission Communication of 6 May 2015 on A Digital Single Market Strategy for Europe. Doc. 8672/15.

[11] EC Conclusions of 29 May 2015 on a «European Research Area Roadmap 2015—2020». Doc. 8975/15.

на важливості впровадження пріоритетів, визначених у Дорожній карті, включно з пріоритетом 5 «Оптимальна циркуляція знань»;

є) документ Ради ЄС «Перехід ЄС до системи відкритої науки [12] — Підсумки Ради ЄС (травень 2016 р.)», що містить перелік актів, які сприяють повторному використанню дослідницьких даних [13], зокрема:

• Рекомендацію Європейської комісії щодо доступу до наукової інформації та її збереження (переглянуто в 2018 р.);

• переглянуту Директиву про відкриті дані та повторне використання інформації в державному секторі (*PSI*) 2019 р. [14];

• Директиву (ЄС) 2019/790 ЄС про авторське право в Єдиному цифровому ринку [15], а саме, положення ст. 4 стосовно досліджень тексту та даних (*text and data mining*) у цілях наукових досліджень;

• також вказано Політику відкритого доступу РП «Горизонт 2020», яка передбачала відкритий доступ до наукових публікацій за замовчуванням. Зазначимо, що в РП «Горизонт Європа» передбачено відкритий доступ до дослідницьких даних за замовчуванням, його політику підсилено принципом «відкрито, наскільки можливо, закрито, наскільки це необхідно» [16];

• рішення про створення Європейської хмари відкритої науки (*EOSC*) [17]. Рішення ухвалено в рамках Цифрового порядку денного Європейського Союзу (2015), після чого 2018 р. розроблено дорожню карту впровадження *EOSC*;

• у документі «Відкрита наука» [18], підготовленому Єврокомісією 2019 р., також зазначено, що ЄС підтримує такі ініціативи, як *Plan S*, *Research Data*

[12] European Union, Council. Conclusions on the transition towards an Open Science system, adopted by the Council at its 3470th meeting held on 27 May 2016.

[13] The European Commission Recommendation on access to and preservation of scientific information (revised in 2018).

[14] Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information — EUR-Lex. URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

[15] Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

[16] Amendments adopted by the European Parliament on 12 December 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe — the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0509_EN.html

[17] Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Cloud Initiative — Building a competitive data and knowledge economy in Europe (COM(2016) 178 final (2016)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0178

[18] Orion open science factsheets. 2019. URL: https://www.orion-openscience.eu/public/2019-02/201810-VA-Orion-FactSheets-V5.pdf

Alliance (*RDA*), з метою пришвидшення переходу до повного і негайного відкритого доступу до наукових публікацій та якнайшвидшого надання відкритого доступу до даних досліджень — задля їх подальшого використання;

ж) Директиву (ЄС) 2019/1024 про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору. Директива містить статтю 10 «Дані досліджень», а також визначення даних, під якими розуміється «документи у цифровій формі, крім наукових публікацій, які зібрані або отримані в ході науково-дослідної діяльності і використовуються як докази в дослідницькому процесі, або загальновизнані в дослідницькому співтоваристві як необхідні для підтвердження висновків і результатів дослідження» (ст. 1).

Водночас з відкритого доступу вилучаються і Директива не поширюється на:

• документи, на які треті сторони мають права інтелектуальної власності;

• документи, такі як конфіденційні дані, які вилучені з доступу через режими доступу в державі-члені, зокрема на підставі:

(i) захисту національної безпеки (а саме державної безпеки), оборони або громадської безпеки;

(ii) конфіденційності статистичної інформації;

(iii) конфіденційності комерційної інформації (зокрема комерційні, професійні секрети, секрети компанії).

Вказується, що Директива не поширюється на інші документи організацій (крім даних досліджень у розумінні Директиви), які фінансують дослідження, та наукові організації — виконавці досліджень, а також на організації, що здійснюють трансфер технологій (ст. 1 (1)(c), 1(2)(l)).

Стаття 10 «Дані досліджень» визначає, що:

«1. Держави-члени мають підтримувати доступність до даних досліджень, ухвалюючи національну політику та відповідні дії, спрямовані на те, щоб публічно фінансовані дослідницькі дані були відкрито доступними («політики відкритого доступу»), дотримуючись принципу «відкритості за замовчуванням» і сумісного з принципами FAIR . У цьому контексті питання, пов'язані з правами інтелектуальної власності, захистом персональних даних і конфіденційністю, безпекою та законними комерційними інтересами, мають бути враховані відповідно до принципу «настільки відкрито, наскільки це необхідно». Ці політики відкритого доступу мають бути спрямовані на дослідницькі організації та організації, що фінансують дослідження.

2. Без шкоди для пункту (c) статті 1(2) дослідницькі дані можна повторно використовувати для комерційних або некомерційних цілей відповідно до розділів III і IV, якщо вони фінансуються державою, і дослідники, дослідницькі організації або організації, що фінансують дослідження, вже оприлюднили їх через інституційне або предметне сховище. У цьому контексті мають бути враховані законні комерційні інтереси, діяльність з передання знань та наявні права інтелектуальної власності».

2022 року на замовлення Європейської комісії було підготовлено два документи: Дослідження авторського права і суміжних прав ЄС, а також доступу до наукових публікацій та їх повторного використання, включно з відкритим доступом [19], та Дослідження щодо авторського права і суміжних прав ЄС, а також доступу до даних та їх повторного використання [20]. У першому документі проаналізовано роль, яку відіграють правила ЄС щодо авторського права у забезпеченні або перешкоджанні доступу до наукових публікацій та їх повторному використанні, зокрема через відкритий доступ (*Open Access — OA*). Зазначається, що поточна практика відносин з видавцями передбачає передання авторських прав від дослідника-автора видавцеві. Результатом є привласнення авторських прав на наукові публікації приватними особами, що є проблемою досліджень, які фінансуються за бюджетні кошти, та для реалізації політики відкритого доступу. У дослідженні аналізується законодавча практика деяких держав-членів ЄС (ФРН, 2013; Нідерланди, 2015; Австрія, 2015; Франція, 2016; Бельгія, 2018), у яких законодавством передбачена можливість розміщувати свої статті у неприбуткових депозитаріях незалежно від того, чи передано автором майнові права на публікацію та розповсюдження статті видавничій компанії. Таке право належить безпосередньо автору. Зазначені винятки застосовуються для публікацій щодо досліджень, які хоча б частково фінансувалися за рахунок державного бюджету. У більшості країн виняток стосується також «рукопису, затвердженого автором» (*Author Accepted Manuscript*), — остаточного варіанта рукопису, який пройшов рецензування і затверджений автором до публікації.

У документі наводяться законодавчі та інші заходи щодо посилення відкритого доступу, а саме:

• укладання працедавцями договорів з працівниками щодо передання прав, які дадуть можливість науковим установам та університетам не допускати передання автором прав ІВ безпосередньо видавцю (що дозволило б видавцеві заборонити або обмежити відкритий доступ до публікацій);

• уповноваження працедавців і спонсорів вільно надавати дозвіл на ОА на наукові публікації, створені за рахунок їхнього фінансування, особливо якщо воно державне;

• зробити обов'язковими для наукових досліджень винятки зі ст. 5 Директиви *ISD* щодо цитування — про можливість використання творів та інших об'єктів у навчальній діяльності з метою ілюстрацій за умови некомер-

[19] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Angelopoulos, C., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, Publications Office of the European Union, 2022. URL: https://op.europa.eu

[20] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Senftleben, M., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data, Publications Office of the European Union, 2022. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/78973

ційного характеру такої діяльності, уточнюючи сферу їх застосування — з метою підтримки наукової спільноти у повторному використанні та відтворенні наукових публікацій. Водночас очікується приведення законодавства ЄС про авторське право у відповідність до Бернської конвенції. В ідеалі має бути чітко вказано, що створення копій наукових праць з метою навчання дозволено. Значний обсяг винятку цитування, що поширюється на будь-які види роботи, дії та цілі, також має бути чітким і обов'язковим;

• запровадження загальноєвропейського права на повторну публікацію / відтворення (*Secondary Publication Right — SPR*), враховуючи обмеження його використання лише для ввімкнення ОА через самоархівування. Також це право не дозволяє авторам надавати відкриті ліцензії на свої роботи;

• щодо подальших варіантів упровадження запропоновано надати перше право власності або авторам наукових публікацій, незалежно від того, чи створено твір у контексті трудових відносин, або працедавцям авторів. Наприклад, законодавці можуть розглянути можливість надання роботодавцям-університетам права власності із зобов'язанням надати виключну ліцензію працівникам-авторам на вибір місця і часу публікації, але на умовах ОА.

У *Дослідженні щодо авторського права та суміжних прав ЄС, а також доступу до даних та їх повторного використання* зазначається, що для захисту свободи вираження поглядів та інформації, а також для захисту свободи ведення наукових досліджень важливо вдосконалити законодавчу базу для наукових досліджень у сфері авторського права, суміжних прав і закон про бази даних *sui generis*. Для цього пропонується:

1) Усунути дисбаланси, які створюють перешкоди для доступу та повторного використання даних. Ст. 5(3)(a) Інформаційної директиви 2001/29/ЄС [21] може слугувати точкою відліку для цього законодавчого кроку (в якій зроблено винятки щодо «прав на відтворення творів» (ст. 2 Директиви) і «права на повідомлення до загального відома публіки творів і право надавати доступ публіці до інших об'єктів» (ст. 3 Директиви), надаючи можливість «використання виключно для ілюстрації в навчальних або науково-дослідних цілях, за умови зазначення джерела, зокрема імені автора, якщо це можливо, і в межах, виправданих поставленою некомерційною метою»). Отже, потрібно:

• роз'яснити, що вимога щодо використання як «ілюстрації» стосується лише викладацької галузі і не стосується наукових досліджень;

• відмовитися від вимоги використання в «некомерційних цілях» і замість цього дотримуватися підходу, прийнятого в статті 3(1) Директиви про авторське право в єдиному цифровому ринку (щодо винятків з прав правовласників і видавців стосовно вільного аналізування даних і тексту з метою наукових досліджень);

[21] Директива Європейського парламенту і Ради ЄС 2001/29/ЄС від 22.05.2001 про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01#Text

• уточнити визначення законного доступу і розширити права доступу для всіх установ, які беруть участь у дослідницькому проєкті;

2) у ст. 5(5) про авторське право в інформаційному суспільстві зазначено, що «винятки та обмеження, передбачені параграфами 1—4 цієї Статті, необхідно застосовувати лише в окремих особливих випадках, які не суперечать звичайному використанню твору або іншого об'єкта і не завдають необґрунтованої шкоди законним інтересам правоволодільця». У дослідженні пропонується роз'яснити, що, незалежно від обсягу використання, наукові дослідження становлять «особливий випадок», а також, що «необхідно враховувати переваги, які правовласники, такі як академічні видавці, отримують від роботи дослідників, та результати науково-дослідних проєктів»;

• надавати дослідникам право обходити технологічні заходи захисту в разі, якщо правовласники не забезпечують, щоб привілей використання для наукових досліджень залишався чинним під час застосування технологічних заходів захисту;

3) визнати підпункт 4 ст. 6 Директиви про інформаційне суспільство незастосовним до наукових досліджень, як це вже було зроблено в ст. 7(2) Директиви про авторське право в єдиному цифровому ринку (щодо застосування правовласниками технологічних заходів для сприяння бенефіціарам у винятках чи обмеженнях) [22];

[22] «4. Незважаючи на правовий захист, передбачений параграфом 1, за відсутності добровільних заходів, що вживаються правоволодільцями, у тому числі угод між правоволодільцями та іншими зацікавленими сторонами, держави-члени повинні вживати відповідних заходів для гарантування того, що правоволодільці надають бенефеціару винятку або обмеження, передбаченого національним законодавством відповідно до статті 5(2)(a), (2)(c), (2)(d), (2)(e), (3)(a), (3)(b) або (3)(e), засоби для використання такого винятку або обмеження в мірі, необхідній для використання такого винятку або обмеження, якщо такий бенефеціар має законний доступ до охоронюваного твору або об'єкта.

Держава-член може також вживати таких заходів щодо бенефеціара винятку або обмеження, передбаченого відповідно до статті 5(2)(b), окрім випадків, коли правоволодільці вже надали можливість відтворення для особистого використання в мірі, необхідній для використання такого винятку або обмеження, та відповідно до положень статті 5(2)(b) і (5), при цьому не забороняючи правоволодільцям ухвалювати відповідні заходи стосовно кількості відтворень згідно з цими положеннями.

Технологічні заходи, що їх добровільно застосовують правоволодільці, у тому числі ті, що їх застосовують для виконання добровільних угод, а також технологічні заходи, що їх застосовують для виконання вжитих державами-членами заходів, повинні користуватися правовим захистом, передбаченим параграфом 1.

Положення першого та другого підпараграфів не повинні застосовуватися до творів або інших об'єктів, до яких надано доступ публіці на узгоджених договірних умовах у спосіб, за якого представники публіки можуть отримати доступ до них з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

У випадку застосування цієї статті у контексті Директив 92/100/ЄЕС та 96/9/ЄС цей параграф застосовується mutatis mutandis».

4) визнати будь-яке договірне положення, що суперечить привілею використання для наукових досліджень, таким, що не має законної сили, як уже зазначено в ст. 7(1) Директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку [23];

5) пропонується запровадити незаконодавчі ініціативи для застосування пов'язаних з авторським правом даних і метаданих, отриманих у результаті дослідницьких проєктів, у творчому секторі. Зокрема, це може бути привабливим варіантом для креативної індустрії, якщо виявиться можливим провести межу між відкритими системами даних і метаданих для дослідницьких цілей і закритими системами даних і метаданих, що використовуються як джерело інформації для покращення видності і можливості пошуку творів, баз даних і правовласників, а також створення ширших можливостей для ліцензування.

7.1.2. Основні принципи відкритого доступу

Громадські ініціативи. Основні принципи відкритого доступу, викладені у «Будапештській ініціативі відкритого доступу» (2001) [24], підготовленої громадською організацією «Інститут відкритого суспільства». Мета — всесвітнє електронне поширення рецензованих журналів та повністю безкоштовний і необмежений доступ до них всіх учених, науковців, викладачів, студентів та інших зацікавлених осіб. Для досягнення відкритого доступу до наукової журнальної літератури запропоновано дві стратегії, що доповнюють одна одну:

1. Самоархівування. Депонування науковцями їхніх рецензованих журнальних статей у відкритих електронних архівах з можливістю їх опрацювання пошуковими системами. Як наслідок, користувачі зможуть легше знаходити такі матеріали.

2. Журнали відкритого доступу. Науковцям потрібне нове покоління журналів з відкритим доступом та підтримка наявних журналів, які вирішили здійснити перехід до відкритого доступу. Такі журнали більше не посилатимуться на авторські права з метою обмеження доступу та використання опублікованих матеріалів. Натомість вони використовуватимуть авторські права та інші інструменти, щоб забезпечити постійний відкритий доступ до всіх публікацій.

---

[23] У ст. 7 «Загальні положення», п. 1 визначено, що будь-які договірні положення, які суперечать виняткам, зазначеним у ст. 3 «Дослідження даних і тексту з метою наукових досліджень», ст. 5 «Використання творів та інших об'єктів у діях, пов'язаних з цифровою та міжкордонною освітою», ст. 6 «Охорона культурної спадщини», вважаються такими, що не можуть бути впроваджені.

[24] Budapest Open Access Initiative. URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/ukrainian-translation/

Положення *OA* були розвинуті у Плані *S*[25] ініціативи асоціації *Science Europe* у вересні 2018 р. за підтримки Європейської комісії та Європейської дослідницької ради [26]. Відповідно до Плану, після 01.01.2021 усі результати наукових досліджень, які фінансуються за рахунок державних грантів, наданих національними та європейськими дослідницькими радами й фінансовими організаціями, мають публікуватися виключно у журналах відкритого доступу або на відповідних відкритих платформах, або мають бути негайно доступні через репозиторії відкритого доступу.

Принципи Плану *S*: [27]

• автори мають зберігати авторські права на публікації без обмежень. Усі результати досліджень мають публікуватися під відкритою ліцензією, переважно ліцензією *Creative Commons Attribution License CC BY*;

• дослідницькі фонди, що здійснюють фінансування, мають спільно забезпечувати розробку критеріїв та вимог до послуг, що надаються високоякісними журналами відкритого доступу та платформами відкритого доступу;

• за можливості витрати на публікацію в журналах відкритого доступу покриваються спонсорами чи університетами, а не окремими дослідниками; визнається, що всі вчені повинні мати можливість публікувати свої роботи у відкритому доступі, навіть якщо їхні установи мають обмежені кошти;

• стягнення оплати за публікацію в журналах відкритого доступу має бути стандартизовано, слід запровадити певні обмеження максимально допустимих обсягів такого публікаційного внеску;

• фонди мають закликати і заохочувати університети, дослідницькі організації та бібліотеки узгоджувати свою політику та стратегії, особливо для забезпечення прозорості публікацій;

• «гібридна» модель публікації не відповідає вищезазначеним принципам (коли частина статей у журналі — у відкритому доступі публікуються за публікаційний внесок від автора, а інша частина статей — є у доступі за передплатою).

Зазначимо, що цей План зазнав критики, пов'язаної з тим, що фактично фінансування забезпечення відкритого доступу у видавництвах має здійснюватися за кошти платників податків (вартість видання становить 1500—3000 євро) і Планом не передбачено створення альтернативи в ЄС приватним видавництвам, що дозволило б, наприклад, у рамках загальноєвропейської платформи наукових публікацій видавати наукові журнали з високою якістю рецензування та редагування, а також з істотно меншою вартістю. Також планом не зазначено наявність цінних для комерціалізації

[25] Plan S Principles and Profile. URL: https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2021/03/Plan-S_profile_March2021.pdf

[26] What is cOAlition S? URL: https://www.coalition-s.org/about/

[27] Що таке План S? URL: https://openscience.in.ua/plan-s.html

результатів досліджень, для яких мають здійснюватися заходи з патентування, охорони конфіденційної інформації, внаслідок чого відкритий доступ може не передбачатися.

Так, у Заяві Міжнародної асоціації академій наук (*ALLEA*) [28] вказано, що План не містить оцінки витрат та економічних наслідків сплати за публікації статей у журналах відкритого доступу («золотий шлях»); немає стратегії використання ліцензій відкритого доступу, питань охорони прав ІВ. Також План не пропонує змін в оцінюванні наукового доробку і визначення статусу науковця, виходячи виключно з його імпакт-фактора і, відповідно, ставлячи під удар можливість публікацій для молодих науковців.

Документи ЄС. Директива (ЄС) 2019/1024 про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору визначає «дані досліджень» як «документи у цифровій формі, крім наукових публікацій, які зібрані або отримані в ході науково-дослідної діяльності і використовуються як докази в дослідницькому процесі або є загальновизнані в дослідницькому співтоваристві як необхідні для підтвердження висновків і результатів дослідження (ст. 1).

У Рекомендаціях Єврокомісії «Доступ до наукової інформації та її збереження» 2018 р. вказано, зокрема, що:

• відкритий доступ (ВД) стосовно наукових публікацій у разі фінансування ДР за державні кошти має бути здійснено якнайшвидше, бажано під час публікації і не пізніше шести місяців після публікації (12 місяців для соціогуманітарних наук);

• під час укладання договорів з видавцями дослідники мають зберегти права ІВ, серед іншого, для дотримання вимог політики ВД (зокрема, щодо самоархівування та повторного використання, за допомогою аналізу тексту та даних);

• установи, що фінансують дослідження, і академічні установи, які отримують державне фінансування, скоординовано реалізують політику ВД;

• має бути ухвалено інституційну політику щодо розповсюдження та ВД до наукових публікацій, а також створення планів упровадження;

• планування управління даними стає стандартною науковою практикою на початку дослідницького процесу, коли дані генеруються або збираються, зокрема через вимогу планів управління даними;

• дослідницькі дані, які є результатом досліджень, що фінансуються державою, стають і залишаються доступними для пошуку, доступними, сумісними та придатними для повторного використання (принципи *FAIR*) у безпечному та надійному середовищі через цифрові інфраструктури (зокрема об'єднані в Європейську хмару відкритої науки (*EOSC*), у відповідних випадках), якщо це неможливо або несумісно з подальшим використанням результатів дослідження («відкрито, наскільки можливо, закрито, наскільки необхідно»);

[28] ALLEA Response to Plan S. URL: https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/12/ALLEA_Response_PlanS.pdf

• мають надаватися рекомендації дослідникам щодо того, як дотримуватися політики ВД, і підтримка їх у цьому, особливо щодо управління їхніми правами інтелектуальної власності;

• слід проводити спільні переговори з видавцями для отримання прозорих і найкращих умов доступу до публікацій, включно з використанням та повторним використанням тощо.

У Рекомендації надано і детальні вказівки стосовно сфер забезпечення ВД. Передбачається, що вказане буде реалізовано у відповідних інституційних політиках установ, що здійснюють фінансування наукових досліджень, та національних політиках. Вказане містить:

Блок 1. Управління даними досліджень, зокрема у відкритому доступі.

Блок 2. Збереження та повторне використання наукової інформації.

Блок 3. Інфраструктури для відкритої науки.

Обмеження відкритого доступу. У Рекомендаціях Єврокомісії «Доступ до наукової інформації та її збереження» 2018 р. зазначено, що ВД має здійснюватися «без шкоди для захисту ноу-хау та ділової інформації (комерційної таємниці)» (п. 1). Держави-члени мають забезпечити, щоб у результаті політики ВД або планів дій було гарантовано обмеження доступу до даних, що може бути пов'язано, зокрема, з питаннями конфіденційності, комерційної таємниці, національної безпеки, законних комерційних інтересів і прав інтелектуальної власності третіх сторін. Політики чи національні плани дій не повинні впливати на будь-які дані, ноу-хау та/або інформацію, незалежно від їх форми чи характеру, які зберігаються приватними сторонами у спільному державно-приватному партнерстві до початку дослідницької діяльності (п. 3).

Відповідно до Директиви (ЄС) 2019/1024, з відкритого доступу виключаються і Директива не поширюється на:

• документи, на які треті сторони мають права інтелектуальної власності;

• документи, такі як конфіденційні дані, які вилучено з доступу через режими доступу в державі-члені, зокрема на підставі:

(i) захисту національної безпеки (а саме державної безпеки), оборони або громадської безпеки;

(ii) конфіденційності статистичної інформації;

(iii) конфіденційності комерційної інформації (включно з комерційними, професійними секретами, секретами компанії).

Також вказується, що директива не поширюється на інші документи організацій (крім даних досліджень у розумінні Директиви), які фінансують дослідження та наукові організації, що є виконавцями досліджень, а також на організації, що здійснюють трансфер технологій (ст. 1 (1)(c), 1(2)(l)).

Модельна угода РП «Горизонт Європа» визначає, що відкритий доступ не застосовується відносно даних (ст. 29.3 MGA):

• щодо яких виконавці зобов'язані забезпечити захист прав ІВ з метою комерційного або промислового використання (ст. 27). До них нале-

жать винаходи, інші об'єкти ІВ, конфіденційна інформація, комерційна таємниця;

• що становлять інформацію, пов'язану з гарантуванням безпеки;

• права на які належать третій стороні;

• що становлять персональну інформацію;

• бенефіціари не повинні забезпечувати відкритий доступ до певних даних, якщо досягнення основної мети проєкту через відкриття даних буде поставлено під загрозу. У такому разі План управління даними має містити причини відмови у доступі.

Вказане зазначається у планах з управління даними.

7.1.3. Відкритий доступ і використання ліцензій відкритого доступу в Рамкових програмах наукових досліджень та інновацій ЄС

Політику Європейської комісії з питань доступу до наукових публікацій викладено у Керівництві щодо ВД до наукових публікацій та даних наукових досліджень у програмі «Горизонт 2020» (далі — Керівництво) 2013 р.[29] Керівництво є чинним і в наступній РП «Горизонт Європа».

У Керівництві зазначено переваги публікації результатів роботи у ВД:

• поліпшення результатів наукової діяльності завдяки зверненню до даних попередніх досліджень;

• заохочення взаємодії вчених; уникнення дублювання досліджень;

• прискорення введення інновацій;

• залучення громадян і підвищення прозорості наукового процесу.

Грантоотримувачі в рамках програми зобов'язані депонувати можливу для зчитування машиною опубліковану версію наукової статті (попередньо рецензовану) до репозитарію наукових публікацій. Це має бути зроблено, по-перше, в короткі терміни, по-друге, навіть у тому разі, якщо публікування відбувається в журналі відкритого доступу, оскільки депонування має забезпечити схоронність і доступність статті в довгостроковій перспективі.

Вибір репозиторію залишається за авторами дослідження, але забезпечити публікацію потрібно не пізніше, ніж через рік для гуманітарних наук і через півроку — для інших. Хоча в цілому рекомендується все ж не передавати видавництву виключних прав і здійснювати публікацію на основі ліцензій *Creative Commons*.

У «Керівництві щодо відкритого доступу до наукових публікацій та даних наукових досліджень» у програмі «Горизонт 2020» згадується також

[29] Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Datain Horizon 2020. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

особливість публікації у разі, якщо результати досліджень, яких вони стосуються, можуть бути комерціалізовані. У цьому випадку рекомендується до публікації подати патентну заявку. Такий підхід має назву «захищена публікація». Серед його переваг зазначаються:

• забезпечення можливості патентування технічних рішень; заявка не може бути відхилена патентним відомством унаслідок оприлюднення технічного рішення до подання заявки;

• зниження ризиків судових процесів;

• сприяння вільному поширенню знань.

Зазначимо, що нині діє чотири моделі відкритого доступу: *Green OA, Gold OA*, *Hybrid OA* та *Diamond Open Access*. У Рамковій програмі «Горизонт Європа» рекомендовано для використання «золотий» та «зелений» шляхи [30]. «Зелений» шлях означає, що автори надаватимуть доступ до своїх повнотекстових публікацій з архівуванням їх в інституційних або інших репозитаріях. Для вибору репозитарію рекомендується звернутися до бази ВД для досліджень у Європі *OpenAIRE*, реєстру сховищ ВД *ROAR* та Каталогу репозитаріїв відкритого доступу *OpenDOAR* (зазначені в документах Єврокомісії з відкритого доступу). «Золотий шлях» припускає, що статті відразу ж стають безкоштовно доступними для читачів після того, як їх опубліковано в журналах ВД. Вартість публікацій у цих журналах для авторів виявляється досить високою із можливістю оплати науковими фондами, працедавцями-організаціями [31].

Розвиток «Діамантового» відкритого доступу пропонується Планом відкритого доступу Європейської асоціації університетів [32]. У Плані зазначається, що на 2021 р. існувало від 17 000 до 29 000 журналів відкритого доступу, які не беруть кошти з дослідників за публікації (*Diamond Open Access*), публікуючи від 8 до 9 % загального обсягу публікацій статей і 45 % публікацій у ВД. Передбачається реалізація заходів з поступової стандартизації видавничої діяльності таких журналів, зокрема узгодження стан-

[30] Такий підхід зазначено у низці документів РП «Горизонт Європа», зокрема див. у вищезазначеному Керівництві щодо відкритого доступу до наукових публікацій і даних наукових досліджень у програмі «Горизонт 2020» (є чинним і для РП «Горизонт Європа»): див. попереднє посилання, у Керівництві з менеджменту проєктів РП «Горизонт Європа»: HORIZON Europe Programme Guide, 2022, p. 47. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf; у Модельній грантовій угоді — ст. 17 і Дод. 5, частина, що стосується цієї статті (с. 151): Annotate Model Grant Agreement «HORIZON Europe», EU Funding Programmes 2021—2027, issued 30 November, 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

[31] Hybrid OA запроваджено всіма великими видавництвами наукової періодики (Elsevier, Springer, Wiley та ін.) для своїх передплатних журналів, щоб миттєво відкрити доступ до тих статей, які їх автори хочуть зробити відкритими. У самому Плані S зазначено, що такі журнали не відповідають цьому Плану.

[32] The EUA Open Science Agenda 2025. European University Association. February, 2022. URL: https://www.eua.eu/publications/positions/the-eua-open-science-agenda-2025.html

дартів якості, запровадження доступніших технічних послуг, забезпечення сумісності технічних рішень.

Згідно з поясненнями Анотованої модельної грантової угоди до Додатку 5 «ст. 17 — Відкрита наука» [33], у проєктах необхідно втілити такі принципи:

• організації — виконавці проєктів (або автори, у відповідних випадках) мають зберігати права інтелектуальної власності на публікації та дані і мати можливість надавати невиключні ліцензії видавцям;

• інформацію про результати дослідження або необхідну для підтвердження висновків наукової публікації можна розміщувати у репозитарії та вносити дані, програмне забезпечення, алгоритми, протоколи, моделі, робочі процеси, електронні блокноти тощо. Рекомендується надати ВД до цих результатів, якщо це не суперечить чиїмсь законним інтересам чи обмеженням;

• метадані мають відповідати принципам *FAIR*, читатися машиною, їх рекомендовано розміщувати за ліцензією *Creative Commons* (*CC*0) або еквівалентною, що забезпечує можливість повторного використання;

• витрати на публікацію у виданнях з повним ВД (журнали повністю з ВД, онлайнові платформи), як правило, підлягають відшкодуванню. *Витрати на публікації в гібридних журналах або журналах за передплатою не підлягають відшкодуванню з гранту РП ЄС*. Водночас «дзеркальні» або «дочірні» журнали журналів за передплатою вважаються журналами з повним ВД; витрати на публікацію в таких журналах може бути відшкодовано. Також плата за публікацію книг, які не є повністю відкритими (або за розділи в таких книгах), не підлягає відшкодуванню за грантом РП ЄС. Витрати на публікацію книги у ВД є прийнятними, якщо вони покривають витрати на перше цифрове видання у ВД. Витрати за грантом не покривають друк монографій та інших книжкових видань;

• хоча загалом вченим за РП ЄС надано максимальну свободу вибору платформи та інструментів, а також можливість обрати публікацію у ВД або патентування розробок, перспективних для комерціалізації, якщо команда проєкту не передбачає надання ВД до результатів проєкту РП, цьому слід надати обґрунтування.

У Керівництві з ВД «Горизонт 2020», Рекомендаціях щодо наукових публікацій на сайті Єврокомісії *Open Research Europe* [34], документі Єврокомісії «Горизонт Європа: відкрита наука» [35], Модельній грантовій угоді Єврокомі-

[33] Annotate Model Grant Agreement «HORIZON Europe», EU Funding Programmes 2021—2027, issued 30 November, 2021., pp. 151—160. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

[34] Web-site of European Commission where all resalts of the FP Projects are recommended (by European Commission) to be published. URL: https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/policies/#licenses

[35] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, open science: early knowledge and data sharing, and open collaboration, Publications Office of the European Union, 2021. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/

сії зазначено, що в разі оприлюднення наукових статей / даних рекомендується використовувати ліцензії ВД. Для наукових публікацій має застосовуватися остання версія міжнародної ліцензії *Creative Commons Attribution* (*CC BY*) або умови еквівалентної ліцензії. Для даних і метаданих — *CC*0. Для монографій та інших значних текстових форматів можуть застосовуватися ліцензії, що виключають комерційне використання та надання дозволу на створення похідних творів (*CC BY-NC, CC BY-ND* або *CC BY-NC-ND* або еквівалентні ліцензії) (Грантової угоди) [36].

Стосовно даних вказані вище вимоги визначено саме для проєктів РП «Горизонт Європа». Щодо національного фінансування наукових досліджень Директива (ЄС) 2019/1024 визначає, що «держави-члени повинні забезпечити, щоб стандартні ліцензії на повторне використання документів державного сектору, які можуть бути адаптовані для конкретних ліцензійних вимог, були доступні в електронній формі та могли оброблятися в електронному вигляді (ст. 8). У п. 44 рециталу Директиви вказано, що у ліцензіях, зокрема, може міститися вимога зазначення джерела даних. Також зазначено, що у деяких випадках, виправданих суспільними інтересами, ліцензію може бути видано за певних умов щодо повторного використання ліцензіатом, що стосується таких питань як відповідальність, захист персональних даних, належне використання документів, гарантія незміни і підтвердження джерела.

Рекомендація ЄК щодо доступу до наукової інформації та її збереження 2018 р. визначає, що мають застосовуватися машинозчитувані системи та умови ліцензування, сумісні з уже наявними відкритими ліцензіями, які дозволяють повторне використання наукової інформації, отриманої в результаті досліджень, що фінансуються державою, відповідно до і без шкоди для чинного законодавства про авторське право.

7.1.4. Врегулювання відкритого доступу в Модельній грантовій угоді «Горизонт Європа»

Політика відкритого доступу до результатів наукових досліджень безпосередньо стосується умов виконання договорів ДР, зокрема це стосується виконання вимог Грантової угоди учасниками проєкту та угоди консорціуму [37], положення останньої не мають суперечити Грантовій угоді.

publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en ; URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en

[36] Open Access obligations in Horizon Europe: what are CC BY licences? (by European Innovation Council and SMEs Executive Agency, 2021) URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/open-access-obligations-horizon-europe-what-are-cc-licences-2021-11-15_en

[37] Угода консорціуму в РП «Горизонт Європа». URL: https://www.ffg.at/en/europe/heu/legal-financial/consortium-agreement

Грантова угода РП «Горизонт Європа» є модельною, текст якої розроблено Єврокомісією і надається з пакетом документів для участі в конкурсах проєктів [38]. Положення щодо відкритого доступу та прав ІВ викладено у ст. 16 Модельної угоди та у Додатку 5 «Права ІВ», який містить пояснення до статей 15, 16 та 17. Так, у Додатку 5 надається визначення ВД як «онлайн доступ до результатів наукових досліджень, який надається кінцевому споживачу на безоплатній основі» (до ст. 16). Також надано інформацію за напрямом «Відкрита наука» за трьома розділами: ВД до наукових публікацій, ВД до наукових даних та додаткові практики (випадки додаткових вимог в умовах конкурсів) (до ст. 17 «Комунікація, поширення результатів, відкрита наука та видимість результатів»). Надаються детальні пояснення щодо ВД: необхідно поширювати результати проєкту у форматі, доступному для оприлюднення. Виконавець проєкту, який передбачає поширювати свої результати, не пізніше, ніж за 15 днів має попередити про це інших учасників. Інші учасники можуть упродовж 15 днів після отримання повідомлення надати обґрунтовані заперечення щодо такого оприлюднення, зазначивши, що це порушує їхні законні інтереси. У такому разі оприлюднення не відбувається або відбувається після взаємної згоди у вирішенні проблемного питання.

У розділі Додатка 5 «Відкритий доступ до наукових публікацій» зазначається, що бенефіціари мають забезпечити ВД до рецензованих наукових публікацій, що стосуються їхніх результатів за проєктом. Зокрема:

• щонайпізніше на момент публікації машинозчитувана електронна копія опублікованої версії або остаточного рецензованого рукопису, прийнятого до публікації, має бути розміщена для збереження в надійному сховищі наукових публікацій;

• слід надати негайний ВД до депонованої публікації через репозиторій із застосуванням останньої версії міжнародної публічної ліцензії *Creative Commons Attribution* (*CC BY*) або ліцензії з еквівалентними правами; для монографій та інших значних текстових форматів ліцензія може не містити право на комерційне використання та створення похідних робіт (з використанням ліцензій *CC BY-NC, CC BY-ND* тощо) і

• через репозиторій слід надати інформацію про будь-які результати дослідження або будь-які інші інструменти, необхідні для підтвердження висновків наукової публікації. Виконавці проєкту (або автори) мають зберігати права інтелектуальної власності, достатні для дотримання вимог ВД.

Метадані депонованих публікацій мають бути відкриті під «нульовою» ліцензією суспільного надбання — *Creative Common Public Domain*

[38] Нова модельна грантова угода для програми «Горизонт Європа» — новела порівняно з угодою для попередніх Рамкових програм ЄС. URL: https://accelopment.com/blog/funding/a-closer-look-at-the-new-grant-agreement/; https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

Dedication (*CC*0) або еквівалентною ліцензією відповідно до принципів *FAIR* (зокрема, мають бути доступними для зчитування машинним способом) і містити таку інформацію: публікація (автор(и), назва, дата видання, місце видання); зазначення, що фінансування відбувається через РП «Горизонт Європа» або РП Євратом; назва проєкту гранту, абревіатура та номер; умови ліцензування; постійні ідентифікатори для публікації, автори, залучені до проєкту та, якщо можливо, визначення їх організацій та самого гранту. У відповідних випадках метадані мають містити постійні ідентифікатори будь-яких результатів дослідження або будь-які інші інструменти, необхідні для підтвердження висновків публікації.

Відшкодуванню підлягають лише збори за публікації у виданнях повного ВД для рецензованих наукових публікацій.

У розділі «Управління дослідницькими даними» зазначається, що виконавці проєкту мають відповідально керувати результатами досліджень у цифровій формі відповідно до принципів *FAIR*, вживаючи таких заходів:

• створення плану управління даними (*DMP*) — якнайшвидше і протягом термінів, встановлених у *DMP*;

• зберігати дані в надійному сховищі;

• якомога швидше та протягом термінів, визначених у DMP, забезпечити ВД через репозитарій депонованих даних згідно з ліцензією *CC BY* або *CC*0 або еквівалентною ліцензією, дотримуючись принципу «відкрито настільки, наскільки це необхідно», якщо надання ВД не суперечитиме законним інтересам виконавця, зокрема щодо комерційного використання, або не суперечитиме будь-яким іншим обмеженням, зокрема інтересам конкуренції в ЄС або зобов'язанням виконавця за цією угодою. Якщо ВД не надається (до деяких або до всіх даних), це має бути обґрунтовано в *DMP*;

• надавати інформацію через репозитарій про будь-які результати досліджень або будь-які інші інструменти, необхідні для повторного використання чи перевірки даних.

Метадані депонованих даних мають бути відкритими за ліцензією *CC*0 або еквівалентною та містити інформацію щодо опису, дати депонування, автору(ів), ембарго та іншу інформацію зазначену для публікацій.

У розділі «Додаткові практики» визначається, що якщо умови конкурсу накладають додаткові зобов'язання щодо перевірки наукових публікацій, виконавці мають надати доступ (цифровий або фізичний) до даних чи інших результатів, необхідних для їх перевірки тою мірою, якою це не суперечить їхнім законним інтересам чи обмеженням.

Якщо умови конкурсу накладають додаткові зобов'язання щодо відкритої науки у разі надзвичайної ситуації, виконавці повинні (на вимогу органу, що надає гранти) негайно депонувати будь-які результати досліджень у сховищі і надати ВД до них згідно з ліцензіями *CC-BY*, *CC*0 або еквівалентної.

Як виняток, якщо ВД суперечитиме законним інтересам виконавців, вони мають надати на справедливих і розумних умовах невиключні ліцензії юридичним особам, яким потрібні результати дослідження, для вирішення надзвичайної ситуації. Це положення застосовується протягом чотирьох років після завершення проєкту.

Ці принципи ВД слід враховувати під час виконання досліджень за проєктами ЄС та національного рівні з визначенням механізмів доступу і використання результатів проєкту (Нової ІВ). Вказане, зокрема, містить визначення:

- умов і терміну здійснення наукових публікацій (в яких журналах, які шляхи доступу: «золотий», «зелений», чи дозволено розміщення у репозиторіях і на яких умовах);
- умов доступу і повторного використання даних, отриманих під час ДР;
- умов поводження з патентоспроможними результатами (які зі сторін договору відповідальні за подання заявок; на яких умовах та коли інші сторони договору можуть оприлюднювати такі результати);
- видів ліцензій ВД, що застосовуються у поширенні публікацій чи даних.

7.2. Україна

В Україні на 2022 р. національне законодавство не приведено у відповідність до актів ЄС з питань ВД до результатів досліджень. КМ України розпорядженням від 08.10.2022 затвердив Національний план щодо відкритої науки [39], який, зокрема, містить заходи щодо удосконалення законодавства України відповідно до стандартів та норм Європейського Союзу, у тому числі Директиви (ЄС) 2019/1024 про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору (2019), та Директиви (ЄС) 2019/790 ЄС про авторське право в Єдиному цифровому ринку, у частині розміщення у ВД наукових результатів та науково-технічної інформації, отриманої під час здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також у частині узгодження наукової та науково-технічної термінології.

Аналіз документів, ухвалених КМ України та МОН України щодо діяльності Національного репозитарію академічних текстів (наказ МОН України від 04.07.2018 № 707 «Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів», Положення про Національний репозитарій академічних текстів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 541), Порядку реєстрації науково-дослідних робіт і дисертацій, затвердженого наказом МОН України від 24.03.2022 № 271 в оновленій редакції; Порядку конкурсного відбору та фінансуван-

[39] Про затвердження національного плану щодо відкритої науки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 № 892-р.

ня Національним фондом досліджень України проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою КМ України від 27.12.2019 № 1170, свідчить, що ці документи не відповідають принципам ВД, вказаним в актах ЄС та політичних документах ЄС стосовно охорони прав інтелектуальної власності, захисту конфіденційної інформації, що призводить до розкриття важливих для патентування та комерціалізації результатів досліджень ноу-хау, створених у закладах вищої освіти, наукових організаціях, і тим самим унеможливлюють подальшу комерціалізацію результатів досліджень (див. далі).

Також на відміну від рекомендацій політичних документів ЄС, зокрема Рекомендації Європейської комісії щодо доступу до наукової інформації та її збереження (2018), в Україні не розроблено національної стратегії чи концепції ВД у сфері науки, що визначала б мету, завдання щодо ВД, підходи, фінансування та моніторинг виконання. Ухвалений 2022 р. Національний план щодо відкритої науки такою концепцією і стратегією не є і містить лише організаційні заходи у цій сфері.

Основні принципи відкритого доступу викладено у Будапештській ініціативі відкритого доступу. Слід зазначити, що у політичних стратегіях та інших нормативних актах ЄС, що стосуються ВД, під результатами наукових досліджень, для яких пропонується ВД, розуміють рецензовані наукові статті, розміщенні у цифровому середовищі, дані досліджень. При цьому дані досліджень означають «документи у цифровій формі, крім наукових публікацій, які зібрані або отримані в ході науково-дослідної діяльності і використовуються як докази в дослідницькому процесі або є загальновизнані в дослідницькому співтоваристві як необхідні для підтвердження висновків і результатів дослідження» (ст. 1 Директиви (ЄС) 2019/1024) [40]. Тобто до таких даних не входять наукові звіти як такі. Також у Регламенті (ЄС) 2021/695 щодо РП «Горизонт Європа» зазначається, що слід заохочувати ВД до інших даних досліджень (ст. 10) та що робочі програми РП можуть передбачити додаткові зобов'язання з використання *European Open Science Cloud* (ст. 35).

В Україні Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачено, що результатами робіт за договором ДР є науковий результат та/або науково-технічний (прикладний) результат [41]. Під науковим результатом розуміють нове наукове знання, отримане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень і зафіксоване на носіях інформації. Закон визначає такі форми, у яких може бути втілено науковий результат: звіт; опублікована наукова стаття; наукова доповідь; наукове повідомлення про науково-досліду роботу; монографічне дослідження; наукове відкриття; проєкт нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методич-

[40] Ст. 2 п. 9. Директиви (ЄС) 2019/1024 Європейського парламенту та Ради «Про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору» від 20.06 2019.

[41] Ст. 1. Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.

них документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову (перелік не є вичерпним).

Законом надається також визначення науково-технічного (прикладного) результату, як отриманих під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розроблень нових або істотно вдосконалених матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем, нових або істотно вдосконалених послуг, введених у дію нових конструктивних чи технологічних рішень, завершених випробувань, розробок, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний результат може бути втілено у формі: ескізного проєкту; експериментального (дослідного) зразка або його діючої моделі; конструкторської чи технологічної документації на науково-технічну продукцію; дослідного зразка; проєкту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів тощо (ст. 1).

У Законі не надано поняття «даних наукових досліджень» у розумінні Директиви (ЄС) 2019/1024) та Регламенту (ЄС) 2021/695 (див. вище), що є значно вужчим, ніж наведене у Законі визначення наукового (науково-технічного) результату. Проте ми маємо розуміти, що наведення відповідних визначень у Директиві та Регламенті, а також Модельній угоді РП «Горизонт Європа» пов'язане з виокремленням даних, відносно яких має надаватися ВД, а саме даних, які підтверджують результати, наведені у наукових публікаціях (Модельна угода РП), або даних, які підтверджують результати досліджень (Директива (ЄС) 2019/1024). Коли постає питання врегулювання у договорах ДР умов ВД до результатів наукових досліджень, зважаючи на наведене вище, мається на увазі таке:

- умови використання наукового результату у формі наукової статті через її опублікування (практика ЄС та України);
- умови використання наукового результату у формі даних (практика ЄС — дані, які лише підтверджують результати, наведені у публікаціях, або результати досліджень. У практиці України під даними можуть розумітися також інші наукові та науково-технічні результати);
- умови доступу третіх осіб до опублікованих наукових статей і даних.

7.2.1 Умови використання наукового результату у формі наукової статті через її опублікування

В Україні правовідносини, пов'язані з умовами використання наукового результату у формі наукової статті через її опублікування, регулюються на підставі положень п. 3 ч. 1 ст. 897 «Обов'язки виконавця» ЦК України, де вказується:

«1. Виконавець за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний: ….

3) утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт».

Зважаючи на імперативний характер наведеної статті, виконавець робіт за договором ДР зобов'язаний отримати згоду замовника на публікацію наукової статті, що містить науково-технічні результати, отримані в результаті виконання робіт навіть тоді, коли права на результати робіт належать виконавцю робіт за договором ДР. Зазначимо, що наведене положення не відповідає приписам Рамкових програм досліджень та інновацій і в цілому законодавству держав-членів ЄС, що передбачає визначення у політичних документах, рекомендаціях, модельних договорах можливість ВД до результатів досліджень, отриманих за рахунок повністю або часткового фінансування бюджетними коштами. Вказано і про збереження конфіденційності результатів ДР до подання патентної заявки, також деякі результати можуть зберігатися як ноу-хау з метою комерціалізації результатів досліджень.

Правовідносини, пов'язані з публікаціями результатів ДР в Україні та інших країнах, інколи регулюються положеннями угод про науково-технічне співробітництво між країнами. Так, Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво [42] передбачено:

«Без порушення умов, сформульованих у розділі V, та у випадку, якщо не буде зазначено інше в ПРТ [43], публікація результатів досліджень здійснюється спільно Сторонами або учасниками спільного дослідження. Згідно з наведеним вище загальним правилом застосовуються такі процедури:

1. У випадку публікації однією Стороною чи її організаціями наукових збірок, статей, звітів, книг, а також аудіовізуальних творів та комп'ютерних програм, що створені в результаті співробітництва за Угодою, інша Сторона чи її організація отримує безоплатну невиключну ліцензію, що не може бути відкликана і має чинність у будь-якій країні, на переклад, відтворення, переробку, передачу та публічне розповсюдження таких робіт в обсягах, що обумовлені в ПРТ.

2. Сторони забезпечують якнайширше розповсюдження наукових публікацій, які є результатом спільних досліджень в рамках Угоди.

3. Усі виконані в рамках Угоди екземпляри робіт із забезпеченими авторськими правами повинні містити імена авторів твору, за винятком, коли автор відкрито відмовляється бути названим. Екземпляри робіт повинні також містити ясну вказівку про підтримку співробітництва Сторін [44]».

[42] Угоду ратифіковано Законом від 25.12.2002 № 368-IV.

[43] ПРТ —план розпорядження технологіями.

[44] Розд. IV Дод. 2 Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво.

В Угоді між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки і технологій вказується:

«А. Кожна Сторона має право в усіх країнах на невиключну, безвідкличну ліцензію без сплати роялті на переклад, відтворення та оприлюднення науково-технічних журнальних статей, доповідей та книг, які є безпосереднім результатом співробітництва, що здійснюється згідно із цією Угодою. На всіх публічно розповсюджених примірниках захищеного авторським правом твору, які підготовлено згідно із цим положенням, повинні бути вказані імена авторів твору, якщо автор явно не відмовився бути названим».

У разі бюджетного фінансування ДР у модельних договорах ДР між органами виконавчої влади, іншими головними розпорядниками коштів та науковими установами досліджуваних країн положень договору ДР щодо публікацій, як правило, не містилося.

У НАН України Договір на виконання наукової (науково-технічної) роботи (завдання, заходу, проекту)[45] не містить положень, якими регулюються питання публікації наукових статей. Проте договором визначено, що результати робіт має бути представлено у формі звіту про виконання наукової роботи (етапу наукової роботи), оформленого відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» зі списком публікацій за результатами виконаної роботи у звітному році. У договорі не наводяться вимоги до наукових публікацій, проте у Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України[46], а саме у розд. 6 «Оцінка отриманих результатів та приймання завершених наукових робіт», міститься таке положення: «Залежно від змісту наукових досліджень і отриманих результатів до заключного звіту додаються такі матеріали: перелік публікацій за результатами наукової роботи із зазначенням, у разі можливості, рейтингу видань відповідно до міжнародної класифікації». Тобто опублікування результатів робіт є обов'язковою умовою прийняття замовником роботи за договором, наукова публікація є складовою звіту про виконання наукової роботи.

У разі грантового фінансування ДР окремі положення стосовно умов публікацій містяться у нормативних актах, що визначають діяльність фондів та надання грантів. В Україні грантове фінансування ДР здійснюють Національний фонд досліджень України (НФД), Український культурний фонд (УКФ). Так, конкурсною документацією НФД встановлено: «У публікаціях, офіційних повідомленнях, в інформації для ЗМІ, у соцмережах, в інших відкритих джерелах та під час виступів на наукових заходах з метою презентації дослідження має зазначатися факт його фінансування Національним фондом досліджень України за кошти державного бюджету; но-

[45] Додаток 4 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України.

[46] Затверджено постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (зі змінами).

мер та назва проєкту»[47]. Питання умов відкритого доступу до результатів наукових досліджень у договорах, що укладаються УКФ з установами, які отримують фінансування проєктів, у конкурсній документації та договорах не визначаються.

Аналіз змісту договорів ДР, що укладаються ЗВО та науковими установами з українськими підприємствами, свідчить, що ці договори, як правило, не містять детальних положень, якими регулюються умови публікацій результатів наукових досліджень у договорах ДР, зазвичай вони лише застереження щодо отримання дозволу на здійснення публікацій.

Проблемні питання розміщення текстів наукових статей на сайтах-репозитаріях. Наказом ВАК України та НАН України від 07.07.2008 № 436/311 затверджено Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ). Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженим наказом МОН України від 15.01.2018 № 32, визначено зобов'язання «розміщення на платформі «Наукова періодика України» в НБУВ та в Національному репозитарії академічних текстів у разі ВД електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою — повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів (п. 6 (5)).

Практика розміщення текстів у НБУВ свідчить, що це здійснюється без укладання будь-яких авторських договорів щодо надання бібліотеці прав відтворення творів та подання творів до загального відома. Слід взяти до уваги, що ***дії з розміщення наукового журналу або статті на сайті бібліотеки є поданням творів до загального відома*** публіки в такий спосіб, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором. ***Виключне право*** дозволяти чи забороняти такі дії, згідно із Законом про авторське право, належить автору (чи іншій особі, яка має авторське право). Отже, законним розміщення статей було б, якщо б такий виняток передбачав Закон України «Про авторське право і суміжні права». Проте такого немає. Або на підставі укладання ліцензійного договору між установами-видавцями та бібліотекою, якого теж немає.

Доступ до статей, що надається на платформі, не є відкритим у значенні практики ЄС та актів ЄС, якими визначається застосування у разі використання творів ліцензій ВД. Переважна більшість журналів не застосовує ліцензії ВД, що пов'язано з невирішеністю цього питання на законодавчому рівні. Лише у новій редакції Закону України «Про авторське

[47] Умови проведення конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері». URL: https://nrfu.org.ua/

право і суміжні права», ухваленому 01.12.2022, та відповідних змінах до ЦК України передбачено спеціальні положення про надання публічної ліцензії, визначення ліцензії як правочину, можливості її укладання в електронній формі тощо.

Без застосування таких ліцензій можливості використання наукових статей зводяться до вільного відтворення творів у особистих цілях або для кола сім'ї (ст. 25 Закону) без права розповсюдження таких творів та без інших прав, визначених ліцензіями ВД.

7.2.2. Умови використання наукового результату у формі даних

Як зазначено вище, у законодавстві Україні не міститься поняття «дослідницькі дані», яке застосовується в законодавстві ЄС. Також, на відміну від ЄС, в Україні немає спеціального законодавства, яким регулюються правовідносини, пов'язані з використанням та повторним використанням дослідницьких даних. Проте в інформаційному праві України використовується поняття «публічна інформація у формі відкритих даних», визначення якої наведено у ст. 10^1 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Так, публічна інформація у формі відкритих даних — це публічна інформація у форматі, що дає можливість її автоматизованого оброблення електронними засобами, вільного та безоплатного доступу до неї, а також її подальшого використання. Ст. 1 Закону визначає, що публічна інформація — це відображена і задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Стаття 10^1 Закону не містить положень щодо захисту чи умов, яких необхідно дотримуватись під час розміщення відкритих даних. Лише щодо публічної інформації у формі відкритих даних, яка містить персональні дані, встановлено умови, дотримання яких є обов'язковим у разі оприлюднення та надання на запит.

Проблеми використання даних Національним фондом досліджень України (НФДУ). Частиною 4 ст. 10^1 Закону встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення. Так, згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних [48], НФДУ

[48] Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2015 № 835.

визначено розпорядником інформації, що здійснює оприлюднення набору даних «База даних наукових розробок та досліджень, що фінансуються Національним фондом досліджень» у формі відкритих даних.

Згідно з п. 36 Порядку конкурсного відбору та фінансування НФДУ проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2019 № 1170, після завершення проєкту грантоотримувач подає до НФДУ заключний звіт про його реалізацію. Інформацію про результати реалізації проєкту разом із заключним звітом та звітом про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проєкту впродовж п'яти робочих днів розміщують на офіційному вебсайті НФДУ для вільного доступу *у формі відкритих даних* відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Порядком не передбачено захист майнових прав інтелектуальної власності на результати проєкту, що розміщуються на цьому вебсайті для вільного доступу у формі відкритих даних.

У законодавстві ЄС положенням ст. 10^1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідає Директива (ЄС) 2019/1024 Європейського парламенту та Ради від 20.06.2019 «Про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору». Директива встановлює правила і вимоги до оприлюднення та повторного використання інформації у вигляді документів та дослідницьких даних державного сектору. Під терміном «документ» розуміється будь-який вміст, незалежно від його носія (паперова чи електронна форма або як звуковий, візуальний чи аудіовізуальний запис), або будь-яка частина такого вмісту. Дослідницькі дані означають документи в цифровій формі, крім наукових публікацій, які збираються або виготовляються в ході науково-дослідної діяльності і використовуються як докази в дослідницькому процесі, або загальноприйняті дослідницьким співтовариством як необхідні для підтвердження висновків і результатів досліджень (ст. 1).

Преамбула Директиви містить положення щодо ВД: «Відкритий доступ розуміється як практика безкоштовного надання кінцевому користувачеві онлайнового доступу до результатів досліджень без обмежень щодо використання і повторного використання, окрім можливості вимагати підтвердження авторства. Політика відкритого доступу спрямована, зокрема, на надання дослідникам і широкій громадськості доступу до дослідницьких даних якомога раніше в процесі розповсюдження та полегшення їх використання та повторного використання. Відкритий доступ допомагає підвищити якість, зменшити потребу в непотрібному дублюванні досліджень, пришвидшити науковий прогрес, боротися з науковим шахрайством і в цілому може сприяти економічному зростанню та інноваціям. Однак у цьому контексті слід належним чином брати до уваги занепокоєння щодо приватності, захисту персональних даних, конфіденційності, національної безпеки, законних комерційних інтересів, таких як комерційна таємниця, і прав інтелектуальної власності третіх сторін відповідно до принципу "відкрито, наскільки можливо, закрито, наскільки необхідно"».

У ст. 1 зазначається, що Директива не поширюється на дані, що є конфіденційною комерційною інформацією (зокрема комерційні, професійні секрети, секрети компанії).

У ст. 10 Директиви наголошується, що держави-члени мають підтримувати доступність дослідницьких даних, ухвалюючи національну політику та відповідні дії, спрямовані на те, щоб публічно фінансовані дослідницькі дані були відкрито доступними (політика відкритого доступу), дотримуючись принципу «відкритості за замовчуванням» і сумісного з принципами *FAIR*.

У цьому контексті питання, що стосуються прав інтелектуальної власності, захисту персональних даних і конфіденційності, безпеки та законних комерційних інтересів, має бути взято до уваги відповідно до принципу «відкрито, наскільки можливо, закрито, наскільки необхідно». Ці політики ВД мають бути спрямовані на дослідницькі організації та організації, що фінансують дослідження. Дослідницькі дані можна повторно використовувати для комерційних або некомерційних цілей відповідно до розд. III та IV, якщо вони фінансуються державою і дослідниками, організаціями, які проводять дослідження, або організації, що фінансують дослідження, вже оприлюднили їх через інституційне чи предметне сховище. У цьому контексті мають бути враховані законні комерційні інтереси, діяльність з передання знань та чинні права інтелектуальної власності.

Зважаючи на вищенаведене, можна дійти висновку, що:

а) з огляду на визначення дослідницьких даних, наведене в Директиві (ЄС) 2019/1024, науковий результат у формі звіту, навіть в електронній формі, не належить до дослідницьких даних;

б) дослідницькі дані розміщують у відкритому доступі лише за умов відсутності в них конфіденційної інформації, персональних даних, комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом, інформації, щодо якої встановлено права інтелектуальної власності, комерційної інформації;

в) виходячи зі змісту Закону України «Про доступ до публічної інформації», видів даних, які згадуються в Законі (ст. 6, 15 та ін.), зазначений Закон не має поширюватися на науково-технічну інформацію та результати ДР у формі наукового звіту;

г) положення п. 36 Порядку конкурсного відбору та фінансування НФДУ щодо розміщення заключного звіту про виконання проєкту для вільного доступу *у формі відкритих даних* є прямим порушенням положень ст. 10 Директиви (ЄС) 2019/1024 у зв'язку з тим, що в разі розміщення звіту у ВД немає положень і механізмів, які забезпечують права інтелектуальної власності, діяльність з передання знань, законні комерційні інтереси. Так, оприлюднення ноу-хау, конфіденційної інформації, комерційної таємниці, що може міститись у звіті, може зробити неможливим патентування результатів досліджень та використання ноу-хау для їх комерціалізації.

Пункт 36 Порядку суперечить Закону України «Про авторське право і суміжні права» і зумовлює порушення майнових прав автора на відтво-

рення твору, яким є науковий звіт, права на оприлюднення своїх творів, а також порушення інших положень самого Положення, а саме — п. 38, 39, де визначається: «Майнові права інтелектуальної власності, створеної під час проведення досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, належать грантоотримувачу, крім випадків, передбачених частиною другою статті 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Авторські права учасників проєктів, підтриманих Фондом, реалізуються відповідно до цього Порядку і законів».

Зазначимо, що згідно із частиною 2 ст. 10^1 «Про доступ до публічної інформації», «Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації».Як бачимо, правовий режим використання публічної інформації у формі відкритих даних є іншим, ніж для об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема авторського права, творів науки, об'єктів комерційної таємниці, винаходів тощо, і належить саме для певного кола документів розпорядників, для яких не вимагається зазначення авторства і не потрібен додатковий дозвіл для використання будь-якою особою у комерційних цілях.

Навіть якщо б автори Положення намагалися віднести звіт про проведені дослідження до публічної інформації, вони мали б визначити порядок поводження зі звітами, які містять конфіденційну інформацію, службову інформацію, таємну інформацію (див. ст. 7, 8, 9 Закону), а також у частині іншої інформації, ніж інформація з обмеженим доступом, передбачити, що використання звітів (розділів звітів) здійснюється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності з укладанням із суб'єктами авторського права на звіти (такими суб'єктами можуть бути залежно від договірних відносин з авторами або наукова установа, ЗВО, або автори, або автори та установи спільно) ліцензійних договорів, що забезпечують можливість НФДУ виконати дії з відтворення та подання звітів до загального відома публіки;

д) у зв'язку з наведеним, положення п. 36 Порядку щодо розміщення заключного звіту для вільного доступу *у формі відкритих даних* має бути вилучено з Положення, як таке, що суперечить Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 505, 506 і частині 2 ст. 507 ЦК України щодо комерційної таємниці, а також ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка визначає, що розпорядники інформації, «які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди — лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Також пряме застосування положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» у регулюванні правовідносин, пов'язаних з розміщенням результатів ДР у формі відкритих даних, без внесення відповідних змін до Закону, на наш погляд, є помилковим і таким, що суперечить законодавству ЄС у сфері доступу до відкритих даних та повторного використання інформації державного сектору, де наголошується на необхідності врегулювання питань, що стосуються прав інтелектуальної власності, захисту персональних даних і конфіденційності, безпеки та законних комерційних інтересів у разі надання ВД до дослідницьких даних.

Проблеми використання даних у діяльності Національного репозитарію академічних текстів та під час реєстрації і використання УкрІНТЕІ наукових звітів і дисертацій. Як було зазначено, в основі принципу ВД є можливість доступу і використання оприлюднених наукових статей та даних третіми особами. Реалізація політики ВД на державному рівні передбачає створення його інфраструктури ВД та врегулювання правових питань доступу до публікацій і даних та їх використання, зокрема щодо питань охорони прав ІВ.

В Україні до інфраструктури вільного доступу належить Національний репозитарій академічних текстів (НР), діяльність якого визначається Положенням про НР академічних текстів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 541, та Регламентом роботи НР академічних текстів, затвердженим наказом МОН України від 04.07.2018 № 707.

Управління репозитарієм здійснює МОН України. Згідно з Положенням[49], основною метою НР є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності через поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. НР складається з центрального репозитарію, що підтримується розпорядником Національного репозитарію[50], локальних репозитаріїв, що підтримуються інституціональними учасниками[51], які містять в електронній формі такі види академічних текстів: дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій; кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти; статті у наукових виданнях, зокрема всі статті (сукупність статей), на підставі яких присуджено науковий ступінь; монографії, зокрема ті, на підставі яких присуджено науковий ступінь; наукові видання; звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності; депоновані наукові роботи; під-

[49] Положення про Національний репозитарій академічних текстів: постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 541.

[50] Розпорядником Національного репозитарію академічних текстів визначено Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Наказ МОН України від 25.10.2017 № 1421.

[51] Інституціональні учасники — юридичні особи, зокрема заклади вищої освіти, наукові установи, наукові видавництва, організації, бібліотеки, що подають академічні тексти до Національного репозитарію.

ручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці; публікації, розміщені авторами на інтернет-платформах для обміну науковими публікаціями.

Основні принципи розміщення даних у НР:

• внесення до НР дисертацій та кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти є обов'язковим. ЗВО та наукові установи розміщують тексти кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у своїх локальних репозитаріях і забезпечують доступ до них відповідно до Регламенту. Також ЗВО та наукові установи розміщують тексти дисертацій на здобуття наукового ступеня та авторефератів дисертацій у своїх локальних репозитаріях і вносять до центрального репозитарію;

• надання НР відкритого доступу користувачам до інформації, що в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, академічних текстів в електронній формі та інших пов'язаних з ними даних, розміщених на умовах ВД, через офіційний вебпортал (п. 1.3 Регламенту). Відкритий доступ тут визначено як «вільний та безоплатний доступ до реєстру та академічних текстів, представлених у національному репозитарії»; «відкриті дані — інформація, що не має обмежень для оприлюднення (тобто не містить інформації з обмеженим доступом) і подана у форматі, що уможливлює її автоматизоване оброблення електронними засобами, відкритий доступ до неї, а також її подальше використання» (п. 1.2);

• розпорядник забезпечує: ...інформаційну безпеку та технічну підтримку центрального репозитарію (п. 2.1 Регламенту);

• розпорядник є відповідальним за збереження академічних текстів в електронній формі та інших пов'язаних з ними даних, переданих до центрального репозитарію, а також за забезпечення доступу до них відвідувачам і користувачам згідно з режимом, визначеним інституціональним учасником (п. 2.2 Регламенту);

• процедура наповнення НР, порядок зберігання, систематизації, обробки, надання інформації у ВД, взаємодії з інституціональними учасниками та іншими користувачами, застосування аналітичних інструментів здійснюється згідно з Регламентом [52];

• відвідувачі НР: мають відкритий і безоплатний доступ до реєстру поданих у НР, а також до розміщених на умовах ВД академічних текстів в електронній формі з можливостями ознайомлення з ними та збереження їх на електронних приладах / носіях (скачування);

• видавці і правовласники мають право тимчасово або на постійній основі обмежити доступ до електронної версії академічних текстів або їх частини відповідно до чинного законодавства щодо авторських прав. У такому разі електронні версії академічних текстів, розміщені у центральному репозитарії, стають недоступними для ознайомлення користувачами НР і в

[52] Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів: наказ МОН України від 04.07.2018 № 707.

подальшому (до зняття обмежень) використовуються виключно розпорядником в аналітичних цілях та у спосіб відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». За погодженням із видавцем, автором (ами) або правовласником(ами) у ВД може бути представлена частина академічного тексту. Обмежений доступ до електронних версій академічних текстів може встановлюватись на певний строк, який не може перевищувати строку дії авторських прав (п. 3.6).

Зазначимо, що ці та інші положення наведених вище актів з діяльності НР не містять правових інструментів для визначення прав і обов'язків користувачів розміщених академічних текстів, а також розміщення текстів у репозитарії. Так, наведені положення:

а) не містять механізму надання дозволу авторами, іншими особами, що мають авторське право, на розміщення текстів у депозитарії. Такі дії без надання відповідного дозволу на підставі договору або закону є порушенням авторського права з цивільною, адміністративною та кримінальною відповідальністю за незаконне відтворення творів, подання творів до загального відома публіки, їх розповсюдження (ст. 15, 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

б) не містять вказівок на правові умови використання користувачами творів. Так, відповідно до ЦК України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», використання третіми особами творів можливе лише на підставі договорів про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та в окремих випадках — на підставі положень щодо вільного відтворення, визначених Законом;

в) зазначимо, що передання творів в електронній формі — звітів про виконання досліджень та дисертацій, до яких потім надається вільний доступ НР, здійснюється УкрІНТЕІ з порушенням законодавства про авторське право, комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, а також не відповідає положенням Директиви (ЄС) 2019/1024 «Про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору». Так само зазначеному законодавству не відповідає Порядок державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затверджений наказом МОН України від 24.03.2022 № 271, і який зумовлює можливість зазначених порушень. Так, наукові звіти передаються до УкрІНТЕІ без укладання ліцензійного договору з наданням права УкрІНТЕІ відтворювати твір, подавати твір до загального відома тощо, що призводить до порушення авторського права на наукові звіти та дисертації.

Під час реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених ДР, згідно з п. ІІІ.1 Порядку, інформації може бути присвоєно лише гриф доступу «Для службового користування» та грифи секретності «Таємно», «Цілком таємно». У Порядку є посилання, що такі обмеження здійснюються відповідно до ч. 2 ст. 6 та ст. 9 Закону України «Про доступ

до публічної інформації». Проте Порядком не передбачено, що стосовно інформації про ДР може бути присвоєно гриф «конфіденційна інформація», хоча ч. 1 ст. 6 Закону «Публічна інформація з обмеженим доступом» визначається, що «1. Інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація». Також у ч. 2 цієї статті (на яку є посилання у Порядку, див. вище) зазначено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону за дотримання вимог, зокрема, щодо обмеження «для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету».

За наявності у наукових звітах конфіденційної інформації (зокрема ноу-хау, відомостей, віднесених до комерційної таємниці) від установ під час реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт сучасний порядок реєстрації призведе до подальшого відкриття зазначеної інформації відвідувачами та користувачами НР, що унеможливить дотримання викладених вище вимог, у зв'язку з розголошенням подання заявок на винаходи та інші ОІВ, які становлять ноу-хау.

ЗВО та наукові організації не можуть відносити звіти з проведення досліджень або певні частини таких звітів до службової інформації внаслідок того, що такою інформацією, згідно зі ст. 9 Закону «Службова інформація», є певні види інформації, яка міститься в документах суб'єктів владних повноважень, проте не наукових організацій та ЗВО. Це змушує ЗВО та наукові організації або не здійснювати реєстрацію ДР, або здійснювати її з порушенням, що зумовлює віднесення ДР до відкритої інформації. Отже, щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом Порядок державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій є незаконним і порушує положення ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», законодавство України щодо захисту прав інтелектуальної власності, зокрема комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Вказане не відповідає і суперечить принципам ВД до результатів досліджень ЄС, де, зокрема, стосовно дослідницьких даних зазначається, що у разі ВД до даних має бути взято до уваги необхідність забезпечення прав інтелектуальної власності, конфіденційної інформації, законних комерційних інтересів тощо (ст. 10 Директиви (ЄС) 2019/1024). І у ст. 1 зазначено, що Директива не поширюється на конфіденційну комерційну інформацію (включно з комерційними, професійними секретами, секретами компанії).

Отже, МОН України слід внести зміни до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій із забезпеченням охорони у конфіденційності звітної документації за ДР, яка становить конфіденційну інформацію (зокрема ноу-хау, комерційну таємницю).

7.2.3. Застосування ліцензій відкритого доступу для наукових публікацій та даних

Відповідно до Грантової угоди «Горизонт Європа» (див. розд. 7.1) для ВД наукових статей рекомендується використовувати ліцензію ВД *Creative Commons CC BY*, для даних — *CC*0 та для монографій — ліцензії *CC BY-NC, CC BY-ND* або *CC BY-NC-ND* або еквівалентні ліцензії. Директива (ЄС) 2019/1024 та Рекомендації Єврокомісії «Доступ до наукової інформації та її збереження» (2018) не визначають вимоги стосовно використання певних конкретних видів ліцензій. Проте зазначають, що в разі використання даних мають застосовуватися стандартні ліцензії, які доступні в електронній формі, могли б оброблятися в електронному вигляді та сумісні з наявними ліцензіями ВД (див. розд. 7.1.4).

Цивільний кодекс України та Закон України «Про авторське право і суміжні права» не передбачав можливостей застосування ліцензій ВД в Україні, як у разі їх зазначення в наукових публікаціях, так і зазначення на вебсайтах українських установ. Це було пов'язано з тим, що:

- ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності розглядали як вид договору про розпоряджання майновими правами ІВ (ст. 1107 ЦК України) і в цілому укладання ліцензії могли тлумачити як укладання договору між сторонами, а не як односторонній правочин;
- згідно з ч. 2 ст. 1107 ЦК України, договори про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності потрібно укладати лише у письмовій формі. Відповідно до ч. 2 ст. 1107 ЦК України, у разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Отже, різні варіанти онлайнової згоди на застосування ліцензії не видавалися можливими.

Враховуючи зазначену проблему, ЦДІВТТ НАН України в межах співпраці з ВД «Академперіодика» НАН України було підготовлено Рекомендації щодо застосування ліцензій ВД в розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі від 15.01.2018 [53], також опубліковані у виданні «Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації)» [54]. У Рекомендаціях розглядаються питання, які ліцензії ВД найбільш придатні для використання у наукових публікаціях, наводиться аналіз використання видів ліцензій у наукових журналах, надаються рекомендації щодо застосування певних видів ліцензій.

[53] Лист ЦДІВТТ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018 щодо застосування ліцензій вільного доступу. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=944

[54] Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1537

Зазначалося, що в Україні розміщення матеріалів наукових журналів, інших видань для ВД здійснюється НАН України, деякими закладами вищої освіти. Але посилання на відповідні ліцензії ВД не надаються або інколи надаються помилково, із зазначенням виду ліцензій, які призначені для розробки відкритого програмного забезпечення або Вікіпедії і передбачають можливість змін та доповнень опублікованих наукових статей без відома авторів, додавання нових авторів тощо. Крім того, викладення текстів наукових журналів та інших видань на сайтах наукових установ без застережень щодо умов вільного доступу та зазначення відповідного виду ліцензій не є ВД у сучасному розумінні і передбачає обмеження, встановлені законодавством про авторське право і суміжні права щодо розповсюдження таких видань[55].

У видавничій діяльності використовують різні види ліцензій ВД, які розширюють обсяг майнових прав користувачів порівняно з випадками вільного використання творів, визначених Бернською конвенцію про охорону літературних і художніх творів та національними законами з охорони авторського права (далі — Ліцензії відкритого доступу, або ЛВД). Основні відмінності в обсязі використання творів за Бернською конвенцією, Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон), національним законодавством інших країн; а також ліцензіями вільного доступу *Creative Commons* для творів, розміщених у мережі Інтернет (далі — ліцензії *CC*), наведені у табл. 7.1.

Так, зокрема на підставі аналізу видів ліцензій відкритого доступу та їх застосування було зроблено такі висновки.

1. Використання ліцензій. Дослідження зв'язку типу ліцензії вільного доступу *CC*, власних ліцензій видавництв та імпакт-фактора журналу, який застосовує той чи інший вид ліцензій, не проводились. Для наукових статей, розміщених онлайн з можливістю інтернет-доступу необмеженого кола осіб та використання їх у власних цілях, немає дослідження щодо того, на скільки відсотків збільшується використання таких статей у разі застосування тих чи інших ліцензій вільного доступу.

Відомі міжнародні видавництва, що публікують електронні журнали або журнали у паперовому вигляді з поданням їх також в електронному вигляді, за наявності власної ліцензії (яка дозволяє читати тексти, розміщені на сайті видавництва, проте забороняє подальше розповсюдження опублікованих творів користувачами, створення похідних творів, а також вимагає, щоб комерційне використання творів здійснювалося лише з дозволу видавництва) мають інколи вищий імпакт-фактор, ніж електронні журнали ВД з негайним онлайновим доступом до опублікованого видання та застосуванням найбільш дозвільної ліцензії *CC BY* (приклад — видавництво *Elsevier*).

[55] Ст. 21—25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Таблиця 7.1. **Умови використання ліцензій відкритого доступу***

Ліцензія	Читати, друкувати для власного використання	Використання цитат	Відтворення для навчання, інше некомерційне використання
Бернська конвенція про охорону літературних та художній творів, національне законодавство країн-учасниць	Так	Так	Обмежене некомерційне використання
Ліцензія видавництва *Elsevier* ***	Так	Так	Обмежене некомерційне використання
CC BY	Так	Щодо випадків справедливого використання — відсилання до національного законодавства	Так
CC BY-SA	Так	Те саме	Так
CC BY-ND	Так	» »	Так
CC BY-NC	Так	» »	Так
CC BY-NC-SA	Так	» »	Так
CC BY-NC-ND	Так	» »	Так
Власна академічна ліцензія	Так	» »	Так

Примітки: * Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні зазначається, чи дозволяє чи ні та або інша ліцензія здійснювати *text and data mining*. читься організацією *Creative Commons*, виходячи з базових умов ліцензій. Так, з ко *CC BY-NC-ND*. Також результатом *text and data mining* можуть бути певні числові татом *text and data mining* є похідні твори, їх поширення неможливе за ліцензіями mining; *** Ліцензія видавництва Elsevier: URL: https://www.elsevier.com/about/our-

	Розповсюдження та передрук, у т. ч. розміщення в інших репозитаріях	Переклад статті	Завантаження з метою *text and data mining* **	Створення похідних творів	Продаж або використання з комерційною метою
	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	Ні	Так	Так	Ні	Ні
	Так	Так	Так	Так	Так
	Так	Так	Так	Так	Так
	Так	Ні	Так, проте без розповсюдження результатів у вигляді похідних творів	Ні	Так
	Так	Так	Так, проте лише з некомерційною метою	Так	Ні
	Так	Так	Те саме	Так	Ні
	Так	Ні	Так, проте лише з некомерційною метою та без розповсюдження результатів у вигляді похідних творів	Ні	Ні
	Так	Так	Так	Ні З дозволом розповсюджувати переклади	Ні

рекомендації), 2017. С. 58. ** У тексті ліцензій *Creative Commons* безпосередньо не Обсяг дозволу, що надається ліцензіями *CC* відносно *text and data mining*, тлумамерційною метою забороняють здійснювати *text and data mining* ліцензії *CC BY-NC*, оцінки, графіки тощо. Поширення таких результатів можливе. Проте, якщо резуль-*CC BY-ND* та *CC BY-NC-ND*. Див. URL: https://wiki.creativecommons.org/wiki/Content_business/policies/open-access-licenses/elsevier-user-license

Відповідно до даних *Directory of Open Access Journals* (*DOAJ*) [56], у 2022 р. розподіл застосування ліцензій ВД 17 937 наукових журналів був таким:

CC BY — 8923;
CC BY-NC — 3423;
CC BY-NC-ND — 3923;
CC BY-NC-SA — 1706;
CC BY-ND — 305;
CC BY-SA — 1299;
*CC*0 — 274;
Public domain — 2;
Publisher's own license — 304.

Зазвичай власна ліцензія видавця не передбачає дозвіл на створення похідних творів та надання творів до загального відома.

2. Проблема похідних творів. Найбільшим викликом для застосування ліцензій ВД в Україні є проблема заборони чи дозволу створення та подальшого розповсюдження похідних творів [57]. Зазначимо, що створювати похідні твори дозволяють ліцензії *Creative Commons CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA*, забороняють — ліцензії *CC BY-ND, CC BY-NC-ND*.

Концепція похідних творів з можливістю їх створення лише з дозволу автора первісного твору виникла і застосовується передусім для створення драматичного твору або сценарію фільму на основі епічного твору (роману, повісті тощо), створення музичного твору на основі оригінального твору(ів) (наприклад, аранжування, оркестрування, обробка, ремікс тощо), створення фільму на основі драматичного чи епічного твору тощо.

[56] Directory of Open Access Journals. URL: https://doaj.org

[57] Похідний твір — твір, що є творчою переробкою іншого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом іншою мовою (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, отримані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів) (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти… переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів (ст. 15 Закону).
Визначення «Адаптованого матеріалу» у ліцензії *Creative Commons* із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна Публічна Ліцензія (*CC BY*): Адаптований Матеріал — матеріал, що охороняється авторським і/або Подібними Правами, який є похідним від або заснований на Ліцензованому Матеріалі і в якому Ліцензований Матеріал перекладено, упорядковано, перероблено чи інакше змінено у спосіб, що потребує отримання дозволу від Ліцензіара як суб'єкта Авторського і/або Подібних Прав. Для потреб цієї Публічної Ліцензії у разі, якщо Ліцензованим Матеріалом є музичний твір, виконання або фонограма, Адаптований Матеріал буде завжди виникати, коли Ліцензований Матеріал синхронізується в часі з рухомим зображенням. URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.uk

Для творів літератури похідними, зокрема, є переклад і виклад своїми словами з певною переробкою первісного твору.

Для наукових творів надання дозволу необмеженому колу осіб (ліцензії CC) чи певним особам на створення похідних творів означає, що автор дозволяє, наприклад, створювати статтю іншому фахівцю на основі своєї статті. Причому обсяг такого використання не обмежений, тобто 90 % такої похідної статті може становити текст статті первісного автора і 10 % — коментарі та зауваження іншого автора. Така стаття може розповсюджуватися вже під ім'ям нового автора із зазначенням, що її зроблено на основі чи як переробку первісної статті. Для монографії, що написана, наприклад, колективом з трьох авторів, це означає можливість будь-якій іншій особі написати додатковий розділ та розповсюдити монографію вже під ім'ям чотирьох осіб із зазначенням, хто і який розділ написав. Наскільки це відповідає очікуванням в Україні?

У зв'язку з наведеним пропонувалося застосування в Україні ліцензій *CC BY-ND, CC BY-NC-ND* або власної академічної ліцензії, що забороняють створення похідних творів.

3. Зазначення ліцензій ВД у формі застережень. Пропонувалося до внесення змін до законодавства України щодо застосування ліцензій ВД застосовувати такі ліцензії у формі авторсько-правового застереження. Таке застереження має містити основні положення ліцензії *Creative Commons* або власної академічної ліцензії. У застереженні визначено, що особа, яка має авторське право, не вважатиме порушенням своїх прав дії користувача. Так, застосування ліцензій ВД означатиме, що особа, яка має виключні майнові права на твір (наукова установа, автор), розглядає дії користувачів з використання творів у рамках ліцензії як правомірні і не буде застосовувати відносно них засоби захисту майнових прав, якщо використання твору здійснюється користувачами в межах ліцензії. Водночас, якщо, наприклад, ліцензією визначено можливість розповсюдження та некомерційного використання твору, а користувач використовує такі твори з комерційною метою, особа, яка має авторське право, може застосувати всі передбачені законодавством засоби цивільно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового захисту майнових прав.

Отже, з точки зору авторів, на цей час в Україні доцільне використання в академічних публікаціях ліцензій відкритого доступу *Creative Commons Attribution — Non Commercial — No Derivatives* (Атрибуція (із зазначенням авторства — некомерційне використання — без похідних творів) *CC BY-NC-ND*) та *Attribution — No Derivatives* (Атрибуція (із зазначення авторства — без похідних творів) *CC BY-ND*).

Спроби вирішення проблем із застосуванням ліцензій ВД в Україні були відображені у низці законопроєктів, поданих до Верховної Ради України депутатами, Кабінетом Міністрів України, зокрема проєкт Закону № 4579 від 04.05.2016. Проте їх не було ухвалено.

1 грудня 2022 р. було ухвалено нову редакцію Закону України «Про авторське право і суміжні права», що заклало засади використання ліцензій відкритого доступу. Так:

• назву статті 1107 ЦК України «Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» було перейменовано у «Види правочинів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності». Отже, ліцензія є правочином, а не договором, що дає змогу застосовувати ліцензію як односторонній правочин (ст. 202 ЦК України). Також у ст. 1108 зазначається, що «Ліцензіат не має права використовувати об'єкт права інтелектуальної власності в іншій сфері, ніж визначено ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності». Це положення пропонував ЦДІВТТ НАН України через те, що, відповідно до ч. 3 ст. 202 ЦК України, односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила. Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами. Вказане положення було враховано під час підготовки проєкту змін до ЦК України;

• частиною 2 ст. 1107 визначено, що договір може укладатися також поряд з письмовою у електронній формі, що надає можливість електронного укладання ліцензійних договорів стосовно відкритого та інших видів доступу до творів. Також зазначено, що законом може бути встановлено випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатися як договір приєднання на основі публічної пропозиції (оферти);

• у новій редакції Закону у ст. 50 «Розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права або об'єкти суміжних прав» передбачено, що розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права або об'єкти суміжних прав може здійснюватися на підставі... 5) публічної ліцензії на використання об'єкта авторського права чи об'єкта суміжних прав. Передбачено також нову статтю 53 «Публічна ліцензія на використання об'єкта авторського права чи об'єкта суміжного права», що містить положення надання публічної ліцензії шляхом оприлюднення її умов разом з наданням можливості дистанційного ознайомлення з відповідним об'єктом авторського права або суміжного права необмеженому колу осіб з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем [58].

[58] Ст. 53. Публічна ліцензія на використання об'єкта авторського права чи об'єкта суміжного права.

1. Суб'єкт авторського права чи суб'єкт суміжного права може надати дозвіл на використання об'єкта авторського права чи об'єкта суміжного права будь-якою особою на визначених ним умовах (публічна ліцензія).

Публічна ліцензія видається шляхом оприлюднення її умов разом з наданням можливості дистанційного ознайомлення з відповідним об'єктом авторського пра-

З урахуванням наведеного слід зазначити, що на відміну від ЄС в Україні до 2022 р. питанням доступу до результатів ДР та умовам їх використання у наукових публікаціях, а також умовам застосування ліцензій ВД для наукових публікацій за ДР приділялося значно менше уваги. На нашу думку, це було пов'язано як із застарілими обмеженнями у ЦК України стосовно публікації результатів ДР, так і з відсутністю політики ВД щодо результатів досліджень в Україні.

Зміни законодавства України у грудні 2022 р. надають можливість розпочати в Україні використання ліцензій ВД. Проблемою є відмінність у свідомому ставленні до застосування творів інших авторів в ЄС та Україні. Навіть за можливості в ЄС третіми особами здійснення змін і доповнень наукових статей, оприлюднених за ліцензією *CC BY* та аналогічними ліцензіями, — вказана практика відсутня. В той же час в Україні застосування ліцензії *CC BY* для наукових журналів може призвести до зростання кількості похідних наукових статей, дописаних та змінених іншими особами, з діями, які є легітимними відповідно до зазначеного типу ліцензії.

Актуальним є, як у ЄС, так і в Україні, використання спеціальної ліцензії для наукових публікацій (на кшталт академічної ліцензії), що заборонялa б створення похідних творів іншими особами відносно наукових статей та монографій за винятком перекладів таких творів.

2023 року НАН України було ухвалено «Концепцію реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України» (постанова Президії НАН України від 29.11.2023 № 400) та у 2024 р. «Положення про відкриту науку в НАН України». У Положенні вперше на рівні відомчого нормативного акту в Україні визначено види ліцензій *CC*, що застосовуються науковими установами для оприлюднення наукових публікації та препринтів (*CC BY-NC-ND* 4.0 та *CC BY-ND* 4.0), дослідницьких даних (*CC BY* 4.0) та метаданих (*CC*0 1.0). Зазначені види ліцензій CC для наукових публікацій не передбачають розповсюдження похідних творів. Також змінами до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності (розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15, зі змінами) затвер-

ва або суміжного права необмеженому колу осіб з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

2. Особа, яка використовує об'єкт авторського права чи об'єкт суміжного права на основі публічної ліцензії, зобов'язана дотримуватись визначених суб'єктом авторського права чи суб'єктом суміжного права умов, на яких її було видано.

3. Умовами публічної ліцензії може бути передбачено, що така ліцензія є безвідкличною. У такому випадку публічна ліцензія діє протягом усього строку чинності майнових авторських прав чи майнових суміжних прав і може бути достроково припинена лише щодо особи, яка порушила умови, зазначені у частині другій цієї статті.

4. Публічна ліцензія є невиключною. Виключні та одиничні публічні ліцензії є нікчемними.

джено низку документів для використання ліцензій *CC* у практиці випуску наукових журналів: примірні форми ліцензійного договору на використання твору, а також електронного ліцензійного договору приєднання на використання твору на умовах відкритого доступу; Правила щодо зазначення ліцензій *CC*; Рекомендації з використання користувачами копій наукових публікацій, які опубліковано або до яких забезпечено інтерактивне надання доступу на умовах ліцензій *CC* тощо.

7.3. США

Політика відкритого доступу до результатів досліджень. Подібно до ЄС діють і в США, впроваджуючи принцип, що громадяни мають право отримати доступ до результатів досліджень, які здійснюються за рахунок платників податків. Політика ВД в США визначається Законом про свободу інформації від 04.07.1966, Меморандумом директора Бюро з науково-технічної політики Управління Президента США від 22.02.2013 «Покращення доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою» [59] та іншими актами. Так, згідно з Меморандумом, федеральним агентствам було спрямовано понад 100 млн дол. на те, щоб відкривати доступ до результатів досліджень, як правило, протягом року після публікації [60].

2019 року було ухвалено Закон про відкриті, публічні, електронні державні дані [61], у якому закріплено:

• необхідність повного або часткового розкриття попередньо не опублікованої інформації та документів, що перебувають у віданні уряду США (за запитом);

• «презумпцію» на користь розкриття інформації;

• прямі результати наукових досліджень, що фінансуються з федерального бюджету, мають стати доступними й корисними для суспільства, промисловості та наукових кіл (зокрема публікації в журналах *peer-reviewed* і цифрові дані, що використовуються для перевірки і підтвердження отриманих висновків).

Слід зазначити, що 14.02.2013 до Конгресу було внесено законопроєкт «Про справедливий доступ до наукових і технологічних досліджень» (*Fair*

[59] Memorandum «Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research». URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf

[60] Stebbins M. Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research. *The white house*. 22.02.2013. URL: https://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research

[61] Open, Public, Electronic and Necessary (OPEN) Government Data Act. URL: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2852

Access to Science and Technology Research Act, *FASTR* [62]), що передбачає:

• доступ до матеріалів, які є результатом спонсорованих урядом досліджень, має надаватися якомога скоріше;

• доступ має бути вільним і безкоштовним;

• надання доступу шляхом розміщення матеріалів, які містять результати спонсорованих урядом досліджень, у цифрових репозиторіях у вигляді електронних версій рукописів статей, прийнятих до публікацій (у відповідних рецензованих журналах) з подальшою заміною їх на версію статті, яку було опубліковано в журналі. 2022 року проєкт Закону ще не було прийнято.

Підходи університетів стосовно відкритого доступу. Принципи відкритого доступу відображаються в політиках університетів США щодо ВД та умовах договорів ДР, які вони укладають.

Так, в *Університеті Техасу* в політиці щодо ІВ одним з видів договорів є договір ДР на замовлення, або «спонсоровані дослідження». Незважаючи на проведення робіт в інтересах замовника, в політиці зазначається, що «права й обов'язки авторів публікувати й поширювати дослідницькі дані та/або результати проєкту для наукових цілей мають першочергове значення для освітньої місії закладу і мають бути захищені протягом усього процесу комерціалізації». Незалежно від того, якій стороні належать права ІВ, та за відсутності угоди про протилежне, творці і Університет зберігають за собою невиключну ліцензію на використання таких даних та/або результатів для навчання, наукових та інших академічних цілей і некомерційних досліджень (розд. 9, правило 90101).

Університет і кожна його установа підтверджують намір, щоб права викладачів на публікацію були повністю захищені і не обмежені жодним чином [63]. Для підготовки угод ДР в Університеті розроблено контрольний перелік положень про публікації (саме для угод про спонсоровані дослідження та угод про клінічні випробування), які орієнтують співробітників Університету, на які аспекти ВД варто звернути увагу під час розроблення договору ДР [64].

---

[62] Fair Access to Science and Technology Research Act, FASTR (остання версія законопроекту — 2018 р.). URL: https://cyber.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Fair_Access_to_Science_and_Technology_Research_Act

[63] Документи, які містять політику Університету і всіх його установ у галузі захисту прав ІВ та ВД: Перелік стандартизованих угод. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property/standard-agreements-and-forms; Керівництво з підготовки угод ДР на замовлення і підтримки їхньої чинності. URL: https://www.utsystem.edu/sites/policy-library/policies/uts-125-guidance-negotiating-research-agreements-sponsors-and-processing-research-and-intellectual-property-agreements; Правило 90101. URL: https://www.utsystem.edu/board-of-regents/rules/90101-intellectual-property; Права ІВ, модельні статті. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property-rights-sample-clauses

[64] IPR Checklist. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property/intellectual-property-checklists/pub-clause-checklist-sponsored-researchand-clinical-trial-agreements

Загальні поради полягають у тому, що слід:

• зберігати право Установи публікувати результати дослідження;

• дотримуватись розумних меж у відтермінуванні відкритого доступу;

• якщо дослідження проводиться спільно кількома сторонами проєкту, варто спробувати зберегти право Установи на окрему публікацію, якщо через визначений термін не буде підготовлено спільної публікації всіх (або кількох) сторін проєкту;

• переконатись у тому, що положення про право на публікацію кореспондує з положенням договору щодо конфіденційності та розподілу прав ІВ.

Питання, на які слід звернути увагу під час розроблення положень угоди:

1. Чи надано спонсору право затверджувати публікації Університету?

2. Чи є певний час для перегляду і коментарів та/або видалення конфіденційної інформації? Якщо так, то слід переконатися, що періоди часу розумні, наприклад 10—60 днів. Триваліші періоди допустимі в кожному конкретному випадку.

3. Чи є положення, яке дає спонсору право на подальше затримання публікації для захисту прав інтелектуальної власності? Це додаткове право на затримку може бути пов'язане із забезпеченням патентного захисту винаходів чи з іншою метою. Зазначається, що розумний ліміт часу становить, наприклад, 30—90 днів. За певних обставин можуть бути затверджені триваліші періоди.

4. Чи є положення, яке дає спонсору право опублікувати спільну публікацію до того, як Університет зможе опублікувати власні результати роботи за проєктом? Таке застереження часто з'являється у зв'язку з клінічними дослідженнями, які проводять учасники одночасно в кількох місцях.

5. Чи передбачає угода, що дані будуть належати спонсору? Приклад: «Письмову інформацію щодо даних дослідження буде передано спонсору в міру їх створення та негайно в остаточному звіті після завершення програми. Спонсор володіє цими даними і може використовувати отриману інформацію для своїх цілей».

6. Чи є в угоді положення про конфіденційність результатів ДР? Приклад: «Установа не має права розголошувати і використовувати для будь-яких інших цілей, окрім проведення дослідження, будь-яку комерційну таємницю, конфіденційні записи чи іншу конфіденційну або службову інформацію, надану Установі або розроблену нею відповідно до цієї угоди.

У разі наявності таких положень у договорі ДР, який пропонує замовник, рекомендовано звернутись до юридичної служби Університету для вирішення питань щодо уточнень та змін.

У політиці ІВ *Університету Вашингтона в Сент-Луїсі* вказано, що ніщо в цій політиці не обмежує права викладачів і студентів публікувати результати своїх досліджень з дотриманням розумних затримок для подання заявок на винаходи чи охорони інших прав ІВ. Затримання в публікації, яких вимагають Університети або треті особи у спонсорованих

дослідницьких угодах, як правило, не повинні перевищувати 90 днів з моменту первинного розкриття інформації щодо ОІВ Офісу з управління технологіями або спонсору [65].

У *Каліфорнійському університеті* в політиці щодо ІВ [66] також закріплено принцип, згідно з яким свобода публікувати або розповсюджувати результати наукових досліджень у разі проведення досліджень за замовленням є одним із головних критеріїв доцільності участі у проєкті. Зазвичай контракт або грант є неприйнятними, якщо вони обмежують цю свободу. Приклади обмежень, які спонсор може спробувати застосувати: а) закріплення прав власності на результати досліджень; б) залишення за спонсором остаточного рішення щодо того, що може бути опубліковано; в) встановлення невиправдано тривалого або необмеженого періоду затримки на публікацію або поширення інформації, отриманої в результаті роботи за проєктом.

Такі положення можуть бути прийнятними як виняток, якщо виконується одна або кілька з таких умов: а) спонсор залишає за собою першочергове право на публікацію, але лише якщо є положення про передання цього права Університету через розумний проміжок часу у разі, якщо він не встиг опублікувати результати досліджень упродовж цього часу [67]; б) технічне завдання складено так, що робота, яка має бути виконана в рамках проєкту чи програми, охоплює підготовку посібника, книги, фільму, відеокасети тощо і цей продукт є саме тим продуктом, який спонсор «купує» в Університету.

Політика ІВ Університету Індіани [68] містить досить категоричне положення, що, згідно із загальним правилом, Університет не виконує дослідження на замовлення, результати яких можуть бути опубліковані лише після отримання дозволу від спонсора. З цього правила є винятки, коли Університет проводить дослідження, які фінансує інша сторона, і умови публікацій результатів яких погоджує спонсор. Отже, винятки щодо публікації можливі:

1. Якщо предметом договору не є проведення досліджень як таких (наприклад, метою є надання послуг);

2. Коли дослідження за проєктом спрямовано на сприяння загальносуспільному благу, а не лише для приватної вигоди одного спонсора. Такий

[65] Політика Університету з Intellectual property policy. Washington University in St. Louis. URL: Intellectual property policy. Washington University. URL:https://washu.edu/policies/intellectual-property-policy/

[66] Керівництво Університету з укладання контрактів і грантових угод. URL: University of Califirnia. The Contract and Grant Manual. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/index.html

[67] Chapter 1-400: Publication Policy and Guidelines on Rights to Results of Extramural Projects or Programs. The Contract and Grant Manual. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/index.html

[68] Indiana University Research Funding Imposing Restrictions on Publication. URL: https://policies.iu.edu/policies/aca-76-restrictions-publications/index.html

випадок може стосуватися фінансованого Урядом дослідження, результати якого буде вміщено до загальнодоступної бази даних або до таблиць у державно-політичних документах державної політики, чи стануть загальнодоступними (наприклад, через публікацію результатів багатостороннього клінічного випробування або в рецензованих виданнях);

3. Наявність у проєкті Плану з управління публікацією з обмеженнями. Так, будь-які винятки, надані згідно з цією політикою, вимагають письмового схвалення декана факультету і мають містити письмовий план, до якого входить обмеження щодо публікації, які кроки будуть вжиті для їх дотримання, хто нестиме пов'язані витрати, які заходи буде вжито для забезпечення того, щоб студенти й докторанти не зазнали негативного впливу обмежень на їхню кар'єру. Декан має повідомити Адміністрацію з управління науковою діяльністю про те, що ним схвалено обмеження на публікацію і відповідний план.

Як бачимо, загальний принцип, застосований в університетах США, полягає в тому, що результати наукових досліджень, які не стосуються патентних заявок чи охорони прав на інші ОІВ, мають бути у ВД. Якщо права на Нову ІВ належать спонсору або результатом ДР є винахід, ноу-хау, в такому разі зазначена інформація не має публікуватися або термін публікації має бути визначено зі спонсором (наприклад, у політиці ІВ Університету Бостона зазначено саме такий випадок, що дані, отримані під час досліджень за договором зі спонсором, може бути віднесено до класифікованих даних, тобто даних з особливим статусом доступу і використання [69]).

Висновки

1. **ЄС.** Аналіз актів ЄС, рекомендацій Європейської комісії, Модельної угоди Рамкових програм «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» свідчить про істотний вплив політики відкритого доступу до результатів наукових досліджень в ЄС на зміст договорів ДР.

1.1. Політика ВД є частиною Стратегії ЄС «Відкрита наука», яку втілюють на рівні міжнародних та національних програм наукових досліджень, що повністю чи частково фінансуються з держбюджету. Відкрита наука є політичним пріоритетом для Європейської комісії, оскільки на переконання чиновників органів влади ЄС, поліпшує якість, ефективність та швидкість реагування на дослідження. На рівні Єврокомісії та інших органів підготовлено істотну кількість документів щодо різних аспектів ВД: доступ до наукової інформації та її збереження, принципи РП з наукових досліджень та інновацій, за допомогою яких забезпечується ВД до наукових публікацій і підтримується ВД до дослідницьких даних — результатів проєктів,

[69] Data Protection Standards: A Note about Research. URL: https://www.bu.edu/policies/data-classification-policy/

стратегія єдиного цифрового ринку для Європи, якою визнано важливість відкритої науки та досліджень для стимулювання інновацій; розробка «Дорожньої карти Європейського дослідницького простору» з наголошенням на важливості впровадження пріоритету вільної циркуляції знань та зазначення про перехід ЄС до системи відкритої науки (акти, що сприяють повторному використанню дослідницьких даних, про відкриті дані та повторне використання інформації в державному секторі, про авторське право в Єдиному цифровому ринку стосовно досліджень тексту та даних (*text and data mining*) у цілях наукових досліджень, політика ВД РП «Горизонт 2020», яка передбачала ВД до наукових публікацій за замовчуванням).

1.2. У Рамковій програмі ЄС «Горизонт Європа» (2021—2027) зазначено такі положення щодо ВД: бенефіціари мають зберігати права інтелектуальної власності, необхідні для виконання своїх зобов'язань щодо ВД; дані досліджень мають бути відкритими за замовчуванням (за винятком даних, що використовуються в комерційних цілях); потрібно сприяти впровадженню практик відкритої науки, починаючи від якнайшвидшого та широкого обміну результатами досліджень до розроблення нових показників для оцінювання досліджень і кар'єрного просування дослідника; залучення громадян, організацій громадянського суспільства та кінцевих користувачів до спільного створення наукових результатів за допомогою якнайшвидшого ознайомлення їх з результатами наукових проєктів та надання можливості комерціалізації таких ОІВ; слід продовжувати проєкт «Європейська хмара відкритої науки» (*EOSC*) — видавничої платформи з ВД для розміщення публікацій бенефіціарів «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа»; доцільність відображення принципів Плану *S* у РП «Горизонт Європа».

1.3. У чинній РП «Горизонт Європа», визначаючи ВД до дослідницьких даних за замовчуванням, політику ВД було підсилено принципом «відкрито, наскільки можливо, закрито, наскільки це необхідно». Грантоотримувачі в рамках програми зобов'язані депонувати таку, яку може зчитати машина, опубліковану версію наукової статті (попередньо рецензовану) до репозитарію наукових публікацій на основі ліцензій *Creative Commons*. У разі публікації результатів досліджень, які можуть бути комерціалізовані, рекомендується до публікації подання патентної заявки (так звана «захищена публікація»). Якщо команда проєкту не передбачає надання ВД до результатів проєкту РП, цьому слід надати обґрунтування.

1.4. Політика ВД до результатів наукових досліджень безпосередньо стосується умов виконання договорів ДР, зокрема виконання вимог Грантової угоди учасниками проєкту та угоди консорціуму, положення останньої не мають суперечити Грантовій угоді. Так, у Грантовій угоді надається інформація за напрямом «Відкрита наука» за трьома розділами: ВД до наукових публікацій, відкритий доступ до наукових даних та додаткові практики (випадки додаткових вимог в умовах конкурсів), надаються детальні пояснення щодо ВД: потрібно поширювати результати проєкту у

форматі, доступному для оприлюднення. *У розд. Додатка 5 «Відкритий доступ до наукових публікацій» до Грантової угоди* зазначається, що бенефіціари мають забезпечити ВД до рецензованих наукових публікацій, що стосуються їхніх результатів за проєктом. Зазначається, що принципи ВД потрібно враховувати під час досліджень за проєктами ЄС та проєктами на національному рівні з визначенням механізмів доступу і використання результатів проєкту (Нової ІВ). Вказане, зокрема, містить визначення: умов і терміну здійснення наукових публікацій (у яких журналах, які шляхи доступу, чи дозволено розміщення у репозитаріях і на яких умовах); умов доступу і повторного використання даних, отриманих під час ДР; умов поводження з патентоспроможними результатами (які зі сторін договору є відповідальними за подання заявок; на яких умовах та коли інші сторони договору можуть оприлюднювати такі результати); видів ліцензій ВД, що застосовуються для поширення публікацій чи даних.

1.5. У політиці ВД ЄС, Директиві (ЄС) 2019/1024, а також документах РП «Горизонт Європа» зазначається, що ВД не застосовується щодо даних:

- відносно яких виконавці зобов'язані забезпечити захист прав ІВ з метою комерційного або промислового використання (винаходи, інші об'єкти ІВ, а також конфіденційна інформація, комерційна таємниця);
- становлять інформацію, пов'язану з гарантуванням безпеки;
- права на які належать третій стороні;
- становлять персональну інформацію;
- бенефіціари не мають забезпечувати ВД до певних даних, якщо досягнення основної мети проєкту через відкриття даних буде поставлено під загрозу (*MRA*).

2. **Україна**. Основними ознаками, що характеризують поточний стан з ВД до результатів досліджень в Україні є:

- реалізація європейських принципів відкритої науки перебуває на початковій стадії;
- застарілі обмеження ЦК України щодо необхідності отримання дозволу від замовника ДР на публікацію результатів досліджень, а також відсутність державної політики ВД до наукових та науково-технічних результатів, отриманих у разі бюджетного та грантового фінансування ДР;
- хибна практика розміщення наукових звітів у ВД або у формі відкритих даних через УкрІНТЕІ та Національний Репозитарій академічних текстів з порушенням авторського права авторів звітів та порушенням прав на комерційну таємницю, конфіденційну інформацію у зв'язку з відсутністю обмежень доступу до звітів чи їх частин, що містять ноу-хау та віднесені до конфіденційної інформації, комерційної таємниці;
- відсутність політики щодо застосування ліцензій ВД стосовно наукових публікацій;
- порушення авторського права у разі розміщення наукових статей і дисертацій у репозитаріях та на сайтах бібліотек і установ у зв'язку з не-

укладанням ліцензійного договору з надання права УкрІНТЕІ відтворювати наукові звіти та дисертації, подавати ці твори до загального відома тощо;

• відсутність нормативної бази, яка ефективно регулювала б правовідносини щодо ВД до публікацій.

Актуальним у зв'язку із зазначеним є:

• у гл. 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт», Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Законі «Про інформацію», підзаконних актах визначити принципи використання та доступу до результатів досліджень за договором з виконання ДР як у разі фінансування ДР за рахунок бюджетних коштів, так і за договорами з приватними замовниками;

• ввести відповідні поняття щодо дослідницьких даних, відкритого доступу тощо, а також принципів ВД зі збереженням конфіденційної інформації, забезпеченням прав ІВ відповідно до Директиви (ЄС) 2019/1024.

Стосовно договорів на виконання ДР з приватними замовниками має бути визначена можливість виконавця публікувати результати досліджень у ВД та використовувати їх у навчальному процесі, якщо це не порушує визначені сторонами умови конфіденційності стосовно окремих результатів досліджень. Також сторони у договорі ДР мають зазначати певний термін охорони конфіденційності для підготовки заявок на винаходи та інші об'єкти промислової власності. Також окремо визначати термін збереження та умови конфіденційності стосовно ноу-хау, що має перспективи комерційного використання;

• визначити авторсько-правові механізми надання репозитаріям, у тому числі Національному репозитарію академічних текстів, прав на використання творів та дослідницьких даних;

• визначити умови використання наукових публікацій та оприлюднених дослідницьких даних користувачами, зокрема із застосуванням ліцензій ВД;

• визначити на державному рівні політики щодо застосування певних видів ліцензій ВД для наукових публікацій, які б забезпечували інтереси авторів і не призводили до поширення похідних творів, створених на основі наукових публікацій третіми особами;

• доцільним є визначення, аналогічно практиці ЄС, зобов'язань виконавців ДР з розповсюдження результатів ДР відповідно до певного плану аналогічно Плану розпоряджання технологіями Угоди між Україною та ЄС «Про наукове і технологічне співробітництво» та Плану використання даних Модельної угоди Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт Європа»;

• стосовно звітів про проведення досліджень і розробок, які передаються до Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), слід внести зміни до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-кон-

структорських робіт і дисертацій, затвердженого наказом МОН України від 24.03.2022 № 271, стосовно забезпечення обмеженого доступу до конфіденційної інформації (зокрема ноу-хау, комерційної таємниці) результатів ДР в цілому або лише окремих частин наукового звіту про результати проведення ДР.

3. **США.** Подібно до ЄС, США впроваджують принцип, що громадяни мають право отримати доступ до результатів досліджень, які здійснюються за рахунок платників податків. Політика ВД в США визначається низкою законів і підзаконних актів про свободу інформації, про покращення доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою, про відкриті, публічні, електронні державні дані та іншими актами, де закріплено: необхідність повного або часткового розкриття попередньо не опублікованої інформації та документів, які перебувають у віданні Уряду США (за запитом); «презумпцію» на користь розкриття інформації; принцип, що прямі результати наукових досліджень, які фінансуються з федерального бюджету, мають стати доступними і корисними для суспільства, промисловості та наукових кіл.

Принципи ВД відображаються у політиках університетів США щодо ВД та умовах договорів ДР, які ними укладаються.

Незважаючи на проведення робіт в інтересах замовника, незалежно від форми власності, в політиці університетів, як правило, зазначається, що права й обов'язки їх авторів публікувати та поширювати дослідницькі дані та/або результати проєкту для наукових цілей мають першочергове значення для освітньої місії закладу і мають бути захищені протягом усього процесу комерціалізації. Незалежно від того, якій стороні належать права ІВ, та за відсутності угоди про протилежне творці і університет зберігають за собою невиключну ліцензію на використання таких даних та/або результатів для навчання, наукових та інших академічних цілей і некомерційних досліджень.

Університети в угодах ДР зазначають, щоб права викладачів і співробітників на публікацію були повністю захищені і не обмежені жодним чином. Для підготовки угод ДР в університеті звертають увагу на такі аспекти ВД, як необхідність зберігати право установи публікувати результати дослідження; дотримуватись розумних меж у відтермінуванні ВД; якщо дослідження проводиться спільно кількома сторонами проєкту, варто зберегти право установи на окрему публікацію, якщо через визначений термін не буде підготовлено спільної публікації всіх (або кількох) сторін проєкту; переконатися в тому, що положення про право на публікацію кореспондує з положенням договору щодо конфіденційності та розподілу прав ІВ. Затримки в публікації, яких вимагають університет чи треті особи у спонсорованих дослідницьких угодах, як правило, не мають перевищувати 90 днів з моменту первинного розкриття інформації щодо ОІВ Офісу з управління технологіями або спонсору.

Зазвичай у політиці університету зазначено, що контракт або грант є неприйнятними, якщо вони обмежують ці свободи (якщо спонсор може спробувати застосувати: закріплення прав власності на результати досліджень; залишення за спонсором остаточного рішення щодо відомостей, які може бути опубліковано; встановлення невиправдано тривалого або необмеженого періоду затримки на публікацію чи поширення інформації, отриманої в результаті роботи за проєктом), з певними винятками.

Як бачимо, загальний принцип, упроваджений в університетах США, полягає в тому, що результати наукових досліджень, які не стосуються патентних заявок чи охорони прав на інші ОІВ, мають бути у відкритому доступі. Якщо права на Нову ІВ належать спонсору або результатом ДР є винахід, ноу-хау, зазначена інформація не має публікуватися або термін публікації має бути визначено зі спонсором.

РОЗДІЛ **8**

Особливості врегулювання створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності в разі проведення досліджень дослідником в іноземних наукових установах та університетах

Усе більший розвиток міжнародного наукового співробітництва, а також реалізація багатьма країнами програм мобільності та інших програм участі іноземних дослідників у реалізації власних наукових проєктів зумовлює все ширше залучення дослідників до роботи за кордоном на тимчасовій основі. Під час проведення досліджень на ОІВ, який створює або використовує дослідник, можуть одночасно поширюватися правила сторони, що приймає, та установи, де дослідник працює на постійній основі, а також законодавства країни, що приймає, та країни дослідника.

У розділі аналізується практика врегулювання прав на ОІВ дослідника, який працює за кордоном (далі — іноземний дослідник (*visiting researcher*)) ЄС, США, ВОІВ, а також досліджується проблематика врегулювання цих питань в Україні.

Аналіз законодавства та рекомендацій ЄС та США, а також України, рекомендацій ВОІВ з охорони прав ІВ у договорах ДР, документів міжнародних організацій свідчить про можливість розподілу договорів, що стосуються роботи дослідника за кордоном, на дві групи:

• договори ДР між науковими установами, університетами різних країн (далі — Установи), які передбачають проведення іноземним дослідником досліджень в установі-партнері, та договори між іноземною установою та іноземним дослідником, що кореспондують таким договорам ДР;

• договори ДР між іноземною установою (яка приймає) та іноземним дослідником.

Перший випадок стосується визначення правового режиму ОІВ, що створюються іноземним дослідниками в рамках договорів про співробітництво з проведення ДР, грантів, які *отримують* наукові установи та університети різних кра-

ін *спільно* від національних або міжнародних організацій, а також у Рамкових програмах досліджень та інновацій ЄС.

У таких в договорах ДР, як правило, зазначається:

а) які результати досліджень, отримані раніше, передбачається використовувати у співробітництві і визначаються ОІВ, ноу-хау, права на які належать сторонам (Раніше створена ІВ);

б) ОІВ, створені в рамках співробітництва однією зі сторін, належать зазначеній стороні;

в) принципи набуття майнових прав, забезпечення охорони прав ІВ, використання ОІВ, які може бути створено дослідниками сторін спільно.

Другий випадок стосується *отримання безпосередньо іноземним дослідником* гранту від іноземної установи, урядових програм інших країн, програм міжнародних організацій. У цьому випадку в ЄС, США у разі проведення індивідуальних досліджень або участі у спільних проєктах, як правило, на іноземних дослідників поширюються такі самі правила з охорони прав інтелектуальної власності, дотримання умов конфіденційності, оприлюднення результатів досліджень (наукові публікації) та стосовно запобігання конфлікту інтересів, що і на працівників установи, яка приймає. Певна специфіка визначається статусом дослідника:

• дослідник, який отримав грант безпосередньо від Установи, що приймає;

• дослідник, який отримав грант для проведення ДР в іноземній Установі за Рамковою програмою ЄС, від міжнародної (національної) організації;

• аспірант-дослідник (*PhD scholarship holder*), який готує дисертацію в іноземній Установі або дослідник, який проводить постдокторські дослідження після захисту дисертації з отриманням стипендії від Установи, що приймає;

• аспірант-дослідник або дослідник, який проводить постдокторські дослідження, з отриманням стипендії (*doctoral або postdoctoral research fellowships*) від міжнародної (національної) організації; приватної компанії;

• запрошений викладач тощо.

Зазвичай установа, яка приймає, вживає усіх необхідних заходів для забезпечення охорони прав на ОІВ, що створюються під час проведення ДР, а також конфіденційної інформації. Установа — місце постійної роботи дослідника — приділяє увагу, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованого передання інформації щодо технологій, ОІВ організаціям інших країн.

Окремим питанням, пов'язаним з проблематикою, яка розглядається, є правовий режим багатонаціональних винаходів, що створюються дослідниками різних країн. Його докладно розглянуто у виданні «Винахідницька діяльність у наукових установах» (2021)[1]. Тому в цьому розділі наведено відповідні посилання на зазначене видання.

[1] Винахідницька діяльність у наукових установах: наук.-практ. вид. / за ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров. Київ: Логос, 2021. 455 с.

8.1. Європейський Союз

У Рамкових програмах ЄС «Горизонт 2020» [2] та «Горизонт Європа» за напрямом «Програма дій Марії Склодовської-Кюрі» [3] (у РП цей напрям містить програми мобільності вчених) окрему увагу приділено реалізації індивідуальних дослідницьких проєктів учених, що мають змогу отримати грант (стипендію) на перебування в Установі іншої країни, яка приймає, зазвичай на строк до трьох років.

Загалом у чинній Рамковій програмі ЄС «Горизонт Європа» за напрямом «Програма дій Марії Склодовської-Кюрі» надається підтримка освітнім програмам університетів з отримання ступеня доктора філософії (*Innovative doctoral networks*), індивідуальним дослідженням для вчених з науковим ступенем кандидата наук у ЄС і третіх країнах (*postdoctoral fellowships*), проєктам з обміну науковим персоналом (*scientific staff exchanges*), програмам фондів з фінансування стипендій і грантів для науковців (*COFUND*).

У правилах подання заявок вказано, що питання, пов'язані з правами ІВ, визначаються у:

- Грантовій угоді (між установою, яка приймає, та Єврокомісією);
- договорі про дослідження (між дослідником-стипендіатом та установою, яка приймає);
- партнерській угоді (між установою, яка приймає, та установою, де стипендіат працює на постійній основі);
- додатковій угоді — про нерозкриття інформації [4].

Зазначені вище договори не мають суперечити Грантовій угоді.

У «*Модельній Грантовій угоді для Програми дій Марії Склодовської-Кюрі (для моно- і мультибенефіціарних проєктів)*» (*HE Unit MGA — Multi & Mono*) 2021 р. [5] вказується, що основними учасниками проєкту є Установа—виконавець проєкту, який отримує кошти стипендії (бенефіціар проєкту), та дослідник (фізична особа), який виграв стипендію. Відносини між ними встановлюються трудовою угодою і, відповідно, на дослідника поширюються всі вимоги до персоналу з їх правами та обов'язками (зокрема й тими, що стосуються регламентації створення службових творів). До того ж:

а) бенефіціар має ідентифікувати у письмовій угоді раніше створені результати ДР, які потрібні для виконання проєкту або використання його результатів (Дод. 5 до угоди). Раніше створеними результатами ДР (*Back-*

[2] Horizon Europe Work Programme 2021-2022. Marie Skłodowska-Curie Actions. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf

[3] Marie Skłodowska-Curie Actions: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu

[4] Докладніше див. Інтернет-сервіс з питань ІВ в Програмах ЄС — IPRHelpdesk: URL: https://www.iprhelpdesk.eu/

[5] Model Grant Agreement for Marie Skłodowska-Curie Actions (*HE Unit MGA — Multi & Mono*). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

ground) є «будь-які дані, ноу-хау чи інформація незалежно від їхньої форми чи характеру (матеріального чи нематеріального), зокрема будь-які права, такі як права інтелектуальної власності, що:

(a) належали бенефіціарами до того, як вони приєдналися до Угоди, та

(b) необхідні для виконання дії або використання результатів.

Якщо інформація підпадає під права третьої сторони, відповідний бенефіціар має переконатися, що він здатний виконувати свої зобов'язання за Угодою» (ст. 16.1).

З цього пункту випливає, що в ході реалізації проєкту за напрямом «Програма Дій Марії Склодовської-Кюрі» іноземним ученим бенефіціар має перевірити, чи будуть використовуватися Раніше створені результати іноземного дослідника для досліджень за проєктом, а також як це впливає на виконання досліджень за проєктом. На практиці такі питання врегульовуються у договорах між іноземним дослідником та іноземною Установою, а також у політиці з інтелектуальної власності іноземних Установ;

б) бенефіціар має на безоплатній основі надати працевлаштованому досліднику доступ до основних відомостей, необхідних для його дослідницької і навчальної діяльності, а також до результатів, необхідних для діяльності в рамках проєкту (ст. 16 і Дод. 5, пункт «Права доступу до Результатів проєкту і раніше створених результатів»);

в) права на результати проєкту належать бенефіціару, тобто установі, яка приймає дослідника і на базі якої їх було створено (Дод. 5, пункт «Право власності на Результати»). Зазначимо, що в разі використання іноземним дослідником Раніше створених результатів особливості врегулювання прав на результати за проєктом визначаються у договорі з дослідником та, за потреби, з Установою, де дослідник працює на постійній основі (див. далі);

• у Дод. 5, п. «Право власності на Результати» визначається: якщо треті сторони можуть вимагати прав на результати, бенефіціар має забезпечити виконання ним своїх зобов'язань за Угодою. Якщо третя сторона генерує результати, бенефіціар має отримати всі необхідні права (передання 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;

• бенефіціар має забезпечити дотримання домовленостей, пов'язаних з правами ІВ, під час виконання проєкту та після його завершення з визначенням обов'язку дослідника зберігати конфіденційність (ст. 13).

8.2. Держави-члени ЄС та Велика Британія

Для держав-членів ЄС, а також для установ у Великій Британії характерна усталена практика щодо іноземних дослідників, що переважно відповідає принципам, зазначеним у документах Рамкових програм ЄС. Наведемо приклад з *Технічним університетом Дрездена, ФРН*.

Статус іноземного дослідника врегульовано двостороннім договором між науковою установою України та Technische Universität Dresden (TUD). Розділ «Права та право власності на результати дослідження» містить такі положення:

• права на результати дослідження, отримані аспірантом та/або будь-яким із наукових керівників, належать стороні, яка створила такі результати, відповідно до національного законодавства;

• наукові керівники або аспіранти, які працюють у TUD і створюють під час роботи патентоздатний результат дослідження або програмне забезпечення, повідомляють про це TUD відповідно до § 42 п.2 ArbEG (Закон ФРН про службові винаходи);

• умови щодо охорони прав ІВ, розподілу прав на ОІВ, створеної на підставі цього договору, має бути визначено у письмовій формі на початку роботи над проєктом. Права на нові ОІВ сторони набувають так:

а) тою мірою, якою ОІВ створюється або вдосконалюється установами-партнерами спільно та/або докторантом, така інтелектуальна власність належатиме партнерським установам спільно;

б) якщо ОІВ створено або розроблено одним із партнерів та/або докторантом без інтелектуального внеску іншої установи-партнера, права на ОІВ набуваються відповідною установою-партнером.

Врегулювання прав ІВ у Типовому трудовому договорі для стипендіатів Марії Кюрі в ФРН (укладається між стипендіатом та установою, яка приймає).

У рамках реалізації програми «Горизонт 2020» було розроблено типові трудові договори для установ Німеччини, які збираються приймати стипендіатів Програми ім. Марії Склодовської-Кюрі, підготовлені Офісом зв'язків німецьких дослідницьких організацій з ЄС — KoWi [6]. Офісом було розроблено типові трудові угоди за всіма типами проєктів «Дії ім. Марії Склодовської-Кюрі».

Розглянемо угоду за типом проєкту «Індивідуальні стипендії» [7]. Розділ 5 угоди містить такі положення щодо прав ІВ та публікацій:

• усі файли, документи, записи та дані, розкриті досліднику ЄС під час діяльності в Установі-бенефіціарі, які стосуються його роботи і які позначено чи визнано конфіденційними, мають зберігатися в таємниці і не передаватися будь-якій третій особі ні в письмовій, ні в усній формі;

---

[6] A model employment contract for Marie Curie fellows in Germany. The «Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen». URL: https://www.kowi.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-36/1812_read-8155/. Робоча група, яка розробила типові контракти для Програми дій ім. Марії Кюрі, складається з: National Contact Point Marie S.-Curie; University of Bonn / Euroconsult; Max-Planck-Society; Fraunhofer-Gesellschaft; Helmholtz Association; DLR (German aeronautics and space research centre); University of Duisburg-Essen; KoWi.

[7] H2020 Model employment contract MSC EF, v. 03- 5. URL: https://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/msca/English-Reading-Version-MSC-IF-EF.docx

• дослідник ЄС погоджується поважати всі національні і європейські закони та нормативні акти щодо винаходів і частин винаходів та прав користування, пов'язаних з творами, які захищені авторським правом і які було створено під час або у зв'язку з діяльністю, зазначеною у проєкті. Винаходи й технічні пропозиції щодо вдосконалення є предметом регулювання Закону ФРН «Про винаходи працівників» у відповідній редакції (зокрема, щодо обов'язку повідомляти про створення винаходу);

• угоди з третіми сторонами, що стосуються винаходів, створених під час роботи в установі, яка приймає, або їх удосконалень, підлягають попередньому затвердженню цією установою;

• права, пов'язані з використанням дослідником об'єктів авторського права під час діяльності за проєктом, належать установі, яка приймає (бенефіціару проєкту);

• дослідник ЄС погоджується повністю підтримувати зобов'язання установи, яка приймає, щодо публікації результатів досліджень у відкритому доступі;

• права доступу: досліднику ЄС установа, яка приймає, надає невиключне та безоплатне право доступу та використання всіх відповідних даних (що ґрунтуються на вже наявних ноу-хау та експертних знаннях), які потрібні йому для ведення його діяльності за проєктом;

• Установа, яка приймає, має якнайшвидше повідомити дослідника ЄС про потенційні обмеження, які можуть мати значний вплив на будь-які надані йому права.

В університетах держав-членів ЄС питанням охорони конфіденційної інформації може бути присвячено відповідні розділи політики університету. Зазначені питання врегульовуються в рамках договорів ДР або в окремій угоді. Так, в *Університеті Гумбольдта* (Берлін) в Модельному контракті між Університетом і запрошеним дослідником[8] статтею 6 визначено принципи збереження конфіденційності та інші питання.

Врегулювання прав ІВ стосовно запрошеного вченого у Великій Британії. Політика щодо інтелектуальної власності Брістольського університету (*UWE Bristol*) передбачає такі особливості охорони прав ІВ[9].

Співробітники Університету, які працюють в інших установах. Співробітники *UWE Bristol* можуть мати почесні академічні призначення в інших закладах. За таких обставин перш ніж співробітник *UWE Bristol* розпочне роботу на такій посаді, після консультації з *UWE Bristol* має бути укладено угоду між Університетом та іншою установою, до якої має бути внесено умови, що встановлюють право власності на будь-які ОІВ, які буде створено.

[8] Humboldt-Universität zu BerlinModel Contract for Research Visits. URL: https://www.huberlin.de/en/research/services/model-conctracts/mustervertrag-fuer-gastaufenthalte

[9] Intellectual Property Rights. University Secretary's Office. University of Bristol. URL: https://www.bristol.ac.uk/secretary/legal/intellectual-property-rights/

Співробітники, які працюють у партнерських фондах Національної служби охорони здоров'я (NHS). Щодо співробітників *UWE Brsitol*, які мають обов'язки з клінічної роботи, а також які можуть мати трудові договори з відповідною партнерською організацією *NHS*, право власності на ІВ залишатиметься за Університетом, якщо не буде узгоджено інших домовленостей з партнерськими організаціями.

Особи з почесним статусом, особи зі статусом відвідувачів. Університет надає почесний статус запрошеного вченого і можливість відвідування деяким дослідникам. Такі особи офіційно не працюють в університеті і, як правило, використовують Раніше створену ними ІВ. Однак за певних обставин Університет може вимагати від них передати будь-яку створену ними ІВ так, ніби вони були співробітниками Університету (наприклад, права на ОІВ, створені спільно зі співробітником *UWE Bristol* під час роботи в Університеті; права на ОІВ, створені з використанням засобів чи ресурсів *UWE Bristol* або в ході проведення ДР чи іншої діяльності Університету).

Такі особи можуть укласти угоду про розподіл доходу від використання ОІВ з Університетом за тією самою схемою, що стосовно співробітників Університету. Якщо Університет прямо не дозволив інше, комерціалізація має відбуватися лише під керівництвом *UWE Bristol*. Університет визначає, чи буде він здійснювати комерціалізацію ОІВ, якщо так, то визначаються кроки щодо комерціалізації: якщо Університет ухвалює рішення, що комерціалізація не буде здійснюватися, він може надати ліцензію або відступити творцям ІВ творцям на взаємоузгоджених умовах.

Положення законодавства про інтелектуальну власність, зокрема Закону про зареєстровані зразки 1949 р., Закону про патенти 1977 р., Закону про авторське право, зразки та патенти 1988 р., стосуються штатних працівників і закріплюють принцип, що права на ОІВ, створені працівниками під час їх роботи, є власністю їх роботодавця.

Зобов'язання з надання ліцензії. Якщо творець, отримавши права на ОІВ від Університету (як зазначалося вище), комерціалізує інтелектуальну власність, Університет матиме право на частку доходу, *UWE Bristol*, як правило, потребуватиме постійної ліцензії, щоб продовжувати використовувати інтелектуальну власність для досліджень (включно з комерційними дослідженнями) і з навчальною метою.

8.3. Україна

У законодавстві України немає специфіки врегулювання відносин, коли дослідник — творець ОІВ є громадянином України, проте винахід або ноу-хау, інший ОІВ створено під час його перебування в іншій країні особисто чи спільно з іншими дослідниками, де він працював в іноземній науковій установі або університеті за трудовим чи цивільно-правовим договором, або в рамках співробітництва української наукової установи, ЗВО

та установи іноземної країни (далі — Установа). Лише для деяких країн міждержавні угоди про науково-технічне співробітництво (США, ЄС) містять положення щодо прав на ОІВ, створені іноземними дослідниками.

Так, в Угоді між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій [10] зазначається:

«1) Відвідувачі-дослідники, наприклад учені, які приїжджають здебільшого для продовження освіти, отримують права власника інтелектуальної власності згідно з правилами приймальної установи. Крім того, кожний відвідувач-дослідник, визначений як винахідник, має право одержувати частку будь-яких роялті, які отримані приймальною установою від ліцензування такої інтелектуальної власності».

Ці положення поширюються і на українських дослідників, які працюють у США над виконанням науково-технічних проєктів у рамках зазначеної вище Угоди.

Врегулювання прав на ОІВ, що створюються іноземним дослідником (як українським, який працює за кордоном, так і вченим з іншої країни, що працює в Україні), з огляду на міжнародну практику, здійснюється, як правило:

а) у разі двостороннього наукового співробітництва установ та тимчасової роботи дослідників в установі-партнері — у договорі про співробітництво між установами;

б) в разі отримання українським дослідником іноземного гранту — відповідно до умов гранту, а також зобов'язань дослідника щодо дотримання прав ІВ, що належать українській установі, та нерозголошення інформації, віднесеної в українській установі до комерційної таємниці або конфіденційної інформації;

в) в разі роботи дослідника в іноземній установі під час відпустки або у вільний від основної роботи час — відповідно до правил іноземної установи та аналогічних пункту (б) зобов'язань дослідника.

Питанням роботи запрошеного дослідника за кордоном приділено увагу в низці документів НАН України. Так, у Рекомендаціях щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності у разі співробітництва наукових установ НАН України та КНР [11] є такі положення:

• робота спеціалістів установ НАН України в установах КНР та працівників установ КНР в установах НАН України здійснюється на умовах, визначених цими Рекомендаціями, договорами ДР та договорами про передання технологій, що укладаються між установами НАН України та КНР;

• фахівці НАН України, що працюють в КНР, здійснюють це на підставі Технічного завдання, затвердженого Установою НАН України, в якій вони працюють, де визначається перелік та обсяг робіт;

[10] Угоду ратифіковано Законом України від 15.04.2009 № 1262-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

[11] Рекомендації підготовлено відповідно до розпорядження Президії НАН України від 15.06.2018 № 339 «Щодо вдосконалення наукового та науково-технічного співробітництва з установами КНР».

• якщо для роботи фахівця за кордоном потрібна певна документація, її має бути зазначено в договорі ДР (договорі про трансфер технологій), укладеному між Установою НАН України та Установою КНР, і передано у разі ноу-хау — лише як конфіденційну інформацію;

• у разі створення фахівцем НАН України під час роботи в КНР результатів робіт, що мають прикладний характер і потенційно можуть бути комерціалізовані, документацію з такими результатами сторони мають відносити до конфіденційної. Їй слід надавати гриф «Конфіденційна інформація» та охороняти від розголошення;

• Установи НАН України та КНР беруть до уваги, що фахівці НАН України під час роботи в Установі КНР зобов'язані зберігати комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, права на яку належать Установі НАН України;

• перелік відомостей, які є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, Установа НАН України має доводити письмово до фахівця під його підпис.

Докладніше питання роботи іноземного дослідника в іноземній Установі, створення, охорони та використання прав ІВ висвітлено у Рекомендаціях щодо охорони прав інтелектуальної власності під час виконання українськими науковими працівниками досліджень та розробок в наукових установах, університетах інших країн та іноземними науковими працівниками у наукових установах в Україні (лист Президії НАН України від 07.03.2023 № 58/3658) а також у додатках до Примірного договору співробітництва з реалізації науково-технічного проєкту між науковою установою та організаціями Південної та Південно-Східної Азії: взаємовідносини Сторін стосовно Нової ІВ, створеної Сторонами спільно. Порядок повідомлення про винаходи (корисні моделі, промислові зразки), ноу-хау, створені працівниками однієї із Сторін або двох Сторін спільно, та Права на об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що створюються та/або використовуються працівниками однієї зі Сторін договору, що виконують роботи в організації іншої Сторони договору (розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343).

Отже, основними кроками з урегулювання створення та використання прав ІВ відвідувачем-вченим в іноземних наукових установах та ЗВО є:

• врегулювання особливостей участі українських дослідників у ДР під час перебування в іноземній Установі і, відповідно, іноземних дослідників в українській Установі, у договорах про співробітництво між Установами;

• визначення у положеннях наукових Установ щодо охорони прав ІВ або в окремих актах Установ особливостей поводження працівника з Раніше створеною ІВ та комерційною таємницею, конфіденційною інформацією Установи дослідника під час роботи в іноземній Установі.

Для цього потрібно:

а) зазначити у договорах про співробітництво:

• зобов'язання сторін визначити Раніше створену ІВ, що має використовуватися під час виконання наукового проєкту та надання ліцензій іншій стороні на її використання з метою досліджень;

• принципи набуття прав на Нову ІВ стороною, фахівцями якої її було створено;

• принципи набуття, охорони та використання Нової ІВ, створеної сторонами спільно;

• принципи використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ з метою комерціалізації результатів проєкту або у подальших дослідженнях після завершення проєкту;

в) визначити у договорах про співробітництво та актах Установи щодо охорони прав ІВ зобов'язань з:

• повідомлення іноземній Установі про Раніше створену ІВ, включно з ноу-хау, конфіденційною інформацією, права на яку належать українській Установі і які можуть використовуватися під час відвідування вченим (або роботи за цивільно-правовим, трудовим договором в іноземній Установі). Це відповідає досвіду університетів США, наукових установ, університетів ЄС і може потребувати укладання договору між українською та іноземною Установами щодо врегулювання питань використання таких ОІВ, конфіденційної інформації.

Одним з інструментів, що може бути застосований українськими установами для врегулювання роботи українського дослідника за кордоном, є порядок реалізації академічної мобільності, особливості якої визначено 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. Так, академічна мобільність визначається 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).

Для реалізації права на академічну мобільність український та іноземний заклад освіти (наукова установа) або інший український заклади освіти (наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (далі — партнерський договір), також право на академічну мобільність може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного закладу вищої освіти (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень [12].

Як у разі наявності партнерського договору, так і за власної ініціативи українського дослідника щодо академічної мобільності українська Устано-

[12] П. 6 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

ва укладає з дослідником договір академічної мобільності. Пункт 14 Положення визначає питання, що мають бути зазначені у договорі. У Положенні прямо не вказано, що питання ІВ мають бути врегульовані таким договором, проте зазначено, що у договорі визначаються права та обов'язки сторін. Отже, такий договір може бути використаний для врегулювання питань охорони ІВ під час роботи дослідника в іноземній установі з наведенням положень, зазначених вище.

8.4. США

Правила охорони прав на ОІВ, що створюються іноземними дослідниками в США, визначаються переважно політикою наукових установ і університетів з охорони прав ІВ та модельними угодами з дослідниками. Як правило, університети намагаються зберегти за собою права на ОІВ, створені в університеті. Належність відповідних прав ІВ може бути встановлено в угоді між університетом та іноземною науковою організацією, навчальним закладом, де працює дослідник, а також між університетом і дослідником [13].

Єльський університет. Розглянемо регламентацію прав ІВ у *Договорі про відвідування дослідниками* (VSA) [14] між *Єльським університетом (Єль) та приватною компанією* стосовно співробітника компанії, який бере участь у дослідженні в Університеті. За договором Університет надає компанії дозвіл на доступ до інтелектуальних і матеріальних ресурсів Університету протягом обмеженого періоду часу і лише в певному контексті: для виконання на базі Університету проєкту ДР за участі співробітника компанії. У цьому випадку Університет набуває прав на ОІВ, створені під час дослідження. Договір передбачає, що:

• обсяг діяльності запрошеного дослідника визначатиметься окремим «технічним завданням», яке додається до угоди (додаток «Дослідження»);

• зазначаються факультет, що приймає, лабораторія, де дослідник виконуватиме дослідження;

• забороняється працювати на інших працедавців, використовуючи ресурси Університету;

[13] Visiting Scholar. Visiting Researcher Harvard Program. URL: https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/; Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars. URL: https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/non-faculty-research-appointments/visiting-scholars University of Texas.Handbook of Operating Procedures 7-1020. Visiting Researchers and Scholars. URL: https://research.utexas.edu/resources/research-integrity-and-compliance/serving-as-pi/visiting-researchers-and-fellows; Duke Law Visiting Scholars Program; Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. PolicyStatement. URL: http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx

[14] Corporate Visiting Scientist Agreement. URL: https://your.yale.edu/sites/default/files/corpvisitingscientistagremnttemplate.pdf

• визначаються умови праці дослідника в компанії, зокрема стосовно збереження заробітної платні, пільг;

• компанія зобов'язується сплачувати всі витрати Університету, пов'язані з діяльністю дослідника.

1. *Врегулювання договором створення ОІВ*. ОІВ означають будь-які винаходи, відкриття, розробки, технічну інформацію, комерційні секрети, ноу-хау, методи, пристрої, формули, дані, процеси та інші ідеї, незалежно від того, чи є вони патентоздатними, чи захищені авторським правом, що створюються дослідником протягом терміну дії Договору.

Дослідник має негайно і конфіденційно розкрити Університету всі ОІВ, які є результатом його діяльності, згідно з укладеною угодою за встановленою процедурою та з використанням онлайн-форми. Після розкриття ОІВ відповідний відділ Університету конфіденційно розкриває такий ОІВ компанії. Будь-яке таке розкриття вважається конфіденційною інформацією.

Університет зберігає за собою всі права, право власності та зацікавленість у всіх ОІВ, які були вперше задумані, відкриті або доведені до практики запрошеним дослідником: а) в результаті використання коштів, обладнання чи інших ресурсів Єлю; б) в результаті використання чи застосування будь-якої раніше створеної ІВ та/або в) створеної спільно з будь-яким викладачем, співробітником або студентом Університету.

Дослідник і компанія погоджуються співпрацювати з Університетом у переданні вищезазначених ОІВ Університету та в наданні інформації для підготовки заявок на патент або авторське право чи інших засобів охорони прав інтелектуальної власності (надалі — Патенти або Заявки на патенти). Запрошений дослідник передає всі права на ОІВ Єлю і має оформити будь-які документи, що їх обґрунтовано вимагає Університет для підтвердження такого відступлення прав. Якщо компанія має права на будь-які винаходи відносно ОІВ, створених дослідником в Університеті, вона також має передати права ІВ Єлю.

Авторство винаходу визначається згідно з патентним законодавством США.

2. Єль протягом розумного періоду часу має ухвалити рішення, чи бажає він подати патентну заявку на винахід. Якщо Університет вирішить не подавати заявку, він погоджується надати компанії повністю оплачену, безоплатну, безстрокову, всесвітню невиключну ліцензію на такий винахід з можливістю субліцензування, за винятком тих випадків, коли це надання буде несумісним з будь-якими раніше набутими правами третіх осіб на винахід (ст. 5.2 Модельної угоди).

Для винаходів, створених дослідником, на які Університет набуває права ІВ, Університет надає компанії можливість першою вести переговори стосовно отримання ліцензії на умовах сплати роялті. Цей варіант регулюється такими умовами: компанія має термін три місяці з дати розкриття винаходу компанії (Період оцінювання) для оцінювання винаходу та вирішення питання щодо отримання ліцензії. До кінця періоду оцінювання

компанія має письмово повідомити Єль про те, чи бажає обговорити умови ліцензійної угоди з Університетом. У цьому випадку Єль погоджується обговорити умови ліцензії протягом трьох місяців (Період переговорів).

Будь-яка ліцензійна угода, узгоджена за вищезазначеним варіантом, має містити принаймні положення щодо:

- відшкодування витрат Єлю, пов'язаних із поданням та розглядом заявок на патент, на який надається ліцензія; пов'язаних із утримання чинними ліцензованих патентів, а також будь-яких зовнішніх витрат, пов'язаних із ліцензуванням технології;
- умов, які полегшують доступ для країн з економікою, що розвивається;
- прав на публікацію;
- резервування прав держави, як того вимагає закон або інші акти;
- вжиття заходів стосовно порушення прав;
- захисту конфіденційної інформації та матеріалів;
- виплати роялті від чистих продажів продукції, на яку поширюється ліцензія;
- виплати мінімальних роялті;
- розподілу субліцензійних зборів і роялті, якщо субліцензії надано;
- комерційної доцільності й етапів та інших звичайних умов ліцензії.

У разі, якщо компанія не скористається правом оцінки винаходу або порушує виконання ліцензійної угоди з Єлем щодо винаходу протягом певного періоду, то Єль має право надавати ліцензію на такий винахід будь-якій стороні за таких умов, які Єль вважає доречними, без будь-яких подальших зобов'язань перед компанією (ст. 5.3.3 Угоди).

3. *Конфіденційність*. Компанія і дослідник мають зберігати конфіденційність і не розголошувати третій стороні будь-яку конфіденційну інформацію, отриману відповідно до цього договору, впродовж п'яти років з моменту її отримання.

Не обмежуючи вищезазначене, компанія гарантує, що всі її співробітники, які мають доступ до конфіденційної інформації, зобов'язані в письмовій формі дотримуватися зобов'язань з нерозголошення.

4. У договорі визначаються також *умови публікацій та оприлюднення результатів досліджень*. За Університетом визнається право на оприлюднення і відкриту публікацію результатів дослідження. Якщо йтиметься про патентоспроможний винахід, компанії попередньо буде надіслано повідомлення і умови публікації буде визначено окремо (наприклад, компанія може запропонувати Університету заздалегідь подати патентну заявку або Університет погодиться відкласти публікацію на короткий термін — до двох місяців).

5. Визначено *юрисдикцію*, за якою має виконуватися договір: право штату США, в якому розташовано Університет.

6. *Зобов'язання перед третіми сторонами*. Такі зобов'язання визнаються можливими лише з боку Університету і тією мірою, якою запрошений

дослідник бере участь у діяльності, що підпадає під зобов'язання Єлю перед третіми особами. Він і компанія погоджуються з тим, що його діяльність і творчість можуть підлягати таким зобов'язанням щодо третьої сторони.

7. *Аналогічні дослідження*. Ніщо в цій угоді не повинне тлумачитися як обмеження свободи Єлю або його дослідників брати участь у дослідженнях, виконаних за іншими грантами, контрактами чи угодами з іншими сторонами, крім компанії.

Університет Стенфорду. Політикою у сфері ІВ передбачено, що іноземні дослідники перебувають в Університеті за підтримки програми докторських стипендій, які призначаються на обмежений період (мінімальний термін перебування — дев'ять місяців) і можуть брати участь у дослідницьких проєктах Університету. Дослідники можуть бути підтримані також зовнішніми стипендіями або грантами. Спосіб фінансування впливає на обов'язки дослідників щодо ІВ: хоча всі мають підписати стенфордську угоду про патенти і авторське право, однак є відмінності в умовах. Так, дослідники, перебування яких фінансується самим університетом, мають ті самі обов'язки, що й персонал Університету, і підписують ту саму угоду SU-18, що і співробітники та викладачі [15].

Університет розробив також альтернативну угоду, якщо запрошений дослідник має попередні зобов'язання перед іншим роботодавцем щодо розкриття та передання прав інтелектуальної власності. Ця інша угода, SU-18A, застосовується лише до відвідувачів, які перебувають у Стенфорді за зовнішнього фінансування і не стосується осіб, призначених на посади викладачів або співробітників, аспірантів чи постдокторантів Університету.

Якщо дослідницька програма вважається такою, що потребує секретності, із запрошеним дослідником можуть укласти відповідну угоду з конфіденційності. Також окремо може бути врегульовано умови публікацій і відкритого доступу до результатів дослідження.

Для дослідників, які мають одночасно угоду з питань ІВ з їх установою-роботодавцем, потрібно додатково укласти «Угоду про патенти та авторські права для персоналу Стенфордського університету, який має попередньо укладені угоди про інтелектуальну власність з іншим роботодавцем або Угоду SU-18A. В Угоді зазначено, що всі патентні права та авторські права на результати ДР під час перебування в Університеті будуть спільною власністю Стенфорду та установи-роботодавця відвідувача. Це пояснюється тим, що Стенфорд не дозволяє використання ресурсів і приміщень Університету виключно для користі компанії чи зовнішнього закладу.

Викладачі та кафедри мають заздалегідь повідомити дослідника та його роботодавцю про Угоду, щоб уникнути непорозумінь щодо прав ІВ. Дослідник, підписуючи угоду SU-18A, погоджується:

• повідомляти Стенфорду про всі потенційно патентоздатні винаходи, створені або вперше використані повністю чи частково під час виконання

[15] Stanford University Patent Agreement. URL: https://ed.stanford.edu

його обов'язків та участі в дослідницьких проєктах в Університеті або за використання 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 конфіденційну або службову, під час перебування у Стенфордському університеті, а також не надавати консультацій чи не виконувати будь-яку іншу роботу для свого роботодавця, перебуваючи в лабораторії або іншому об'єкті, що належить або орендує Стенфордський університет;

• мати право розміщувати свої винаходи у суспільному надбанні, якщо через це ні він, ні Стенфорд не порушуватимуть умов будь-яких угод, пов'язаних з перебуванням дослідника в Університеті та його угод зі своїм роботодавцем;

• визнати політику Стенфордського університету, згідно з якою всі права на авторське право залишаються в університету, якщо твір:

a) є результатом роботи у Стенфорді за наймом (авторське право належить Стенфорду за законом про авторське право [16]);

b) створено в рамках прямого фінансування Стенфордом для виконання проєкту;

c) створено на замовлення Стенфорду;

d) створено зі значним використанням ресурсів або персоналу університету;

e) іншим чином підпадає під договірні зобов'язання, пов'язані зі Стенфордським університетом;

• передає і письмово підтверджує Стенфорду всі свої права; право власності, разом з пов'язаними авторськими правами; права на матеріали, захищені авторським правом, які підпадають під пункти a—e;

• зобов'язується не укладати жодних угод, які призводять до зобов'язань, що суперечать цій угоді.

Національний інститут охорони здоров'я [17]. Національний інститут охорони здоров'я (*NIH*) має повноваження присуджувати індивідуальні стипендії Kirschstein-NRSA для фінансування докторської та постдокторської підготовки дослідників у сфері біомедичних, поведінкових або клінічних досліджень у вітчизняних та іноземних, державних і приватних установах США. Фінансування стипендій відбувається через спонсорську установу. Установа-спонсор може бути національною чи іноземною, державною чи приватною (комерційною чи некомерційною), включно з програмами

[16] USCode.Title 17 Copyrights.

[17] NIH Grants Policy Statement. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_11/11.2_individual_fellowships.htm

внутрішнього навчання *NIH*, іншими федеральними лабораторіями та підрозділами місцевих органів влади.

Публікації та обмін результатами досліджень. *NIH* підтримує практичне застосування та відкритий доступ і вільний обмін результатами досліджень. Отримувачі стипендій мають зробити результати та досягнення своєї діяльності доступними дослідницькому співтовариству та широкій громадськості. Установа-спонсор має допомагати стипендіату в такій діяльності, зокрема і подальшому використанні відкриттів і винаходів для досліджень і принесення користі громадськості. Не має бути жодних обмежень щодо публікації результатів ДР.

Авторське право. Якщо публікація або подібний матеріал, що захищається авторським правом, створені на основі роботи, підтриманої *NIH* (якщо інше не визначено угодою), автор уповноважений забезпечити охорону авторського права на такі публікації без схвалення *NIH*. Стосовно будь-яких матеріалів, захищених авторським правом, автор має надати федеральному уряду безоплатну, невиключну та безвідкличну ліцензію на відтворення, переклад, публікацію, використання та розпоряджання такими матеріалами, а також уповноваження інших осіб на проведення робіт у цілях федерального уряду.

Винаходи і патенти. Стипендії для освітніх цілей не підлягають вимогам щодо звітності про винаходи, і *NIH* не має жодних прав на такі винаходи (як зазначено у Зведенні федеральних актів — 37 *CFR Part* 401.1(b)). Умови стипендіальної програми *Kirschstein-NRSA* для навчання безпосередньо в установах системи *NIH* є винятком з цієї політики. Стипендіати підпадають під дію положень Розпорядження № 10096[18] (Розпорядження 1953 р., яке стало частиною законодавства про службові винаходи), згідно з положенням якого *NIH* має право розпоряджатися правами на будь-який винахід, задуманий або вперше фактично використаний упродовж періоду виплат стипендії. Тобто до стипендіатів застосовуються положення Кодексу федерального законодавства, розд. 45 «Суспільний благоустрій» (*CFR, Title* 45 *Public Welfare*[19]), які стосуються працевлаштованих службовців і службових винаходів: «Уряд в особі помічника міністра (з питань охорони здоров'я та науки) отримує всі внутрішні національні права, право власності щодо всіх винаходів, зроблених будь-яким державним службовцем»[20].

[18] Управління інтелектуальною власністю здійснюватиметься *NIH* відповідно до Розпорядження 10096 з поправками, 45 CFR, частина 7 — Зведення федеральних актів, розділ «Службові винаходи» (Executive Order №10096, as amended, 45 CFR Part 7). URL: https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-7; патентні права на винаходи, розроблені на підприємствах *NIH*, є власністю *NIH*, якщо *NIH* не відмовляється від своїх прав.

[19] CFR: 45 CFR Part 7. Employee Inventions. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-45/

[20] Там само. Ч. 7 — Зведення федеральних актів, розділ «Службові винаходи», § 7.3. (A)(Executive Order №10096, as amended, 45 CFR Part 7, § 7,3 «Determination as to domestic rights» (a).

Якщо уряд не зацікавлений у використанні винаходу і отриманні національних прав, права власності на нього, право власності на такий винахід залишається у працівника, однак із застереженням, що урядові надається невиключна, безвідклична, безоплатна ліцензія на винахід із правом надавати ліцензії для всіх державних потреб. Таке застереження має відображатися у будь-якому національному чи іноземному патенті, який може бути видано на такий винахід.

Іноземні патенти. У разі, якщо вирішено, що всі права на подання патенту передаються уряду відповідно до Executive Order 9865, уряд залишає за собою право вимагати від винахідника передання йому повноважень для оформлення прав на винахід у всіх або будь-яких інших країнах. У разі, якщо від винахідника не вимагають передати права урядові на подання патентної заявки в будь-якій іншій країні чи країнах, або якщо уряд не ухвалив такого рішення протягом встановленого періоду часу, подання будь-якої заявки на патент в іншій країні винахідником або його правонаступником має супроводжуватися наданням уряду невиключної, безвідкличної, безоплатної ліцензії для державних цілей (включно з повноваженнями видавати субліцензії для використання від імені уряду та/або для підтримки зовнішньої політики уряду).

8.5. Всесвітня організація інтелектуальної власності

У Типовому положенні ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ (редакція 2019 р.) та у більш ранніх версіях [21], а згодом у його національних версіях (які розроблялися у співпраці з фахівцями зацікавлених у запровадженні такої політики країн), зазначено необхідність урегулювання питань ІВ з іноземним дослідником. Також рекомендовано упорядкувати питання з охорони прав ІВ та збереження конфіденційної інформації між дослідником і установою, де цей дослідник працює на постійній основі [22]. У положенні [23] надано визначення статусу дослідника-відвідувача: це особа, яка взаємодіє з установою (ЗВО, наукова установа — далі Установа), але не є його працівником або студентом. До таких дослідників також належать особи, які працюють в установі на громадських засадах, і почесні наукові співробітники.

[21] WIPO Magazine. URL: URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/si/article_0010.html

[22] WIPO Model Intellectual Property Policy for Universities and research Institutions. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf (рік оприлюднення — 2019).

[23] Це Положення видано українською мовою і розповсюджено серед ЗВО та НДУ України з метою формування Політики з ІВ в установах відповідно до загальносвітових стандартів.

Положення містить такі правила взаємодії дослідника та установи, що приймає:

а) Установа, яка приймає, зобов'язана організувати, щоб дослідники, які не перебувають у трудових відносинах з Установою, включно з дослідниками з інших установ, до початку діяльності в Установі в обов'язковому порядку підписали угоду, на підставі якої положення Політики у сфері інтелектуальної власності установи набувають для них обов'язкового характеру, а також договір відступлення прав ІВ на об'єкти, які створюються в ході взаємодії з Установою (п. 4.4);

б) незважаючи на попереднє положення, потрібно дотримуватись зобов'язань, узятих дослідниками раніше. Отже, може виникнути необхідність в укладенні спеціальних угод, наприклад, у зв'язку з дослідницькою діяльністю дослідника в Установі, де він працює на постійній основі, але водночас працює як дослідник-відвідувач в іншій Установі. У таких випадках Установа, яка запрошує дослідника, може визначити, що дослідник має підписати документ, де зазначаються права на ОІВ, які належать Установі, де він працює на постійній основі. Також для уникнення подальших суперечок може бути встановлено порядок, за яким такий документ підписується дослідником з письмовим схваленням особи або комітету, призначеного науковою Установою, де він працює на постійній основі. У такому схваленні не може бути відмовлено, якщо жодні з належних науковій Установі прав ІВ не будуть використовуватися в іншій Установі. Якщо права ІВ, які належать одній Установі, будуть використовуватися в іншій, Установа, де дослідник працює на постійній основі, має провести переговори з Установою, що запрошує, щодо укладання договору між Установами.

У разі, якщо проведення досліджень дослідником в Установі, яка приймає, відбувається за підтримки зовнішніх спонсорів або у співпраці з третіми особами, то до початку досліджень умови співпраці мають бути викладені в письмовому договорі між спонсорами та Установою, що запрошує. За відсутності такого договору Установа, яка приймає, керується принципом розподілу прав ІВ серед сторін, що співпрацюють, у частках, пропорційних ступеню їхньої участі в процесі створення ОІВ. Цей договір має містити, серед інших положень, такі:

- зазначення ОІВ, на які сторони мали права ІВ до укладення договору;
- зазначення ОІВ, які передбачається створити в результаті ДР після укладення договору;
- вимоги до охорони конфіденційності;
- умови оприлюднення.

У положенні рекомендується, щоб науковою Установою було розроблено типовий договір про спільну науково-дослідну діяльність і співпрацю.

Загалом підхід ВООІВ стосовно дослідників-відвідувачів передбачає, що регламентація створення і використання ОІВ дослідником в іншій установі має визначатися договором між двома установами. Якщо під час перебу-

вання у установі, яка приймає, права ІВ установи, де дослідник працює на постійній основі, не використовуються, ОІВ, створені під час перебування дослідника в установі, яка приймає, належать цій установі, якщо інше не передбачено договором між установою, що приймає, та установою — місцем постійної роботи дослідника.

Висновки

1. Розвиток міжнародного наукового співробітництва сприяє все більшій активізації роботи дослідників за кордоном на тимчасовій основі, під час якої на ОІВ, які він створює або використовує, можуть одночасно поширюватися правила сторони, що приймає, та установи, де дослідник працює на постійній основі, а також законодавство країни, що приймає, та країни дослідника.

Аналіз практики ЄС і США, а також рекомендацій ВОІВ з охорони прав ІВ у договорах ДР, документів міжнародних організацій свідчить про наявність двох видів договорів, якими такі відносини у сфері ІВ регламентовано:

• договори ДР між науковими установами, університетами різних країн, які передбачають проведення іноземним дослідником досліджень в установі-партнері, та договори між іноземною установою та іноземним дослідником, що кореспондують таким договорам ДР;

• договори ДР між іноземною установою, що приймає, та дослідником.

У першому випадку правовий режим ОІВ, що створюються іноземними дослідниками, визначається договорами про співробітництво з проведення ДР, грантами, які *отримують* наукові установи та університети різних країн *спільно* від національних або міжнародних організацій, а також у Рамкових програмах досліджень та інновацій ЄС. У договорах ДР зазвичай зазначають результати досліджень, отримані раніше, які передбачається використовувати у співробітництві, і визначаються ОІВ, ноу-хау, права на які належать сторонам (Раніше створена ІВ); ОІВ, створені в рамках співробітництва однією зі сторін, належать зазначеній стороні; принципи набуття майнових прав, забезпечення охорони прав ІВ, використання ОІВ, які можуть бути створені дослідниками сторін спільно.

Другий випадок стосується *отримання безпосередньо іноземним дослідником* гранту від іноземної установи, від урядових програм інших країн, програм міжнародних організацій. У цьому випадку в ЄС, США у разі проведення індивідуальних досліджень або участі у спільних проєктах, як правило, на іноземних дослідників поширюються такі самі правила з охорони прав інтелектуальної власності, дотримання умов конфіденційності, оприлюднення результатів досліджень (наукові публікації) та стосовно запобігання конфлікту інтересів, що і на працівників установи, що приймає.

2. **ЄС.** У Рамкових програмах ЄС з проведення наукових досліджень та інновацій (нині це РП «Горизонт Європа»), за напрямом Програма дій Марії

Склодовської-Кюрі [24] (у РП цей напрям містить програми мобільності вчених) окрему увагу приділено реалізації індивідуальних дослідницьких проєктів учених, що мають змогу отримати грант (стипендію) на перебування в установі іншої країни (зазвичай на термін до трьох років).

У «*Модельній грантовій угоді для Програми дій Марії Склодовської-Кюрі (проєкти мобільності)*» РП ЄС вказано, що основними учасниками проєкту є отримувач коштів стипендії (бенефіціар проєкту) та дослідник (фізична особа), який виграв стипендію. Відносини між ними встановлюються трудовою угодою, і, відповідно, на дослідника поширюються всі вимоги до персоналу з їх правами та обов'язками (зокрема й тими, що стосуються регламентації створення службових творів). У цьому випадку:

• бенефіціар (Установа — виконавець проєкту) має ідентифікувати у письмовій угоді Раніше створені результати ДР, які потрібні для виконання проєкту або використання його результатів. Тобто, у разі реалізації проєкту іноземним ученим бенефіціар має перевірити, чи будуть використовуватися Раніше створені результати іноземного дослідника для проведення досліджень за проєктом, а також як це впливає на виконання досліджень за проєктом;

• бенефіціар має на безоплатній основі надати працевлаштованому досліднику доступ до основних відомостей, необхідних для його дослідницької і навчальної діяльності, а також до результатів, необхідних для діяльності в рамках проєкту;

• права на результати проєкту належать бенефіціару, тобто Установі, яка приймає дослідника і на базі якої їх було створено (у разі використання іноземним дослідником Раніше створених результатів особливості врегулювання прав на результати за проєктом визначаються у договорі з дослідником та, за потреби, з установою, де дослідник працює на постійній основі);

• бенефіціар має забезпечити дотримання домовленостей, пов'язаних з правами ІВ, під час виконання проєкту і після його завершення з визначенням обов'язку дослідника зберігати конфіденційність.

Для держав-членів ЄС, а також для установ у Великій Британії усталеною є практика щодо іноземних дослідників, яка переважно відповідає принципам, зазначеним у документах Рамкових програм ЄС.

3. **Україна.** У законодавстві України не відображено специфіки врегулювання відносин для випадку, коли дослідник — творець ОІВ є громадянином України, проте винахід або ноу-хау чи інший ОІВ створено під час його перебування в іншій країні особисто чи спільно з іншими дослідниками, де він працював в іноземній науковій установі або університеті за трудовим чи цивільно-правовим договором, або в рамках співробітництва української наукової установи, ЗВО та установи іншої країни (далі — Уста-

[24] Marie Skłodowska-Curie Actions. URL: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu

нова). Лише для деяких країн міждержавні угоди про науково-технічне співробітництво (США, ЄС) містять положення щодо прав на ОІВ, створених іноземними дослідниками.

Аналіз практики наукових установ та університетів у ЄС, США, документів міжнародних організацій свідчить про актуальність урегулювання українськими науковими установами та ЗВО умов використання ОІВ, охорони комерційної таємниці під час перебування працівника в іноземній (іншій національній) установі, а також умов щодо ОІВ, комерційної таємниці (конфіденційної інформації) іноземних дослідників, які перебувають в українській установі. Таке врегулювання може бути досягнуто завдяки:

а) визначенню особливостей участі українських дослідників у ДР під час перебування в іноземній установі і, відповідно, іноземних дослідників в українській установі у договорах про співробітництво між установами;

б) визначенню в положеннях наукових установ щодо охорони прав ІВ або в окремих актах установ особливостей поводження працівника з Раніше створеною ІВ та комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) установи дослідника під час перебування в іншій, зокрема іноземній, установі.

Одним з інструментів, що може бути застосований українськими установами у разі роботи українського дослідника за кордоном, є механізм академічної мобільності, особливості якої визначено Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579. У Положенні прямо не зазначено, що питання ІВ мають бути врегульовані договором академічної мобільності з дослідником, проте визначено, що у договорі визначаються права та обов'язки сторін. Отже, зазначений договір може бути використано для врегулювання питань охорони ІВ під час роботи дослідника в іноземній установі з наведенням положень щодо ОІВ, конфіденційної інформації, які зазначено у статті.

Для врегулювання питань охорони прав ІВ під час перебування українського дослідника в іноземній установі розроблено Рекомендації щодо охорони прав інтелектуальної власності під час виконання українськими науковими працівниками досліджень та розробок у наукових установах, закладах вищої освіти інших країн та іноземними науковими працівниками в наукових установах в Україні (лист НАН України від 07.03.2023 № 58/365-8).

4. **США.** Правила охорони прав на ОІВ, що створюються іноземними дослідниками в США, визначені переважно політикою наукових установ і університетів з охорони прав ІВ та модельними угодами з дослідниками. Як правило, університети намагаються зберегти за собою права на ОІВ, створені в університеті. Якщо під час проведення досліджень використовується Раніше створена ІВ або конфіденційна інформація іншої сторони, вказане має бути повідомлено університету для врегулювання питань ви-

користання результатів досліджень з установою, де дослідник працює на постійній основі.

5. **ВОІВ**. У Типовому положенні ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ зазначено необхідність урегулювання питань ІВ з іноземним дослідником і рекомендовано упорядкувати питання з охорони прав ІВ та збереження конфіденційної інформації між дослідником і установою, де цей дослідник працює на постійній основі. У Положенні рекомендується, щоб дослідники до початку діяльності в установі в обов'язковому порядку підписали угоду, на підставі якої положення Політики у сфері інтелектуальної власності установи набувають для них обов'язкового характеру.

Установа, де перебуває дослідник, може запросити у дослідника документ від установи, де він працює на постійній основі, в якому зазначаються права на ОІВ, що належать установі, де він працює на постійній основі. Якщо права ІВ, які належать одній установі, будуть використовуватися в іншій, установа, де дослідник працює на постійній основі, та установа перебування дослідника мають провести переговори щодо з'ясування питань використання ОІВ.

У разі, якщо проведення досліджень дослідником в установі, яка приймає, відбувається за підтримки зовнішніх спонсорів або у співпраці з третіми особами, то до початку досліджень умови співпраці мають бути викладені в договорі між спонсорами та установою, що запрошує, який має містити положення щодо:

- зазначення ОІВ, на які сторони мали права ІВ до укладення договору;
- зазначення ОІВ, які передбачається створити в результаті ДР після укладення договору;
- вимог щодо охорони конфіденційності;
- умов оприлюднення.

Загалом підхід ВОІВ стосовно дослідників-відвідувачів передбачає, що регламентація створення та використання ОІВ дослідником в іншій установі має визначатися договором між двома установами. Якщо під час перебування дослідника установі, яка приймає, права ІВ установи, де дослідник працює на постійній основі, не використовуються, ОІВ, створені під час перебування дослідника в установі, що приймає, належать цій установі, якщо інше не передбачено договором між цією установою і установою — місцем постійної роботи дослідника.

ПІСЛЯМОВА

1. Аналіз законодавства і практики застосування договорів про співробітництво / виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та компаніями в ЄС, Великій Британії, США свідчить про істотне значення, яке відводиться у договорах урегулюванню відносин щодо інтелектуальної власності, а також розробленню і 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 найефективніші моделі створення і використання ОІВ у співпраці наукових установ, університетів та промислового / бізнесового сектору.

2. Узагальнення кращого досвіду врегулювання прав ІВ у договорах ДР та розроблення рекомендацій щодо різних варіантів розподілу прав ІВ є одним із напрямів діяльності Європейської комісії з удосконалення охорони прав ІВ та трансферу знань у наукових організаціях та університетах. Принципові положення зазначеного регулювання, а також завдання держав-членів ЄС з цих питань визначено 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.

У 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 розроблення модельних договорів ДР з різними варі-

антами врегулювання охорони прав ІВ. Другий рівень полягає у підготовці національних рекомендацій управління ІВ під час проведення досліджень та комерціалізації результатів ДР для наукових установ і університетів.

Третій рівень — розроблення університетами та науковими установами в ЄС, США власних модельних договорів ДР. Керівні принципи укладання договорів у цьому випадку відзначено у політиках установ у сфері ІВ, модельні договори розробляються для різних особливостей виконання ДР з промисловими партнерами. У США, на відміну від ЄС, немає розробки таких договорів міністерствами або агентствами, увагу яких зосереджено на комерціалізації результатів ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, та врегулювання у договорах з агентствами питань охорони прав ІВ.

Слід відзначити провідну роль Великої Британії у розробці комісією Ламберта модельних договорів ДР для різних варіантів відносин ІВ між університетами та компаніями, зміст яких вплинув на розвиток такої діяльності в державах-членах ЄС, та ініціативи Європейської комісії у цій сфері.

Відмінності врегулювання в США порівняно з державами-членами ЄС:

• переважне набуття прав на Нову ІВ у США університетом, навіть за фінансування досліджень компанією, з можливістю для компанії провести у встановлений термін переговори з університетом щодо отримання ліцензії на використання Нової ІВ;

• спрямованість на невикористання під час проведення досліджень конфіденційної інформації компаній для уникнення можливих обмежень щодо публікації результатів досліджень.

3. Попри 30-річний період, що відділяє Україну та інші нові незалежні держави від радянських часів, можливість ознайомлення із сучасною практикою охорони прав інтелектуальної власності у проєктах Рамкових програм ЄС, договорах ДР з університетами, науковими установами держав-членів ЄС та інших країн, на практиці в Україні та інших ННД дотепер використовують підходи до визначення прав на результати досліджень та розробок 80-х років минулого століття, застосовувані у СРСР.

Через це, на відміну від практики ЄС та США:

а) не здійснюється розподіл об'єктів права інтелектуальної власності, що використовуються / створюються під час ДР, на Раніше створені ОІВ, ноу-хау (Раніше створена ІВ) та Нові ОІВ, ноу-хау, що створюються під час виконання договору, та визначення різних правових режимів використання ІВ;

б) не виділяються у результатах, які передаються замовнику, Раніше створена ІВ та Нова ІВ, не зазначається можливість використання Раніше створеної ІВ лише на ліцензійних засадах, а також надання права замовнику або співвиконавцю досліджень використання Нової ІВ на ліцензійних засадах чи за договором про передання майнових прав зі сплатою науковій установі, ЗВО додатково до вартості робіт за договором ДР платежів за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ;

в) немає чіткого розуміння, що замовнику за договором ДР передаються результати ДР, які 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 можливе лише на підставі ліцензійного договору / договору про передання майнових прав;

г) залишаються, як правило, поза договором питання обсягу прав, які має Установа відносно Нової ІВ, право на використання / майнові права на яку надано / передано замовнику. Разом з тим, гарантії можливості НУ використовувати Нову ІВ з метою подальших досліджень, викладання є на цей час одним із принципів політики університетів США та ЄС.

Причинами такої ситуації є відображення у свідомості стандартів СРСР, за якими у «Примірному договорі на створення (передачу) науково-технічної продукції», затвердженому постановою ДКНТ СРСР від 19.11.1987 № 435, у розділі «Інші умови» лише позначалася необхідність наведення «Умов дотримання прав сторін на створювану (передану) науково-технічну продукцію», а у «Положенні про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції» не було жодної згадки відносно об'єктів та прав інтелектуальної власності, що стосуються результатів робіт за договором. Практика застосування примірного договору свідчить про два основні варіанти, які використовували НУ та підприємства у 1980—1990-х роках: а) права на науково-технічну продукцію належать замовнику; б) права на науково-технічну продукцію належать замовнику та виконавцю спільно. Така ідеологія переважно застосовується в Україні та ННД і до цього часу.

Не набув розвитку також у нових незалежних державах, на відміну від держав-членів ЄС, і напрям розроблення відомствами примірних договорів ДР між НУ та організаціями і підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин НУ та організацій. Більш того, що стосується України, законодавством обмежено можливість укладання державними установами та організаціями договорів про спільну діяльність з організаціями, 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 виконання спільних досліджень з компаніями (*collaboration agreement*).

Враховуючи, що предметом основної кількості договорів ДР, які укладаються між організаціями і 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. Тобто плата за виконання договору ДР становить лише

витрати на адаптацію Раніше створеної ІВ, і 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.

4. Принципи, вироблені в ЄС, США, становлять інтерес для вдосконалення цих відносин в Україні, а саме:

• виділення до підписання договору ДР Раніше створеної ІВ, що використовується під час виконання договору, та визначення умов її використання Організаціями. З урахуванням, що Раніше створена ІВ включає, як правило, основні технічні рішення, які входять до результатів робіт (речових об'єктів), які передаються організації (звіт, документація, дослідний зразок тощо), — передбачення укладання з Організацією окремого ліцензійного договору (додатку до договору ДР) з наданням невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ та сплатою ліцензійних платежів;

• виділення Нової ІВ (або зазначення її відсутності), що створюються під час виконання договору ДР. Визначення, що права на такі об'єкти належать ЗВО, науковій установі. Їх використання Організацією можливо за умови укладання ліцензійного договору з Організацією або договору про передання майнових прав на Нову ІВ. За цих умов додатково до оплати вартості проведення робіт за договором Організація виплачує ЗВО, науковій установі ліцензійні платежі за використання ОІВ, ноу-хау. Також, у випадку передання майнових прав, окремо сплачує за передання прав за кожний з ОІВ, ноу-хау;

• визначення, що, якщо ліцензійні платежі або платежі за передання майнових прав не відповідають прямим надходженням та вигодам Організації від їх використання, ЗВО, наукова установа та Організація 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, освітянської діяльності [1].

Підходи до укладання договорів ДР, за їх умови впровадження в Україні, **можуть призвести до істотного збільшення обсягу коштів, які надходять науковим установам, закладам вищої освіти через оплату організаціями та підприємствами не тільки виконання договору ДР, а й ліцензійних платежів за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ, а також платежів за передання майнових прав на Нову ІВ.**

[1] Вказане не потрібно у разі надання невиключної ліцензії. Проте потребує визначення у випадку надання виключної та одиночної ліцензії (останнє є актуальним, якщо працівники Установи, наприклад, передбачають використовувати Нову ІВ в освітянських цілях в інших ніж Установа закладах).

5. Урегулювання відносин ІВ у договорах ДР в Україні потребує реформування, напрямами якого може бути:

На рівні законодавства:

5.1. Внесення змін до глави 62 ЦК України та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», інші законодавчі акти.

Так, у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» доцільно передбачити розділ 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 виконання договорів ДР.

Вирішення проблеми обмежень укладання договору про спільну діяльність з проведення досліджень між НУ та підприємствами без об'єднання вкладів, що 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» можливості укладання договорів про співробітництво з проведення досліджень та розробок науковими установами та ЗВО без об'єднання вкладів без додаткових погоджень.

Нагальним питанням є внесення змін до глави 62 ЦК України «Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт», де доцільно передбачити:

- 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 договору є:
  - — зазначення обсягу прав сторін з використання речових об'єктів — результатів робіт, які передаються замовнику;
  - — зазначення ОІВ, ноу-хау, що були створені до укладання договору і використовуються під час виконання договору, або використання речових результатів робіт за договором;
  - — 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 розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності або передбачення у договорі ДР відповідного розділу з дотримання вимог щодо укладання договору гл. 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України;
  - — визначення, що розмір роялті за використання ОІВ, ноу-хау замовником або розмір плати за передання майнових прав ІВ на ОІВ, ноу-хау має відповідати звичаям ділового обороту та принципам справедливості, добросовісності й розумності (див. ст. 3 ЦК України);

— визначення права НУ на використання Нової ІВ в цілях наукових досліджень та викладання, якщо університетом, науковою установою надана підприємству виключна / одинична ліцензія на використання / передані майнові права на Нову ІВ.

На рівні методичного забезпечення і розроблення примірних договорів та застережень до договорів:

5.2. Ухвалення на державному рівні рекомендацій щодо політики у сфері інтелектуальної власності у наукових установах та ЗВО, а також відповідних політик у сфері інтелектуальної власності державними академіями наук, науковими установами та ЗВО.

5.3. Розроблення на рівні державних органів, державних академій наук, наукових установ, ЗВО примірних договорів ДР та застережень щодо охорони прав ІВ для різних варіантів взаємовідносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами.

5.4. Просування на державному рівні нової фінансової моделі взаємовідносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами, що передбачає отримання науковими установами та ЗВО значно більших коштів у разі виконання досліджень на замовлення підприємств через сплату крім вартості робіт за договором ДР платежів за використання ОІВ, ноу-хау, що містяться в результатах таких досліджень.

З урахуванням того, що в разі виконання ДР на замовлення підприємств в Україні зазвичай здійснюється адаптація раніше створених ЗВО, науковими установами результатів, наведені принципи мають вносити ясність для сторін договору:

• щодо складу ОІВ, ноу-хау, які містяться в результатах виконання ДР, що передаються замовнику (речові об'єкти — звіт, документація, дослідний зразок тощо);

• щодо умов використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

6. Аналіз можливих варіантів взаємовідносин наукових установ, ЗВО та організацій, підприємств — замовників досліджень, а також організацій, які виконують дослідження в Україні за договорами про співробітництво, дав змогу виділити основні варіанти врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР в Україні.

Варіант 1. Отримання підприємством *готового екземпляру виробу*, який розроблено (виготовлено) Установою на основі Раніше створеної ІВ установи. До коштів, які сплачує підприємство, входять витрати на виготовлення виробу, документації з обслуговування виробу, навчання персоналу підприємства, інші витрати. Документація, яку передають, стосується лише обслуговування та застосування виробу. Не входить надання ліцензії / передання виключних майнових прав ІВ. Під час виконання договору ДР не передбачається отримання нових патентоздатних технічних рішень чи нових ноу-хау. Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, її зміст відносять до конфіденційної інформації

із забороною підприємству розголошувати ноу-хау, подавати патентні заявки на технічні рішення, що становлять ноу-хау. У разі 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, розроблених 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*. Отже, використання підприємством результатів робіт можливе лише за умови надання Установою підприємству ліцензії на використання Раніше створеної ІВ.

Кошти, які сплачує підприємство, містять:

• витрати на виготовлення виробу, документації, впровадження, навчання персоналу підприємства тощо;

• ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Раніше створеної ІВ.

Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, її зміст відносять до конфіденційної інформації (див. Варіант 1). Під час виконання договору не передбачається створення нових патентоздатних рішень чи ноу-хау.

Варіант 2.2. Те саме, що варіант 2.1, проте результати робіт, які 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 зі сплатою ліцензійних платежів;

• невиключної (одиничної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів.

У разі невикористання Нової ІВ підприємством упродовж терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиничної ліцензії розривають або замість нього укладають договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 2.3. Те саме, що варіант 2.2, проте результати робіт, які передаються підприємству, *крім Раніше створеної ІВ та Нової ІВ Установи містять Нову ІВ, створену сторонами спільно*.

Такий випадок є допустимим лише *в разі дійсного творчого внеску працівників підприємства* у створення Нової ІВ. Установа і підприємство мають до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори щодо надання підприємству:

• невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів;

• невиключної (одиничної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів;

• у межах частки спільних майнових прав на Нову ІВ Установи і Організації — невиключної (одиничної) ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 3.1. Результати робіт, що передаються підприємству, *не містять Раніше створену ІВ і містять Нову ІВ Установи, на використання якої підприємству надається ліцензія.*

Кошти, які сплачує підприємство, складаються з:

• витрат на розроблення технологій, виробу, виготовлення дослідного зразка виробу, документації, навчання працівників підприємства, надання послуг з упровадження виробу, технології на підприємстві тощо;

• ліцензійних платежів (разові та/або періодичні) за використання Нової ІВ.

У разі невикористання Нової ІВ підприємством упродовж терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиничної ліцензії розривають або замість нього укладають договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

Варіант 3.2. Результати робіт, що передаються підприємству, *не містять Раніше створену ІВ і містять Нову ІВ Установи, виключні майнові права на яку передаються підприємству.*

Установа і 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 передання 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:

• з метою досліджень (крім комерціалізації або виконання робіт на замовлення третіх осіб, що передбачають комерціалізацію результатів досліджень);

• з метою викладання без права розголошувати ноу-хау, конфіденційну інформацію, якщо вона міститься у Новій ІВ.

У разі невикористання Нової ІВ підприємством упродовж терміну, встановленого договором, НУ та підприємство мають укласти договір про передання Установі підприємством виключних майнових прав на Нову ІВ.

7. Відносно досліджень, які фінансуються за бюджетні кошти, в ЄС у регламентах щодо реалізації Рамкових програм досліджень та інновацій, інших документах РП міститься комплекс зобов'язань учасників проєкту щодо охорони прав ІВ та розповсюдження результатів. Принципові положення містять: набуття прав ІВ на результати проєкту стороною, яка їх

отримала; визначення особливостей управління правами на спільні ОІВ в окремій угоді або передання прав на спільні ОІВ одній стороні проєкту; забезпечення сторонами проєкту охорони прав ІВ та конфіденційної інформації; використання сторонами Раніше створеної ІВ для реалізації проєкту, як правило, безоплатно та Раніше створеної ІВ і Нової ІВ з комерційною метою — на платних умовах; визначення особливостей розподілу та охорони прав ІВ в угоді консорціуму; зобов'язання з поширення результатів проєкту з наданням відкритого доступу до наукових публікацій і даних, не порушуючи конфіденційності та прав ІВ; умови доступу до результатів ДР Європейської комісії тощо. Європейська комісія не набуває прав ІВ на результати ДР, що фінансується нею, за винятком випадків, коли виконавці проєкту не передбачають здійснювати охорону прав ІВ. Доступ до результатів проєкту для промисловості, як правило, здійснюється через надання науковою організацією (університетом) ліцензії на справедливих комерційних умовах на виключній або невиключній основі.

7.2. У США основні принципи врегулювання прав ІВ у договорах ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, такі:

• з ухваленням Закону Бея — Доула закріплення за некомерційними установами та МСП прав на винаходи, які створено за бюджетного фінансування, із зобов'язаннями здійснювати їх комерціалізацію;

• збереження за Урядом права *march-in rights* з використанням винаходів для державних потреб та правом надавати ліцензії на використання іншим організаціям, а також вирішувати питання передання прав на винахід іноземним організаціям і здійснювати патентування в країнах, де виконавцем досліджень це не зроблено;

• у разі використання винаходів, створених за рахунок фінансування Урядом, продукція, яка втілює предмет винаходу, має вироблятися в основному в США;

• у разі відмови університету здійснювати патентування створених під час ДР винаходів права на їх патентування належать Уряду в особі державних агентств, що здійснюють фінансування досліджень. У разі, якщо університет вирішить не подавати заявку на патент і не здійснювати комерціалізацію, а державне агентство вирішить, що патентну охорону і комерціалізацію Уряд не здійснюватиме, винахідник(и) може вимагати отримання прав на винахід від Уряду;

• права державних агентств надавати невиключні ліцензії на винаходи, що належать федеральному урядові (створені державними службовцями, винаходи у певних сферах, наприклад, оборона), за виконанням певних умов — виключні ліцензії;

• для угод *CRADA* визначення можливості використання компанією технології, що розроблена у державній лабораторії в комерційних цілях та для посилення позиції економіки США; співробітництва компанії та лабораторії з метою подальшого вдосконалення технології, розробленої в лабо-

раторії, та її комерційним застосуванням (зокрема, технології військового застосування); співробітництва для досягнення певних державних цілей (лабораторії Army, Navy, Air Force тощо);

• широке використання під час укладання договорів модельних застережень, розроблених агентствами для різних взаємовідносин агентства і виконавця;

• відображення принципів урегулювання прав інтелектуальної власності в договорах ДР у Політиках у сфері прав ІВ університетів США та модельних договорах зі співробітництва в грантових угодах зі спонсорами та партнерами проєктів. У цьому випадку, як правило, забороняється передання майнових прав на винаходи, патенти на які отримано університетом, компанії; використання винаходів здійснюється за ліцензійними договорами. Отримане роялті після сплати витрат і виплати частки винахідникам має використовуватися для подальших наукових досліджень чи освіти.

7.3. В Україні до 2012 р. діяла практика закріплення прав на результати ДР за Міністерством освіти і науки України та іншими органами виконавчої влади, які не вживали заходів з охорони прав ІВ і не здійснювали комерціалізацію результатів досліджень.

У системі НАН України, відповідно до актів НАН України 2008 р., права на результати досліджень, що виконуються за рахунок фінансування НАН України, закріплюються за науковими установами — виконавцями досліджень.

В ухваленні 2012 р. зміни до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та 2016 р. — до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було внесено розроблені ЦДІВТТ НАН України положення щодо закріплення за науковими організаціями та ЗВО — виконавцями досліджень прав на технології та їх складові та на ОІВ (за винятком технологій, віднесених до державної таємниці, та в інших випадках, визначених законом), що дало змогу увідповіднити законодавче регулювання із практикою США та Європейської комісії. Також документами НАН України було визначено особливості створення і використання ОІВ під час реалізації науково-технічних проєктів наукових установ та підприємств і організацій. Слід зазначити, що не всі органи виконавчої влади адаптували свої акти стосовно закріплення прав на технології та інші результати ДР за виконавцями до зазначених вище законів України.

8. У монографії досліджено також деякі питання врегулювання прав ІВ у договорах ДР, зокрема:

• права ІВ у договорах, що укладаються національними та міжнародними науковими фондами, космічними агентствами ЄС і США;

• набуття прав ІВ у разі проведення ДР сторонами договору спільно;

• охорона конфіденційної інформації, комерційної таємниці під час укладання договорів ДР;

• особливості регламентації прав ІВ у зовнішньоекономічних договорах ДР;

• відкритий доступ до результатів досліджень та врегулювання прав ІВ у договорах ДР;

• врегулювання створення ОІВ та використання прав ІВ у разі тимчасової роботи українських дослідників за кордоном та іноземних дослідників в Україні.

Висновки щодо цих питань наведено у відповідних розділах монографії.

9. На підставі проведеного дослідження ЦДІВТТ НАН України було підготовлено зміни до нормативних актів НАН України, а також пакет рекомендацій, застережень та примірних договорів щодо врегулювання у договорах ДР створення, охорони та використання ОІВ відповідно до практики держав-членів ЄС, США.

5 липня 2023 р. Президією НАН України ухвалено розпорядження № 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» [2]. Метою розпорядження є запровадження у договорах ДР наукових установ сучасних принципів охорони та використання прав інтелектуальної власності, наближення практики укладання договорів ДР до практики ЄС, збільшення фінансових надходжень наукових установ за договорами ДР. Розпорядженням внесені зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України з визначенням особливостей урегулювання охорони прав ІВ у договорах ДР та затверджені рекомендації щодо укладання договорів [3].

Це розпорядження Президії НАН України від 05.07.2023 № 343, пакета рекомендацій і примірних договорів вперше у практиці України, країн ННД започатковує для наукових установ сучасні підходи укладання договорів ДР та охорони прав ІВ у договорах з наближенням правових засад проведення досліджень та розробок та практики ЄС.

10. Слід зазначити нагальну необхідність наближення законодавства України щодо укладання договорів у сфері досліджень та розробок, практики врегулювання у договорах ДР створення, охорони та використання ОІВ до стандартів Європейського Союзу, що відповідатиме стратегічній

[2] Охорона, розподіл та використання прав інтелектуальної власності у договорах на виконання досліджень та розробок та договорах про співробітництво з проведення наукових досліджень з національними та іноземними організаціями та підприємствами. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=2469

[3] Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво / на виконання досліджень з національними та іноземними підприємствами та організаціями. Рекомендації, форми договорів та застереження. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=2500

меті — вступу України до ЄС, входженню України в Європейський науковий простір, а також вимогам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стосовно поступового наближення до політики та права ЄС у сфері науки і технологій (ст. 375).

Викладений у монографії аналіз законодавства і практики ЄС, держав-членів ЄС, США, Великої Британії, України, країн ННД, висновки та рекомендації спрямовані на вирішення зазначеного питання. Підготовлений авторами пакет методичних рекомендацій, примірних договорів та застережень щодо укладання договорів дає можливість розпочати реалізацію застосування в Україні сучасних стандартів урегулювання створення, охорони та використання ОІВ у договорах ДР.

Актуальним є розширення застосування в Україні врегулювання прав інтелектуальної власності у договорах ДР відповідно до практики ЄС, а також відстеження подальшої практики ЄС, держав-членів ЄС у цьому напрямі та її використання в Україні.

ДЖЕРЕЛА

До розділу 2

2.1. Загальні закономірності: Європейський Союз, США, Україна

Material Transfer Agreements. Stanford. Industrial Contracts Office. URL: https://ico.sites.stanford.edu/mtas

Overview of Clinical Trial Agreements. Office for Sponsored Research. Northwestern University. October 18, 2019. URL: www.feinberg.northwestern.edu (Last accessed: 15.08.2021).

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

Model Clinical Investigation Agreementfor medical technology industry, Primary Care model Clinical Trial Agreement, Model Industry Collaborative Research Agreement, Model Non-Commercial Agreement etc. Model site agr eements. National Institute of Health Research. 2020. URL: https://www.nihr.ac.uk/

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.

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

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 ed. 68 p.

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.

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.

General multy-bebeficiary model grant agreement for the Horizon 2020 programme (H2020 General MGA —MULTI). European Commission. 2014.

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.

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.

Model Agreements. WIPO. version July 25, 2018. 237 p.

University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: 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.

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.

Про затвердження Порядку укладення 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: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296.

ГОСТ Р 58086-2018 Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ.

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008, зі змінами).

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. URL: https://uran.inprojournal.org/article/view/274613

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.

Шахбазян К.С. Договори з досліджень та розробок з науковими установами в рамкових програмах наукових досліджень ЄС. *Український часопис міжнародного права*. 2020. № 4. URL: https://jusintergentes.com.ua/images/2020/4/Shahbazian.pdf

Шахбазян К.С. Права інтелектуальної власності в договорах на проведення досліджень і розробок Всесвітньої організації інтелектуальної власності. *Інформація і право*. 2020. № 4 (35). С. 67—72. URL: ippi.org.ua/sites/default/files/8_18.pdf

Махновський Д.С., Шахбазян К.С. Застосування модельних договорів при здійсненні досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в державах-членах ЄС та нових незалежних державах. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 9. URL: www.lsej.org.ua/9_2020/31.pdf

Махновський Д.С. Напрямки законодавчого регулювання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР, що фінансуються з державного бюджету, у нових незалежних державах. *Юридична Україна*. 2020. № 10. URL: https://yu.yurincom.com/napryamy-zakonodavchogo-regulyuvannya-rozpodilu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-u-dogovorah-na-vykonannya-nddkr-shho-finansuyutsya-z-derzhavnogo-byudzhetu-v-novyh-nezalezhnyh-derzhavah/

Шахбазян К.С. Розподіл прав інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок, які укладаються між міжнародними організаціями або фондами та науковими установами в ЄС. *Юридична Україна*, 2021, №10.

Шахбазян К.С. Договірно-правове регулювання збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання такої інформації при проведенні досліджень і розробок: досвід ЄС та країн світу. *Інформація і право*. 2021. № 4. С. 202—213. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/24_2.pdf

Махновський Д.С. Охорона прав інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договорах з проведення досліджень та розробок. *Юридична Україна*. 2021. № 11. http://yu.yurincom.com/nomer-11-2021/

Махновський Д.С. Охорона конфіденційної інформації у договорах на проведення досліджень та розробок в Україні та нових незалежних державах. *Юридична Україна*. 2021. № 12. URL: http://yu.yurincom.com/nomer-12-2021/

Шахбазян К.С. Права на винаходи, створені спільно сторонами Договору з досліджень і розробок в ЄС та США. *Право.UA: ЮНЕСКО Соціо*. 2022. № 3. С. 146—154. URL: https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2022-3/Pravo_ua_2022_3_146.pdf

Шахбазян К.С. Політика відкритого доступу до результатів науково-дослідних проєктів, закріплена в договорах на проведення досліджень і розробок: досвід країн Європи, США та шляхи його впровадження в Україні. *Інформація і право*. 2022. № 3 (42). С. 130—140. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/14_24.pdf

Капіца Ю.М., Махновський Д.С., Шахбазян К.С. Права інтелектуальної власності на результати досліджень українського вченого, що працює за кордоном, та іноземного вченого, що працює в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2022. № 6. URL: http://uran.inprojournal.org/article/view/274613

Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень та розробок та комерціалізації результатів досліджень. Винахідницька діяльність у наукових установах: наук.-практ. вид. / за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Логос, 2021. С. 96–97, 188–205.

Європейський Союз і держави-члени

Нормативні акти

Commission recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. 2008/416/EC. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. (Work Package 2 Interim Results Service Contract No. 2013/SI2.645215. D2.1 Overview of existing model agreements; D2.2 Report on existing model agreements; D2.4 Final EU model agreements), 2014. European Commission. 157 p.

European Commission, Directorate-General for Research, Report of the ERA Expert Group,«Knowledge sharing in the European Research Area (ERA)», 2008, https://doi.org/10.2777/34138

Інші джерела

CREST cross-border collaboration Decision Guide, 2006. URL: www.ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

Decision guide for universities and companies to determine which agreements to use for collaborative research projects. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-decision-guide

Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines. 2004. WP EUR 20915 EN, ISBN 92-894-6422-4.

Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html (03.2019)

Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation — Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html (03.2019)

First Report on the Knowledge Transfer Stakeholder Forum» — final report, April 2014. URL: https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt_d3.2_first_report_on_kt-forum_v1.1.pdf

Guide to Intellectual Property Management: Strategic Decision-Making in Universities developed by the UK IPO. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308072/ipasset-management.pdf

Guidance. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit

Guidance. Non-disclosure agreements. URL: https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements

Guidance University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit.6 October 2016. Updated 3 April 2019. URL: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit

Knowledge transfer office co-operation and intellectual property markets in Europe — final report, January 2014. URL: https://iu21kt.eu/fileadmin/iu21kt/documents/iu21kt_d3.1_analysis-of-kto-cooperation-and-ip-markets_v2.1-final.pdf

Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines. 2004.

Intellectual property Cross-border collaboration between publicly funded research organisations and industry and technology transfer training, Crest Report, 2006 — 2nd cycle, September 2006. URL: www.ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kina20796enc.pdf

Modèle de contrat de recherche et développement en universite. URL: https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-la-rochelle/droit-de-la-recherche-et-linnovation/modele-dun-contrat-de-collaboration-de-recherche/6990060

Model agreements for collaborative research. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research#european-commission-cross-border-decision-guide

The Intellectual Property Agreement Guide IPAG, a project of Universities Austria. URL: https://www.ipag.at/en/

Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA) Model Consortium Agreement. URL: https://wwwbioinnovation.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2015/09/model-agreement-supported-innovation-collaboration.pdf

Україна

Нормативні акти

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV.

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 30.10.2008 № 622, від 01.03.2013 № 142, від 15.06.2015 р. № 430, від 17.05.2016 р. № 293, від 30.01.2020 № 69). URL: https://ipr.nas.gov.ua/

Інші джерела

Політика КПІ у сфері інтелектуальної власності. НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського. URL: https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/Politika-OPIV.pdf

Договір на виконання науково-дослідних робіт. Одеський національний економічний університет. URL: https://www.google.com

Положення про науково-дослідну частину університету. Одеський національний економічний університет. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/ndch_polozh.pdf

Положення про інтелектуальну власність у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. URL: http://pnpu.edu.ua/intellectual-property

Положення про порядок документального супроводження процесів виконання госпдоговірних наукових тем. Полтавська державна аграрна академія. URL: https://www.pdaa.edu.ua

Положення про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара. URL: https://www.dnu.dp.ua/view/gospodarski_ndr

КНУ ім. Тараса Шевченка «Положення про науково-дослідну роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». URL: http://science.univ.kiev.ua

Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Додаток 4. Львівський національний університет імені Івана Франка. URL: https://www.lnu.edu.ua/

Положення про порядок ведення договірної роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування. Національний університет Водного господарства та природокористування. URL: https://www.google.com

Положення про основні засади охорони прав об'єкти інтелектуальної власності в Національному університеті «Києво-Могилянська академія. Національний університет «Києво-Могилянська академія». URL: https://www.ukma.edu.ua/

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Сумському державному університеті. Сумський державний університет. URL: https://normative.sumdu.edu.ua

Положення про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. URL: https://www.khadi.kharkov.ua

США

Нормативні акти

35 USC Ch. 18: Patent rights in inventions made with federal assistance, From Title 35— Patents, Part II— Patantability of inventions and grant of patents. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title35-chapter18&edition=prelim

Patent and Trademark Clarification Act of 1984 (P.L. 98-620). URL: http://uscode.house.gov/statutes/pl/98/620.pdf

National Cooperative Research Act of 1984; Public Law 98-462. URL: http://uscode.house.gov/statutes/pl/98/462.pdf

The Federal Technology Transfer Act of 1986 (P.L. 99-502). URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/99/hr3773

Інші джерела

Clinical Trial Agreement Between the Pennsylvania State University and the Milton S. Hershey Medical Center and Sponsor. URL: https://view.officeapps.live.com/op/

Collaboration Agreement between Stanford Junior University («Stanford») and Company INC. («Company»). URL: https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types/collaboration-agreements

Harvard Sample MTA to Company For Internal Research, Sample Material Evaluation MTA. URL: https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/material-transfer-agreements/

NIH Guide to Grants and Contracts. URL: https://grants.nih.gov/funding/index.htm

FAQs for Sponsored Research Agreements. Industrial Contracts Office (stanford.edu). URL: https://ico.stanford.edu/faqs-sponsored-research-agreements

Clinical Trial Research Management Group (CT-RMG). URL: https://med.stanford.edu/rmg.html

Pensilvania Universitity State Policies (psu.edu). URL: https://policy.psu.edu/policies#Intellectual%20Property

Stanford Material Transfer — Industry Agreement. URL: https://ico.stanford.edu/stanford-researchers/agreement-types/material-transfer-agreements

Statement of Policy in Regard to Intellectual Property. URL: https://otd.harvard.edu/uploads/Files/IP_Policy_6-11-2019_(FINAL).pdf

ВОІВ

Модельні документи

WIPO. WIPO Collaboration Agreements or Joint Research Agreements. Managing Collaboration Between Research Institutions and Industry. IP related Collaboration Contracts. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/meetings/2011/tt_belgrade/docs/Topic_5_IP_related_Collaboration_Contracts_Spasic.pdf

WIPO Model Intellectual Property Policy for Universities and research Institutions. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf

WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/competition-policy/en/docs/survey_report_joint_rxd_june2015.pdf

Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions.

Model Agreements. WIPO IP Toolkit for Academic and Research Institutions. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_knowledgetransfer/index.html#toolkit

Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

Model Agreements. WIPO IP Toolkit for Academic and Research Institutions. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_knowledgetransfer/index.html#toolkit

WIPO. Overview — Agreements in R&D and Technology Transfer. URL: https://www.wipo.int/amc/en/docs/huisken.pdf

Інші джерела

WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39002;

WIPO. Overview — Agreements in R&D and Technology Transfer. URL: https://www.wipo.int/amc/en/docs/huisken.pdf

WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/competition-policy/en/docs/survey_report_joint_rxd_june2015.pdf

WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Seventeenth Session. Geneva, April 11 to 15, 2016. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39002;

Шахбазян К.С., Права інтелектуальної власності в договорах на проведення досліджень та розробок Всесвітньої організації інтелектуальної власності — *Інформація і право*. 2020. № 4 (35). С. 67—72. URL: ippi.org.ua/sites/default/files/8_18.pdf

До розділу 3

3.1. Договори з урядовими органами, установами, що фінансують ДР

Європейський Союз

Нормативні акти

Commission recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations. 2008/416/EC. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

Commission Regulation (EU) No. 1217/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements Text with EEA relevance. URL: https://minjust.gov.ua/files/31388

Commission Staff Working Document Guide on Dealing With Innovative Solutions in Public Procurement. 10 elements of good practice Brussels, 23.2.2007 SEC(2007) 280. URL: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vikqhkyj5fzw

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Pre-commercial Procurement: driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe. COM/2007/0799 final.

Public Procurement for research and innovation, independent Wilkinson expert group, 2005.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Pre-commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe». SEC(2007) 1668, Brussels, 14.12.2007. COM(2007) 799 final

European Commission, Directorate-General for Research, Report of the ERA Expert Group,«Knowledge sharing in the European Research Area (ERA)», 2008, https://doi.org/10.2777/34138

Model grant agreement (HORIZON2020), article 16 — Intellectual Property Rights (IPR) — Background and Results — Access Rights and Rights of Use. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

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. Title II Rules for Participation and Dissemination.

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, Title III Rules Governing the Exploitation and Dissemination of Results.

Інші джерела

CREST cross-border collaboration Decision Guide, 2006. URL: www.ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

H2020 ProgrammeAGA —Annotated Model Grant Agreement (December, 2018, Version). URL: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

HORIZON2020 Guide for applicants. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf

Latker Norman (2000-09-24). «Brief History of Federal Technology Transfer». IPMall.

Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines, 2004, Expert Group Report, WP EUR 20915 EN.

IP Management in collaborative Horizon Europe projects. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/out-now-your-guide-intellectual-property-management-horizon-europe-2022-12-01_en

Intellectual property Cross-border collaboration between publicly funded research organisations and industry and technology transfer training, Crest Report, 2006 — 2nd cycle, September 2006. URL: www.ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kina20796enc.pdf

Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer. Work Package 2 Interim Results Service Contract No. 2013/SI2.645215. D2.1 Overview of existing model agreements; D2.2 Report on existing model agreements; D2.4 Final EU model agreements, 2014. European Commission. 157 p.

Держави-члени ЄС

Ireland IP Protocol. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Reports-Publications/Ireland-s-National-IP-Protocol-2019-.pdf

Innovation Partnership Programme Guidelines for Intellectual Policy for Intellectual Property Rights at the University of Oslo. URL: https://www.uio.no/english/about/regulations/research/intellectual-property/

Property Heads of Agreement. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Practical-Guides/Enterprise-Ireland-Innovation-Partnership-Programme-Guidelines.pdf

Putting public research to work for Ireland — Policies and procedures to help industry make good use of Ireland's public research institutions. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/ManagingIP/National-IP-Protocol/

Україна

Нормативні акти

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V.

Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII.

Про затвердження Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науковотехнічні) проекти НАН України: Постанова Президії НАН України від 07.10.2015 № 236.

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (затверджено постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339).

Порядок організації наукових досліджень і науково-технічних розробок (затверджено наказом ДФС від 30.12.2014 № 410, зі змінами). URL: https://ips.ligazakon.net/

Правила ведення договірної роботи з наукової і науково-технічної діяльності в Міністерстві палива та енергетики України (затверджено наказом Міністерства енергетики України № 323 від 09.07.2007). URL: https://mev.gov.ua/

Методичні рекомендації щодо розподілу майнових прав на службові об'єкти права інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дослідних або дослідно конструкторських та дослідно-технологічних робіт затверджено МОН України 02.06.2019. URL: https://mon.gov.ua

США

Нормативні акти

31 USC 6302, 6304 (Code § 6304. Using grant agreements. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/6304

35 US Code § 203 — March-in rights. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/203

35 US Code Chapter 18 — Patent Rights in Inventions made with Federal Assistance. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-II/chapter-18

Full text of the Federal Grant and Cooperative Agreement Act. 92 Stat. 3 — Federal Grant and Cooperative Agreement Act. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3.pdf

Patent Licensing Transactions. Appendix 8 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 1 and the Federal Trade Commission. URL: www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm

Інші джерела

Determining Whether to Issue a Grant or Cooperative Agreement. URL: https://www.nsf.gov/pubs/2022/nsf22053/nsf22053.jsp

Guidelines for Patent Clauses in Agreements with Federal Sponsors. University of California. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/chapter11/chapter-11-300.html

Government Rights in CRADA Subject Inventions Sample Clauses. URL: https://www.lawinsider.com/clause/government-rights-in-crada-subject-inventions

Vicki Loise, Ashley J. Stevens. The Bayh-Dole Act Turns 30. *Science translational medicine*. Vol 2, Issue 52. 6 Oct 2010, p. 52. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.300148

3.2. Охорона прав інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються агентствами з дослідження космосу в ЄС та США

Європейський Союз, ESA

Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements Text with EEA relevance.

Commission Regulation (EEC) No. 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements. *Official Journal L 219*. 16.08.1984. p. 15.

Commission Regulation (EEC) No. 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements. *Official Journal L 61*. — 4.03.89. p. 1.

Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements. 2014/C 89/03.

Munoz-Rodriguez M.C. Developments and perspectives of the European Space Policy. *19th ECSL Summer Course on Space Law and Policy*, University of Jaen (Spain), 2nd September 2010.

Global challenges: taking full benefit of European space systems: 7th Space Council resolution. Brussels, 25 November 2010. URL: http://download.esa.int/docs/7th_Space_Council_resolution.pdf

Technology Transfer Programme. *European Space Agency.* Official Website. URL: http://www.esa.int/SPECIALS

Project on The Commercialisation of Space and the Development of Space Infrastructure: The Role of Public and Private Actors. OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/

Lascar S., Gugliemi M., Martinez de Aragon A., Nati M., Williams E., Maresi L. European Space Technology. *ESA Bulletin* 112, November 2012.

Highlight of ESA Rules and Regulations. URL: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations

Regulation of The European Space Agency. General Clauses and Conditions for ESA Contracts, ESA/REG/002, rev. 1 Paris, 7 February 2013. URL: http://emits.sso.esa.int/emits-doc/e_support/GCE/ESA_REG_002_GCC_rev_1.pdf

Rules on Information, Data and Intellectual Property ESA/REG/008 Paris, 23 April 2014. *Regulations of the European Space Agency.* URL: http://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA-REG-008-EN.pdf

General Clauses and Conditions for ESA Contracts, 29 June 2015. *Regulations of the European Space Agency.* URL: http://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA_REG_002_rev2_new_Annex1_revised.pdf

Security Regulations. *Regulations of the European Space Agency.* URL: http://download.esa.int/docs/LEX-L/Contracts/ESA-REG-004-E.pdf

National Space Policy. Sec. 4(d) (Commercial Space Guidelines). National Science and Technology Council. September 19, 1996. *Office of Space Commercialization.* Official Website.

США, NASA

The National Aeronautics and Space Act. Pub. L. No. 85-568. 72 Stat. 426 (Jul. 29, 1958); 105(a), 107(d) 1998. *NASA*. Official Website. 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

US National Space Policy, National Security Presidential Directive (NSPD) 49, US Office of Science and Technology Policy, 31 August 2006, 2, goal 5. URL: www.ostp.gov/html/US%20National%20Space%20Policy.pdf

NASA Directive (NPD) 1050. II. 23 December, 2008. NASA Online Directives Information System. URL: http://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPD&c=1050&s=lH

Morris Edward M. The Importance of Space Commerce to National Power. *High Frontier. The Journal for Space & Missile Professionals.* 2007. Vol. 3, No. 2. P. 3.

Whalen David J. Communications Satellites: Making the Global Village Possible» (27 July 2007). URL: http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/satcomhistory.html

Commercial Space Act, 1998. URL: http://www.oosa.unvienna.org/pdf/spacelaw/national

NASA Directive (NPD) 1050.1, Authority to Enter into Space Act Agreements. URL: http://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPD&c=1050&s=1H

Space Act Agreements Manual. URL: http://www.nasa.gov/offices/ogc/commercial/index.html

NASA Advisory Implementing Instruction, Space Act Agreements Guide, NAII 1050-1C (Last Updated: August 11, 2014)

Space Act Agreements Guide, NASA Advisory Implementing Instruction» NAII 1050-1C (Last Updated: August 11, 2014; Effective Date: February 25, 2013). URL: http://nodis3.gsfc.nasa.gov/NPD_attachments/NAII_1050-1C_08112014.pdf

Schaefer M. Introduction: Formalism, Informalism, and Innovation in Space and Telecommunications Law. *Nebraska Law Review.* 2008. Vol. 86, Issue 2. P. 495. URL: http://digitalcommons. unl. edu/nlr/vol87/

3.3. Договори з національними та міжнародними фондами

Європейський Союз

Нормативні акти

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Pre-commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe». SEC(2007) 1668, Brussels, 14.12.2007 — COM(2007) 799 final.

Commission Staff Working Document Guide on Dealing with Innovative Solutions in Public Procurement 10 elements of good practice Brussels, 23.2.2007 SEC(2007) 280.

Communication from the Commission Framework for state aid for research and development and innovation (RDI_framework), 2.1. Research and knowledge dissemination

organisations and research infrastructures as recipients of state aid. 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Pre-commercial Procurement: driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe {SEC(2007) 1668}. COM/2007/0799**.**

Public Procurement for research and innovation, independent Wilkinson expert group, 2005.

Інші джерела

Catalogue of Model Agreements. URL: https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Catalogue-of-Model-Agreements/?pageNumber=6

CREST report Intellectual property — European Commission. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kina20796enc.pdf

Expert Group on the Management of IPR report: Management of Intellectual Property in Publicly-Funded Research Organisations: Towards European Guidelines KI-NA-20-915-EN-C:

Україна

Угода між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 — Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014—2020) Ратифіковано Законом України від 15.07.2015 № 604-VIII.

Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок: постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1170.

США

Нормативні акти

37 CFR Part 401 — Rights to Inventions made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms under Government Grants, Contracts and Cooperative Agreements. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-IV/part-401

37 CFR Part 404 — Licencing of Government-Owned Inventions. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/part-404

NIH Grant Policy Grants to Federal Institutions and Payments to Federal Employees Under Grants. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_17/17_grants_to_federal_institutions_and_payments_to_federal_employees_under_grants.htm

NIH Grant Policy Statement. 8.2 Availability of Research Results: Publications, Intellectual Property Rights, and Sharing Research Resources. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_8/8.2_availability_of_research_results_publications__intellectual_property_rights__and_sharing_research_resources.htm

NIH Grant Policy Statement. 8.2.4. Inventions and Patents. 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

Policy Directive Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Program. US SBA. Office of Investment and Innovation. May 2, 2019. SBIR/STTR Policy Directive.

Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980. 15 USC § 3710a — Cooperative research and development agreements. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/3710a

The Small Business Innovation Development Act (P.L. 97-219).

Інші джерела

Kinsella Peter. Hidden risks of patent license agreements: what you do not know can hurt you. From PLI's Course Handbook 3rd Annual Patent Law Institute. New York — March 2—3, 2009, San Francisco — March 23—24, 2009.

Proposal & Award Policies & Procedures Guide. D. Intellectual Property. URL: https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg22_1/nsf22_1.pdf

Report on Antitrust and Intellectual Property Federal Trade Commission. URL: www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm

The Standard Terms and Conditions resulted from an initiative of the Research Business Models (RBM) Subcommittee of the Committee on Science of the NSTC. URL: www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2008-01-25/pdf/E8-1262.pdf

«Bayh-Dole Act». Manual of Patent Examining Procedure. USPTO. Archived from the original on 2011-09-20. Retrieved 2011-08-19. URL: https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current

До розділу 4

ЄС

DESCA Model Consortium Agreement for Horizon Europe (December, 2021). URL: http://www.desca-agreement.eu/

European IP Helpdesk factsheet. Joint ownership. 2022. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f3f4f1d-87fa-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en

EUCAR Model Consortium Agreement. URL: https://www.eucar.be/eucar-model-consortium-agreement-horizon-2020/

European Commission Guidance How to draw up your H2020 consortium agreement. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf

Expert Group on the Management of IPR report: Management of Intellectual Property in Publicly-Funded Research Organisations: Towards European Guidelines KI-NA-20-915-EN.

Horizon Europe (HORIZON) Model Grant Agreement. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

Horizon Europe Consortium Agreement. URL: https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/

Intellectual asset management for universities. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308072/ipasset-management.pdf

Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

The Digital Europe MCARD — H2020 Model Consortium Agreement. URL: https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-mcard-2020-version-2-2/

The National Code of Practice for Managing and Commercialising Intellectual Property from Public-Private Collaborative Research. URL: https://www.ncirl.ie/Portals/0/Commercial%20Office/NCI%20Intellectual%20Property%20Policy%202016.pdf

Schallnau J. Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements. *European IPR Helpdesk Bulletin*. No. 4, January — March 2012.

Україна

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 04.07.2002. Ратифіковано Законом України від 25.12.2002 №368-IV.

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 04.12.2006. Ратифіковано Законом від 15.04.2009 № 1262-VI.

Винахідницька діяльність у наукових установах: наук.-практ. вид. / за ред. Ю.М. Капіци; кол. авт.: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров Київ: Логос, 2021. 455 с.

США

Agreement, entered into pursuant to the Federal Technology Transfer Act of 1986, as amended (15 USC § 3710a et seq.) and Executive Order 12591 of April 10, 1987.

Clemson University Intellectual Property Policy. URL: http://media.clemson.edu/research/technology-transfer/ip-policy.pdf

Grants to Federal Institutions and Payments to Federal Employees Under Grants. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_17/17_grants_to_federal_institutions_and_payments_to_federal_employees_under_grants.htm

Public Health Service Interinstitutional Agreement. URL: https://www.ott.nih.gov/sites/default/files/documents/docs/NIH-IIA-NIH-Lead-model-102015.docx

Washington University in St. Louis Intellectual Property Policy. URL: https://washu.edu/policies/intellectual-property-policy/

ВОІВ

WIPO Model Agreements. URL: https://www.wipo.int/technology-transfer/en/agreements.html

До розділу 5

ЄС

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 (Text with EEA relevance).

General Model Grant Agreement For The HORIZON EUROPE Programe (HORIZON) & EURATOM Research and Training Program (EURATOM) 2 (HEMGA — MULTI& MONO). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

Non-disclosure agreements — GOV.UK. *UK Office*. URL: www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements

Договори про нерозголошення конфіденційної інформації. В: Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко; за ред. Ю.М. Капіци. Київ, 2015. 431 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606

Шахбазян К.С. Договірно-правове регулювання збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання такої інформації при проведенні досліджень і розробок: досвід ЄС та країн світу. *Інформація і право*. 2021. № 4. С. 202—213. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/24_2.pdf

Україна

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V.

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (затверджений постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339).

Додаток № 4 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (затверджений постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339).

Положення «Про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України» (затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15, зі змінами).

Порядок організації наукових досліджень і науково-технічних розробок (затверджено наказом ДФС України від 30.12.2014 № 410, зі змінами).

Правила ведення договірної роботи з наукової і науково-технічної діяльності в Міністерстві палива та енергетики України (затверджено наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2007 № 323).

США

Standard Form 312 (Classified Information Nondisclosure Agreement). URL: https://fas.org/sgp/othergov/sf312.pdf

National Science Foundation (NSF) Grant General Conditions (GC-1) Effective November 12, 2020. URL: https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/gc1/nov20.pdf

Policy Directive Small Business Innovation Research and Small Business Technology Transfer Program. US SBA. Office of Investment and Innovation. (October 1, 2020).

Standard Mutual Non-disclosure Agreement. URL: https://ras.mit.edu/sites/osp/files/uploads/standard-mit-osp-mutual-nda-102812.pdf

NASA. Types of Contracts. URL: https://www.hq.nasa.gov/office/procurement/regs/nfsarchive/NFS-PN18-07.pdf

ВОІВ

Models of Intellectual Property (IP) Related Contracts for Universities and Publically-Funded Research Institutions. WIPO. *Committee on Development and Intellectual Property. Seventeenth Session.* Geneva, April 11 to 15, 2016. 92 p. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856

IP Toolkit for Universities and PRIs: IP Commercialization and Knowledge Transfer Model agreements (3.9 Confidentiality of Project IP and academic publications — TABLE 5. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_knowledgetransfer/index.html#toolkit

WIPO Model Agreements — Version July 25, 2018. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/documents/ip_toolkit/model_agreements.docx

До розділу 6

Європейський Союз

Нормативні акти

Commission Regulation (EU) No. 1217/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements Text with EEA relevance). URL: https://minjust.gov.ua/files/31388

Chapter 3.1 of the Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements (Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, Official Journal C 11 of 14.1.2011).

Commission Regulation (EU) 2022/2455 of 8 December 2022 amending Regulation (EU) No. 1217/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements, C/2022/8868, *OJ L* 321, 15.12.2022, p. 1—2.

Інші джерела

European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration Agreements between European and Non-European Partners, 2012. URL: https://www.enterprise-europe-network.cz/files/dokums_raw/internationalcooperationguidelineserac-kt-groupfinal_1329164842.pdf

Cross-Border Collaboration Between Publicly Funded Research Organizations and Industry and Technology Transfer Training. Report of the CREST OMC Expert Group on Intellectual Property (2nd Cycle). 2006. URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/crestreport.pdf

European Commission CREST— the European Union committee for scientific and technical research cross-border collaboration Decision Guide, 95 p., 2006**.** URL: https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/crestreport.pdf

International Knowledge Transfer. Investigations of European Practices. EU Intellectual Property Office Expert Group, 2015.

European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, China IP SME helpdesk: technology transfer to China: guidance for businesses, Publications Office, 2021. URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ip-sme-helpdesk_en

Держави-члени ЄС

Policy for intellectual property rights at the University of Oslo, 2011. URL: https://www.uio.no/english/about/regulations/research/intellectual-property/

Guidelines on IP issues in scientific cooperation, containing information on the system of protection of IP rights in the USA, China, India, Korea, Brazil and Vietnam. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research

UK-China Cooperation on Intellectual Property, 2021. URL: https://www.gov.uk/government/case-studies/uk-china-cooperation-on-intellectual-property

Guidance UK-China collaborative research IP toolkit. *IP Office*. Great Britain. 2015. URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-china-collaborative-research-ip-toolkit

Guidance Intellectual asset management for universities. *UK Intellectual Property Office*. 2022. URL: https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities

Guidance. Model agreements for collaborative research, *UK Intellectual Property Office*. 2017. URL: https://www.gov.uk/guidance/model-agreements-for-collaborative-research

Muster für einen Kooperationsvertrag zwischen Forschungseinrichtungen und gewerblichen Unternehmen: Sample cooperation agreement. URL: https://www.dfg.de/formulare/41_026/index.jsp

Україна

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V (із змінами).

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII.

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII.

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (ратифіковано Законом України № 1262-VI від 15.04.2009). Додаток 1. Права власника інтелектуальної власності.

Про співробітництво в сфері науки і технологій: Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан (підписана 21.09.1995).

Про науково-технічне співробітництво: Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки (набрання чинності з 27.04.1992).

Про наукове і технологічне співробітництво: Угода між Україною та Європейським Співтовариством (ратифіковано Законом № 368-IV від 25.12.2002).

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в галузі науки і технологій (підписано 17.12.1992).

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 2010.

США

Нормативні акти

Sherman Antitrust Act of 1890 (26 Stat. 209, 15 USC *§ 1*—7), Officially re-designated as the «Sherman Act» by Congress in the Hart — Scott — Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, (Public Law 94-435, Title 3, Sec. 305(a), 90 Stat. 1383 at p. 1397).

Sections 1 and 2 of the Sherman Act, 15 USC § 1-2, and Section 5 of the Federal Trade Commission Act (FTC Act), 15 USC § 45.

Clayton Antitrust Act of 1914 (Pub. L. 63—212, 38 Stat. 730, enacted October 15, 1914, codified at 15 USC *§ 12*—27, 29 USC § 52—53).

Cooperative Research and Production Act, Pub. L. No. 98-462, 98 Stat. 1815 (1984) (codified at 15 USC § 4301—4305), as amended by the National Cooperative Research and Production Act (NCRPA) of 1993). URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2012-title15/pdf/USCODE-2012-title15-chap69.pdf

Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of the US Department of Justice (DOJ). Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors. 2000. URL: https://www.ftc.gov/legal-library

Trade Comm'n, Antitrust Guidelines For Collaborations Among Competitors. *US Dep't of Justice & Fed.* 2000. URL: https://www.ftc.gov/legal-library

Trade Comm'n, Horizontal Merger Guidelines (Collaboration Guidelines). *US Dep't of Justice & Fed.* 2010. URL: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf.

Звід Федеральних Законів, § 734.8 «Інформація, шо є результатом наукових досліджень»: CFR§734.8 «Bureau of Industry and Security, Commerce». URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title15-vol2/pdf/CFR-2011-title15-vol2-sec734-8.pdf

Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China, 2020. URL: https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/editorialfiles/2020/01/15/US-China-Trade-Agreement_1-14-20.pdf

Presidential Memorandum on United States Government-Supported Research and Development National Security Policy — The White House (NSPM-33). January 14, 2021. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-united-states-government-supported-research-development-national-security-policy/

Інші джерела

National Science Foundation Proposal and Award Policies and Procedures Guide, 2020. URL: https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg20_1/index.jsp

Washington University in St. Louis Intellectual Property Policy, 2017. URL: https://washu.edu/policies/intellectual-property-policy/

Clemson University. Export Compliance and Research Security. URL: http://www.clemson.edu/research/export-controls/

University of California. Chapter 11-300. Guidelines for Patent Clauses for Use by Contracts and Grants Officers. 11-300 General Guidelines for Patent Clauses. Research Policy Analysis and Coordination. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordination/resources-tools/contract-and-grant-manual/chapter11/chapter-11-300.html

University of Taxes System, Intellectual Property Rights Sample Clauses. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property-rights-sample-clauses

Washington University in St. Louis Export Control Policy, 2013. URL: https://research.wustl.edu/export-control-policy/

ВОІВ

WIPO Survey on Intellectual Property, Joint Research and Development Activities and Competition. Prepared by the Secretariat, June 2015. 77 p.

До розділу 7

Європейський Союз

Нормативні акти

Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information — EUR-Lex.

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance).

Amendments adopted by the European Parliament on 12 December 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe — the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD)).

Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Cloud Initiative — Building a competitive data and knowledge economy in Europe (COM(2016) 178 final (2016)).

Commission Recommendation of 17 July 2012 on «Access to and preservation of scientific information». Doc. 12846/12.

Communication of 17 July 2012 on «Towards better access to scientific information: boosting the benefits of public investments in research». Doc. 12847/12.

Regulation (EU) No. 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 — The Framework Programme for Research and Innovation (2014—2020).

Angelopoulos C. Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right. European Commission, Directorate-Gen-

eral for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, 2022. URL: https://doi.org/10.2777/891665

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Senftleben, M., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data, Publications Office of the European Union, 2022. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/78973

Про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві: Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 2001/29/ЄС від 22.05.2001.

The EUA Open Science Agenda 2025. European University Association. February, 2022. URL: https://www.eua.eu/publications/positions/the-eua-open-science-agenda-2025.html

Угода консорціуму в РП «Горизонт Європа». URL: https://www.ffg.at/en/europe/heu/legal-financial/consortium-agreement

Інші джерела

The EU's open science policy. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en#the-eus-open-science-policy

European Commission: Open science Factsheet. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en#documents

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, open science: early knowledge and data sharing, and open collaboration, Publications Office of the European Union, 2021.

Ambitions of the EU›s open science policy. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en#the-eus-open-science-policy

EC Conclusions of 29 May 2015 on a «European Research Area Roadmap 2015-2020». Doc. 8975/15.

European Union, Council. Conclusions on the transition towards an Open Science system, adopted by the Council at its 3470th meeting held on 27 May 2016.

Будапештська ініціатива відкритого доступу. URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/ukrainian-translation/

Plan S. Principles and Profile. URL: https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2021/03/Plan-S_profile_March2021.pdf

What is cOAlition S? URL: https://www.coalition-s.org/about/

Що таке План S? URL: https://openscience.in.ua/plan-s.html

ALLEA Response to Plan S. URL: https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/12/ALLEA_Response_PlanS.pdf

Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Open Access obligations in Horizon Europe: what are CC BY licences? (by European Innovation Council and SMEs Executive Agency, 2021). URL: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/open-access-obligations-horizon-europe-what-are-cc-licences-2021-11-15_en

Нова модельна грантова угода для програми «Горизонт Європа», новелли в порівнянні з угодою для попередніх Рамкових програм ЄС. URL: https://accelopment.com/blog/funding/a-closer-look-at-the-new-grant-agreement/

Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с.

Україна

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (ратифіковано Законом України від 25.12.2002 № 368-IV).

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (затверджено постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 зі змінами).

Порядок конкурсного відбору та фінансування НФД проєктів з виконання наукових досліджень і розробок (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1170).

Положення про Національний репозитарій академічних текстів: постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 541.

Про затвердження Національного плану щодо відкритої науки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 № 892-р.

Порядок державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (затверджено наказом МОН України від 24.03.2022 № 271).

Умови проведення конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок Національного фонду досліджень України «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері». URL: https://nrfu.org.ua/

Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с.

США

Нормативні акти

Open, Public, Electronic and Necessary (OPEN) Government Data Act. URL: https://www.congress.gov/115/plaws/publ435/PLAW-115publ435.pdf

Fair Access to Science and Technology Research Act, FASTR (остання версія законопроекту — 2018 р.). URL: https://cyber.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Fair_Access_to_Science_and_Technology_Research_Act

Інші джерела

Політика Університету Техасу і його установ в галузі захисту прав ІВ та ВД: Перелік стандартизованих угод. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property/standard-agreements-and-forms

Керівництво Університету Техасу з підготовки угод ДР на замовлення і підтримки їхньої чинності. URL: https://www.utsystem.edu/sites/policy-library/policies/

uts-125-guidance-negotiating-research-agreements-sponsors-and-processing-research-and-intellectual-property-agreements

Правило 90101. URL: https://www.utsystem.edu/board-of-regents/rules/90101-intellectual-property

Права ІВ, модельні статті в договорах Університету Техасу. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property-rights-sample-clauses

Intellectual property policy. Washington University. URL: https://washu.edu/policies/intellectual-property-policy/

Indiana University Research Funding Imposing Restrictions on Publication. URL: https://policies.iu.edu/policies/aca-76-restrictions-publications/index.html

Data Protection Standards: A Note about Research. URL: https://www.bu.edu/policies/data-classification-policy/

Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research: Memorandum. URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-01/documents/ostp_memo_increasing_public_access.pdf

Stebbins M. Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research. *The White house*. 22.02.2013. URL: https://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research

До розділу 8

Європейський Союз. Держави-члени ЄС

Нормативні акти

MSCA Work Programme 2018—2020. URL: https://www.kowi.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-36/1812_read-8155/

Model Grant Agreement for Marie Skłodowska-Curie Actions (HE Unit MGA — Multi & Mono). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

Інші джерела

A model employment contract for Marie Curie fellows in Germany. The «Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen». URL: https://www.kowi.de/

H2020 Model employment contract MSC EF, v. 03-15 (reading version). URL: https://www.kowi.de/en/Portaldata/2/Resources/horizon2020/msca/English-Reading-Version-MSC-IF-EF.docx

Україна

Нормативні акти

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2004 № 1556-VII.

Положення «Про порядок реалізації права на академічну мобільність» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579).

Рекомендації щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР

(підготовлено відповідно до розпорядження Президії НАН України від 15.06.2018 № 339 «Щодо вдосконалення наукового та науково-технічного співробітництва з установами КНР»).

США

Нормативні акти

US Code. Title 17 Copyrights. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title17&edition=prelim

45 CFR Part 7 — Employee Inventions. eCFR. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-45/

Order No. 10096, as amended, 45 CFR Part 7. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-7

Інші джерела

Duke Law Visiting Scholars Program. URL: https://law.duke.edu/internat/visitscholar/

NIH Grants Policy Statement. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_11/11.2_individual_fellowships.htm

Visiting Scholar/Visiting Researcher Harvard Program. URL: https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/

Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars. URL: https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/non-faculty-research-appointments/visiting-scholars

Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. PolicyStatement. URL: http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx

University of Texas. Handbook of Operating Procedures 7-1020. Visiting Researchers and Scholars. URL: https://research.utexas.edu/resources/research-integrity-and-compliance/serving-as-pi/visiting-researchers-and-fellows

Yale Corporate Visiting Scientist Agreement. URL: https://your.yale.edu/sites/default/files/corpvisitingscientistagremnttemplate.pdf

ВОІВ

WIPO Magazine. Intellectual property policies for universities. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/si/article_0010.html

WIPO Model Intellectual Property Policy for Universities and research Institutions. 2019. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf

CONCLUSION

The monograph[1] is the first complex comparative study of the regulation of intellectual property rights in R&D agreements in the EU, EU Member States, Ukraine, the USA and Newly Independent Countries, WIPO and other international organizations. The publication examines: legal acts; recommendations, model contracts of government agencies, funds, international organizations; IP policies and model R&D agreements of leading universities and scientific institutions in the EU and the USA; the practice of concluding R&D agreements by scientific institutions and universities, state agencies, funds.

The monograph examines:

— regulation of IP protection, allocation and use in R&D agreements between the scientific institutions, universities and companies;

— IP in R&D agreements financed by the government agencies, funds. IP in R&D agreements jointly financed by government agencies, funds and companies;

— allocation and use of IP rights to inventions and other IP jointly created by the parties of R&D agreement;

— issues of confidentiality and the use of confidential information under R&D agreements;

— peculiarities of IP protection, allocation and use in R&D agreements between scientific institutions and universities with foreign companies;

— open access of R&D results. The settlement of open access issues in R&D agreements;

— peculiarities of creation and use of IP by the visiting scholars.

[1] Cite by: **Intellectual Property Rights in Research Agreements of Academic Institutions** / Gen. editor Yuriy Kapitsa; authors: Yuriy Kapitsa, Karyna Shakhbazian, Dmytro Mahnovskyi. Kyiv: Akademperiodyka, 2024. 460 p. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.513.460

The issue which was the central part in practice of R&D agreements concluding — to find a balance between the interests of academic institutions in using IP for further research and educational purposes; receiving fair remuniration for the use of IP and, on the other hand, the interests of companies in the use of IP for the production of goods, provision of services.

It is shown, that the development of model R&D agreements in the United States is carried out mainly at the university level. In the EU it is significant the role of the European Commission, national government bodies in the development of the agreements.

An analysis of the practice of concluding IP agreements indicates the following principles of the IP regime in the R&D:

— allocation of Background IP created before the signing of the agreement. Determination of the conditions for the use of Background IP by other parties of the agreement during research, as well as after the end of the agreement. Granting as a rule of non- exclusive license for use of Background IP;

— allocation of New IP created in the framework of R&D. Determination that the rights to IP belong to the academic institution. The use of the IP by the company is possible under the terms of a license agreement or transfer of rights agreement. In addition to the payment of the cost of carrying out research under the R&D agreement - the company pays license payments for Background IP and New IP. Also, in the case of transfer of rights - the company separately pays remuneration for the transfer of rights to each of the IP;

— determining that, if the license payments or payments for the transfer of rights are less than the company's benefits from their use, the academic institution and the company should conclude an addendum to the agreement regarding changes in the terms of payments and increases in royalty rates;

— the provision that upon granting of exclusive licenses or transfer of rights for the New IP – the academic institution reserves the rights to use the New IP for the purpose of conducting research and educational activities;

— possibility of restitution of IP property rights to academic institution if the company does not commercialize the granted IP.

We note the differences in the regulation of IP in R&D agreements by the US universities and universities and scientific institutions in the EU Member States. In the US, when conducting research under an agreement with a company, the university acquires the right to a New IP. The company can be granted a license to use IP only if the negotiations between the parties regarding the granting of the license are successful.

In the EU the practice is widespread when the university, scientific organization is obliged to grant license or to transfer the New IP to the company. The parties are guided by the practice in the relevant industry in the country regarding royalty rates and lump sum payments.

As part of the study, a package of recommendations, model agreements, and clauses was developed for scientific institutions in Ukraine regarding the regula-

tion of intellectual property rights in R&D agreements, which reflects the practice of the EU and EU Member States.

These recommendations and agreements took into account the experience of concluding R&D contracts in the Horizon 2020 and Horizon Europe Research and Innovation Framework Programs, Lambert contracts in Great Britain, model contracts developed by ministries and government agencies in Germany, Ireland, Austria, other EU Member States, agreements concluded by universities and scientific institutions in the USA, the EU, as well as taking into account the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and the Code of Practice for universities and other public research organizations, 2008.

The model contracts and recommendations were approved by the National Academy of Sciences of Ukraine for the use in scientific institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2023, which is the first example in the Newly Independent States of using the principles of the 2008 European Commission Recommendation, the experience of concluding Lambert agreements and similar model contracts in EU Member States (web-site of the NAS of Ukraine: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=2500).

CONTENT

ABBREVIATIONS 10
INTRODUCTION 11

CHAPTER 1. **Legal sources, documents of research institutions and universities, international organizations regarding the conclusion of R&D agreements and IP regulation in the agreements** 19

1.1. European Union and EU Member States 20
1.1.1. R&D agreements financed through the budgetary funds 20
1.1.2. Agreements on conducting joint R&D 21
1.1.3. R&D agreements between scientific institutions, universities and enterprises and organizations . . . 22
1.1.4. R&D agreements between scientific institutions, universities and foreign organizations 25
1.1.5. Other issues 26
1.2. Ukraine and other countries 29
1.2.1. R&D agreements financed through the budgetary funds 30
1.2.2. Agreements on conducting joint R&D 32
1.2.3. R&D agreements between scientific institutions, universities and enterprises and organizations . . . 33
1.3. USA 34
1.3.1. R&D agreements financed through the budgetary funds 34
1.3.2. Agreements on conducting joint R&D 36
1.3.3. R&D agreements between scientific institutions, universities and enterprises and organizations . . . 39
1.3.4. R&D agreements between scientific institutions, universities and foreign organizations 40

1.3.5. Other issues 40
1.3.5.1. Policy of open access to research results and settlement of open access issues in the R&D agreements 40
1.3.5.2. Legal regime of IPRs created by foreign researchers 41
1.3.5.3. Settlement in R&D agreements issues of preservation of scientific research results in privacy and use of confidential information during the R&D 41
1.4. World Intellectual Property Organization 42
Conclusions 43

CHAPTER 2. **Regulation of IP protection, allocation and use of IP in R&D agreements between the scientific institutions, universities and companies** 47

2.1. General issues 47
2.1.1. USA 48
2.1.2. United Kingdom 50
2.1.3. EU Member States 54
2.1.4. European Union 55
2.1.5. World Intellectual Property Organization 57
2.1.6. Ukraine and other countries 58
2.1.6.1. Legislative regulation of IP in R&D agreements between universities and scientific institutions and enterprises in the CIS countries 60
2.1.6.2. Settlement of IP in the R&D agreements concluded by universities and scientific institutions of the CIS with enterprises 63
2.1.6.3. Improvement of regulation of creation, protection of rights and use of IP in the R&D agreements 65
2.2. European Union 70
2.3. EU Member States 75
2.4. Ukraine and other countries 98
2.5. USA 106
2.5.1. R&D agreements between US universities and companies and institutions that are not financed with the budgetary costs ... 111
2.5.2. R&D agreements which are concluded regardless the type of partners and financing 122
2.6. World Intellectual Property Organization 123
Conclusions 131

CHAPTER 3. **IP in R&D agreements financed by the government agencies, funds. IP in R&D agreements jointly financed by government agencies, funds and companies** 137

3.1. Agreements with government agencies that finance R&D 137

3.1.1. European Union 138

3.1.2. EU Member States 149

3.1.3. Ukraine and other countries 154

3.1.4. USA 164

3.2. Protection of IP in the R&D agreements concluded by space research agencies in the EU and the USA 183

3.2.1. European Union 183

3.2.2. USA 190

3.3. R&D agreements with national and international funds 198

3.3.1. European Union 199

3.3.2. Ukraine and other countries 209

3.3.3. USA 215

Conclusions 221

Agreements with government bodies, institutions that finance R&D 221

Protection of intellectual property rights in R&D agreements, concluded by the space exploration agencies in the EU and the USA 225

Agreements with national and international funds 228

CHAPTER 4. **Allocation and use of IP rights to inventions and other IP jointly created by the parties of R&D agreement** 232

4.1. European Union 232

4.1.1. Acts and model contracts of the EU Framework Programs for Research and Innovation 232

4.1.2. Consortium agreements of the EU Framework Programs 235

4.2. EU Member States and Great Britain 244

4.3. Ukraine and other countries 247

4.4. USA 253

4.5. World Intellectual Property Organization 255

Conclusions 257

CHAPTER 5. **Confidentiality and the use of confidential information under the R&D agreements** 261

5.1. European Union 261
5.2. EU Member States and Great Britain 265
5.3. Ukraine and other countries 274
5.3.1. Legislation of Ukraine regarding restricted access information . . . 275
5.3.2. Protection of confidential information (trade secret) in the practice of concluding R&D agreements 277
5.3.3. Protection of trade secrets from disclosure 279
5.4. USA 291
5.5. World Intellectual Property Organization 298
Conclusions 302

CHAPTER 6. **Peculiarities of IP regulation in economic R&D agreements with scientific institutions from foreign countries** 306

6.1. European Union 308
6.2. EU Member States 317
6.3. Ukraine and other countries 324
6.4. USA 329
6.5. World Intellectual Property Organization 335
Conclusions 341

CHAPTER 7. **Open access to R&D results. The settlement of open access issues in the R&D agreements** 345

7.1. European Union 345
7.1.1. Approaches to regulation of open access to results of scientific researches in the EU 345
7.1.2. Basic principles of open access 352
7.1.3. Open access and use of open licenses access in the EU Framework programs of researches and innovations 356
7.1.4. Regulation of open access in the Model grant agreement of the «Horizon Europe» Framework Program 359

7.2. Ukraine 362
7.2.1 Use of research results while publishing them in the scientific article 364
7.2.2. Use of research results in the form of research data 368
7.2.3. Use of open licenses for scientific publications and research data 376
7.3. USA 384
Conclusions 388

CHAPTER 8. **Peculiarities of legal regulation of creation and use of IP, created by visiting scholars in foreign scientific institutions and universities** 394

8.1. European Union 396
8.2. EU Member States and Great Britain 397
8.3. Ukraine 400
8.4. USA 404
8.5. World Intellectual Property Organization 410
Conclusions 412

FINAL CONCLUSION (in Ukrainian) 416
BIBLIOGRAPHY 428
CONCLUSION (in English) 452
CONTENT 455

Intellectual Property Rights in Research and Development Agreements of Academic Institutions / Centre for Intellectual Property Studies and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine; Gen. editor Yuriy Kapitsa; authors: Yuriy Kapitsa, Karyna Shakhbazian, Dmytro Mahnovskyi. — Kyiv: Akademperiodyka, 2024. — 460 p.

The monograph presents the analyses of the problems of regulating the creation, protection, use of intellectual property objects, the distribution of IP in research and development contracts and research collaboration agreements between the research organisations and national and foreign companies and academic institutions, government agencies, national and international funds. An analysis of the legislation and practice of IP regulation in R&D agreements in the European Union, EU Member States, Great Britain, the USA, Ukraine and other countries is presented. Proposals for the approximation of legislative regulation and the practice of concluding R&D agreements in Ukraine and providing the regulation of IP in R&D agreements to the practice of the European Union are substantiated.

The publication is intended for researchers, management staff of research organisations, universities, specialists of technology transfer and intellectual property departments, specialists of government institutions who deal with IP protection and research and developments.

Наукове видання

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

КАПІЦА Юрій Михайлович
ШАХБАЗЯН Карина Суренівна
МАХНОВСЬКИЙ Дмитро Станіславович

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У ДОГОВОРАХ НАУКОВИХ УСТАНОВ НА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

Редактор-коректор *Л.Є. Канівець*

Художнє оформлення *Є.О. Ільницького*

Технічне редагування
та комп'ютерна верстка *О.В. Вакаренко*

Підп. до друку 23.07.2024. Формат 70 × 100/16.
Гарн. Minion Pro. Ум. друк. арк. 37,38. Обл.-вид. арк. 35,15.
Тираж 200 прим. Зам. № 7351.

Видавець і виготовлювач
Видавничий дім «Академперіодика» НАН України
01024, Київ, вул. Терещенківська, 4

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів
видавничої справи серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ АКАДЕМПЕРІОДИКА

Видання підготовлено Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. На підставі досвіду правового регулювання та практики укладання договорів на виконання досліджень та розробок в ЄС, США, Україні та договорів про співробітництво з проведення ДР досліджується:

- врегулювання розподілу, охорони та використання прав ІВ у договорах ДР, що укладаються науковими установами, університетами з підприємствами та організаціями;
- врегулювання прав ІВ у договорах ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів; спільного фінансування коштами бюджету та підприємств;
- врегулювання прав ІВ на ОІВ, створені сторонами договору ДР спільно;
- врегулювання у договорах ДР збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності;
- особливості розподілу, охорони та використання прав ІВ у зовнішньоекономічних договорах ДР;
- відкритий доступ до результатів наукових досліджень та врегулювання у договорах ДР питань відкритого доступу до результатів досліджень;
- особливості врегулювання створення та використання ОІВ дослідником при проведенні досліджень в іноземних наукових установах та університетах.

На підставі дослідження розроблено пакет рекомендацій, модельних договорів, застережень щодо врегулювання охорони та використання прав ІВ у договорах ДР, що відображає практику ЄС та держав-членів ЄС.

Видання розраховано на науковців, керівний склад наукових установ, закладів вищої освіти, фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; фахівців органів державної влади, які займаються питаннями охорони прав інтелектуальної власності, виконанням досліджень та розробок.