

DOI: <https://doi.org/10.33731/52021.244526>

**ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО/
ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
І РОЗРОБОК МІЖ НАУКОВИМИ
УСТАНОВАМИ,
УНІВЕРСИТЕТАМИ
ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ:
ЧАСТИНА ДРУГА — УКРАЇНА,
НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ**

Юрій Капіца,

*директор Центру досліджень інтелектуальної
власності та трансферу технологій НАН України,
доктор юридичних наук
ID ORCID: 0000-0002-9449-8422*

Досліджується врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок (ДР) між науковими установами, університетами та підприємствами в Україні, нових незалежних державах (Білорусь, Казахстан, РФ) (ННД), а також практика укладання договорів. Вказано на нерозвинутість у ННД сучасних підходів до розподілу майнових прав та використання об'єктів права інтелектуальної власності у договорах ДР порівняно з практикою ЄС, США. Пропонуються зміни до законодавства України з удосконалення укладання договорів ДР; розробка примірних застережень для різних варіантів взаємовідносин університетів, наукових установ, національних та іноземних підприємств і організацій.

Ключові слова: договори на виконання досліджень і розробок, договори про співробітництво з проведення досліджень, права інтелектуальної власності, університети, наукові установи

Особливістю укладання договорів на виконання досліджень і розробок (далі — ДР) у нових незалежних країнах (Україна, Казахстан, Білорусь, Молдова, РФ, далі — ННД) є, як правило, невикористання підходів, притаманних університетам та науковим установам (далі — НУ, або Установи) держав-членів ЄС, США, які застосовуються в міжнародній практиці — рамкових програмах досліджень та розробок ЄС, рекомендаціях ВОІВ тощо.

Вказане стосується:

(а) відсутності розподілу об'єктів права інтелектуальної власності (далі — ОІВ), що використовуються/створюються під час ДР, на раніше створені ОІВ, ноу-хау (далі — Раніше створена ІВ) та нові ОІВ, ноу-хау, що створюються під час виконання договору (далі — Нова ІВ), та визначення різних правових режимів використання інтелектуальної власності (далі — ІВ);

(б) відсутності виділення у результатах, які передаються замовнику, Раніше створеної ІВ та Нової ІВ і зазначення ви-



користання Раніше створеної ІВ лише на ліцензійних засадах;

(в) відсутності чіткого розуміння, що замовнику за договором ДР передаються результати ДР, що є речовими об'єктами (звіт, документація, дослідний зразок тощо), способи та межі використання яких потребують зазначення у договорі. Щодо ІВ, яка міститься у речових об'єктах, надання дозволу на використання/передання майнових прав ІВ замовнику є можливим лише на підставі ліцензійного договору/договору про передання майнових прав;

(г) залишення, як правило, поза договором питання обсягу прав, які має Установа відносно Нової ІВ, право на використання/майнові права на яку надано/передані замовнику. Водночас, гарантії використання Нової ІВ з метою подальших досліджень, викладання є на цей час одним з принципів політики університетів США та ЄС [1].

Причини зазначеного — відображення у свідомості стандартів колишнього СРСР, коли у «Примерном договоре на создание (передачу) научно-технической продукции», затверженому постановою ДКНТ СРСР від 19.11.1987 № 435, у розділі «Прочие условия» лише позначалася необхідність наведення «Условий соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию» та в «Положении о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции», затверженому зазначеною постановою, відсутня була будь-яка згадка про об'єкти та права інтелектуальної власності, що стосуються результатів робіт за договором. Практика застосування примірної договору свідчить про два основні варіанти, що застосовувалися НУ та підприємствами у 80-90-х роках: (а) права на науково-технічну продукцію належать замовнику або (б) права на науково-технічну продукцію належать замовнику та виконавцю спільно. Вказана ідеологія переважно застосовується в Україні та ННД й донині.

На відміну від держав-членів ЄС, у нових незалежних державах напрям роз-

робки відомствами модельних договорів ДР між НУ та підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин НУ та підприємств не отримав розвитку.

Більше того, законодавством України обмежена можливість укладання державними організаціями договорів про спільну діяльність з підприємствами, що виключає в країні 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 — договору щодо проведення спільних досліджень з підприємствами (*collaboration agreement*) [2].

Зважаючи, 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 вказаних принципів призводить:

- до фактично безоплатного надання замовнику прав використання Раніше створеної ІВ. При цьому плата за виконання договору ДР становить лише витрати на адаптацію Раніше створеної ІВ, що може бути в десятки разів меншою, ніж державне фінансування на створення базових технологічних рішень, виробів;
- до відсутності отримання університетами та науковими установами додаткових платежів від підприємств за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ.

У ННД проблематика укладання підприємних договорів НДДКР, охорони прав ІВ у договорах досліджується в наукових публікаціях Я. Бараш, В. Батової, М. Великанової, А. Галкіна, І. Закржевської, К. Іванової, Д. Махновського, Н. Мироненко, Н. Мельничук, А. Міндрул, Ю. Капіци, Ю. Осипової, Л. Работягової, О. Сімсон, І. Совершеної, О. Тверезенко, П. Цибульова, К. Шахбазян та інших.

Водночас бракує комплексного розгляду відносин ІВ у підприємних договорах ДР та договорах ДР про проведення спільних досліджень, порівняння врегу-



лювання питань ІВ у ННД з практикою ЄС та США.

Метою статті є дослідження законодавчого регулювання та практики врегулювання відносин ІВ у договорах ДР між НУ та підприємствами в ННД та обговорення проблемних питань і напрямів удосконалення врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР в Україні.

1. Законодавче регулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР між університетами, науковими установами та підприєм-

ствами в ННД. Аналіз законодавства, що стосується укладання договорів ДР в ННД, між НУ та підприємствами, свідчить про окремі 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, у певних випадках, існування окремих обмежень стосовно використання ОІВ, створених за рахунок бюджетного фінансування¹. (Табл. 1).

Таблиця 1

Положення щодо використання результатів робіт та ОІВ у цивільних кодексах ННД

Права на результати робіт	
1.	Україна. Замовник має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам, ст. 896 ЦК України.
2.	Білорусь. Сторони имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, права на результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в рамках предмета договора принадлежат заказчику, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд. Под использованием для собственных нужд не может пониматься деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования результатов работ, ст. 726 ЦК РБ.
3.	Казахстан. По договору на научно-исследовательские работы подрядчик (исполнитель) обязуется провести обусловленные заданием заказчика научные исследования, а по договору на опытно-конструкторские и технологические работы — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него, новую технологию или изготовить образец; заказчик обязуется выдать подрядчику (исполнителю) техническое задание, принять результаты работы и оплатить их, ст. 673 ЦК РК. Заказчик по договору на научно-исследовательские работы либо на опытно-конструкторские и технологические работы имеет право использовать переданные ему результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик (исполнитель) вправе использовать полученный им результат работ для себя. Договором может быть предусмотрено право подрядчика (исполнителя) реализовывать результаты работ третьим лицам, ст. 677 ЦК РК.
4.	РФ. Стороны имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

¹У статті не розглядаються випадки укладання договорів з фінансування ДР органами державної влади, що передбачають одночасну участь у виконанні договору НУ та підприємства.



Наведені вище положення наслідують практику СРСР та взагалі (за виключенням РФ) не розподіляють результати робіт — речі, які передаються замовнику (звіт, дослідний зразок, документація тощо), та ОІВ, що містяться в таких результатах, для яких законодавством зазначених країн є допустимим розпорядження майновими правами лише на підставі ліцензійних договорів/договорів про передачу майнових прав. Вираз щодо використання одержаних результатів також для себе (для виконавця) не є юридично визначеним, і практика укладання договорів університетами США та ЄС свідчить про різні межі такого використання [3]. Керуючись положеннями законодавства з охорони прав інтелектуальної власності ННД, зауважимо, що, з нашої точки зору, зазначені вище положення цивільних кодексів України та Казахстану не повинні розповсюджуватися на відносини інтелектуальної власності, оскільки не виконані вимоги закону стосовно укладання договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та, через недотримання істотних умов таких договорів, права ІВ повинні залишитися у виконавця.

Положення з укладання договорів ДР у ЦК України розповсюджуються лише на договори підрядного виду. Поза регулювання та без наявності рекомендацій, примірних застережень залишаються питання охорони прав ІВ у договорах про спільні дослідження, що наразі є одним з провідних інструментів спільної наукової та інноваційної діяльності НУ та підприємств у ЄС і США [4].

Більше того, в Україні застарілі норми законодавства не дають можливості державним організаціям укладати договори про спільну діяльність з підприємствами з проведення ДР і трансферу технологій. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 296 [5] для укладання навіть договору про проведення наукової конференції, де одна сторона надає залу, друга здійснює кавове обслуговування, третя — університет або наукова установа збирає та публікує тези

виступів (вказане є договором про спільну діяльність), потрібно підготувати інформацію про виробничі потужності, кількість робочих місць; рівень прибутковості за останні три роки тощо; надати бізнес-план виконання договору, дані щодо впливу результатів договору на фінансовий план суб'єкта господарювання; погодити договір з Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом і видати відповідне рішення Кабінету Міністрів України. Цей абсурдний (у випадках відсутності передачі майна) витвір Мінекономіки діє вже 9 років, постійно ставлячи під загрозу будь-який проект українських установ та організацій, що виконується за рамковими програмами досліджень та інновацій Європейського Союзу, оскільки основним змістом робіт є спільна діяльність українських та іноземних організацій з проведення ДР.

Про необхідність запровадження в Україні спільної діяльності наукових установ, ЗВО та підприємств з проведення досліджень і трансферу технологій, зняття законодавчих обмежень, у томі числі через внесення змін до постанови від 11 квітня 2012 року № 296, неодноразово зазначалося в рішеннях державних органів: Рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (02.07.2014); проекті Закону України «Про інноваційну діяльність» (2015); Рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної Ради України з питання «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15.06.2016); протоколи наради у Прем'єр-міністра України з питання «Про реформування наукової сфери, розвиток академічної науки» (26.09.2016) тощо.

Проте відсутність конкретних дій Мінекономіки та МОН щодо зміни становища унеможлиблює використання в Україні форми партнерства між державними науковими установами, університетами та підприємствами з проведення досліджень і розробок в інтересах підприємств, реалізацію проектів трансферу



технологій та інноваційних проектів, що є одним з провідних механізмів сучасної інноваційної системи ЄС, США та інших країн і, наприклад, дає змогу в ЄС залучати на 1 євро бюджетних витрат на дослідження та інновації від 2 до 3 євро коштів приватних підприємств.

В Україні також відсутня практика укладання інших договорів у сфері ДР, зокрема договорів про спонсорвання проведення досліджень, на рівні законодавства не визначені особливості укладання таких угод².

Варто вказати, що в статті 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» зазначено, що «технології та/або їх складові, створені або придбані за бюджетні кошти, використовуються переважно на території України»; також визначено спеціальний порядок передання майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти, для використання на території іноземних держав (ст. 15).

У РФ у 2018 році було прийнято ГОСТ Р 58086-2018, що стосується розподілу прав ІВ між замовником, виконавцем та автором [6], а також документ «Політика в області інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідницьких організацій», затверджений Міннауки та освіти РФ та ВОІВ 31 липня 2018 року. Однак, як показано нижче, прийняття документів практично не вплинуло на практику укладання договорів НУ РФ з підприємствами. В Україні, Казахстані та Білорусі не прийняті на урядовому рівні рекомендації щодо політики НУ у сфері інтелектуальної власності, що стосуються питань ІВ у договорах ДР³.

2. Практика врегулювання питань інтелектуальної власності у договорах ДР, що укладаються університе-

тами, науковими установами ННД з підприємствами. ННД з підприємствами. Аналіз договорів ДР, оприлюднених на сайтах НУ, свідчить про розміщення у відкритому доступі форм таких договорів лише окремими НУ в Україні, відсутність практики наведення примірних договорів у Казахстані та Білорусі та поширення використання примірних договорів у РФ.

Зміст договорів, звичайно, повторює норми цивільних кодексів країн стосовно підрядного договору НДДКТР з наявністю основних трьох варіантів: (а) залишення на вибір сторін питань про належність прав на результати робіт за договором; (б) закріплення таких прав за підприємством; (в) визначення, що права ІВ на результати робіт належать НУ та підприємству спільно.

Характерним для договорів є:

- відсутність виділення Раніше створеної ІВ та зазначення платежів за її використання;
- відсутність положення щодо особливостей отримання та підтримки в силі охоронних документів;
- відмінності положень з використання результатів робіт НУ (у випадку закріплення прав за підприємством): від заборони використання таких результатів у власних наукових дослідженнях і при викладанні в наукових установах та університетах, до можливості, попри те що права на патент передані іншій стороні, використовувати такі результати без обмежень, що повністю суперечить практиці ЄС, США⁴.

В Україні в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» майнові права інтелектуальної власності, що виникли в результаті виконання

² Практика укладання договорів спонсорвання існує в Україні переважно у сфері спорту та шоу-бізнесу.

³ Зазначимо, що в Україні рекомендації стосовно такої політики ще у 2018–2019 рр. були розроблені в рамках реалізації програми співробітництва Мінекономіки та ВОІВ на 2018–2019 рр., проте досі не оприлюднені та не ухвалені уповноваженими міністерствами — МОН та Мінекономіки.

⁴ Див. зокрема, форми договорів, що 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» тощо.



договору на проведення досліджень за замовленням, належать університету, творцю та замовнику, спільно, якщо інше не визначено в договорі (контракті). В Одеському національному економічному університеті виконані за договором наукові дослідження є власністю замовника, якщо інше не передбачено законом або договором. Виконавець може використовувати результати теми для власних потреб з науковою метою, а для отримання прибутку лише за умов, визначених додатковою угодою. У Полтавській державній аграрній академії майнові права ІВ на створені ОІВ належать сторонам спільно. Обов'язок з охорони отриманих під час виконання робіт ОПІВ покладено на виконавця робіт. У Львівському національному університеті імені Івана Франка виключні майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), що створені в результаті виконання господарської роботи, належать Львівському національному університету імені Івана Франка та замовнику.

Стосовно наукових установ НАН України Президією НАН України прийнято нормативні акти, що містять положення про особливості укладання договорів ДР з підприємствами. У Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України зазначається, що при здійсненні договірної тематики за рахунок коштів підприємств, організацій, іноземних та міжнародних організацій установою та замовником повинні бути врегульовані питання щодо:

- розподілу майнових прав на ОІВ, що створюються під час досліджень;
- суб'єктів, які отримують охоронні документи на ОІВ;
- виплати винагороди творцям ОІВ, визначення сторони, що виплачує винагороду.

У договорі повинні бути зазначені раніше створені ОІВ, ноу-хау (раніше отримані результати), які передбачається використовувати під час виконання договору. Їх використання є можливим лише на умовах надання Установою ліцензій на їх використання. Ліцензії на використання

зазначених ОІВ надаються за ліцензійним договором, або умови надання ліцензій складають окремий розділ у договорах на фінансування НДДКТР [7].

3. Удосконалення врегулювання створення, охорони прав та використання ОІВ у договорах ДР. З урахуванням наведеного варто наголосити, що законодавче та практичне врегулювання питань ІВ у договорах ДР в Україні потребує реформи. Вона вже розпочалася із запровадження нових стандартів у договорах ДР, що укладаються українськими НУ за проектами рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, а також договорів ДР між НУ та установами й організаціями держав-членів ЄС, США та інших країн.

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

- визначення питань, що потребують внесення змін до законів та підзаконних актів;
- визначення принципів положень створення, охорони та використання ОІВ, які повинні знайти відображення в договорах ДР;
- розроблення варіантів застережень для договорів ДР стосовно ОІВ, ноу-хау, наслідуючи досвід Великої Британії, ФРН, Франції, Ірландії, інших держав ЄС, університетів США. Такі застереження можуть розроблятися як універсального рівня, так і для певних сфер діяльності (медицини, сільського господарства тощо). Деякі варіанти договорів та видів застережень наводяться нижче. Застереження можуть застосовуватися як окремий розділ у договорі ДР або як додаток до договору.

Зазначимо, що за змістом договори на виконання ДР найчастіше є змішаними, які, крім положень договору на виконання НДДКТР (глава 62 ЦК України), містять положення договору підряду (§ 1 глави 61), договору про надання послуг (глава 63), договору про розпорядження майновими правами ІВ (глава 75). Договори про спільне виконання ДР є також змішаними дого-



ворами, що містять елементи договору про розпорядження майновими правами ІВ (глава 75 розділу II «Загальні положення про договір» Книги п'ятої ЦК України).

Зміни до законодавства. Розповсюдженню сучасних видів договорів ДР, у тому числі спільного виконання ДР, на наш погляд, сприяло б:

- 1) надання їх приблизного переліку та визначення сфери застосування в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
- 2) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 296 з метою вирішення проблеми обмежень укладання договору про спільну діяльність з проведення досліджень між НУ та підприємствами без об'єднання вкладів. Альтернативний варіант — зазначення в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» можливості для наукових установ та ЗВО укладати договори про співробітництво з проведення ДР, що не передбачають об'єднання вкладів, без додаткових погоджень;
- 3) 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 договорів є:
 - (а) зазначення обсягу прав сторін з використання речових об'єктів — результатів робіт, які передаються замовнику;
 - (б) зазначення ОІВ, ноу-хау, що були створені до укладання договору та використовуються під час виконання договору або використання речових результатів робіт за договором;
 - (в) визначення обсягу прав замовника з використання ОІВ, ноу-хау, створених

до укладання договору, та ОІВ, ноу-хау, створених під час виконання договору, з метою виконання та використання результатів робіт після завершення договору через укладання договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності або передбачення у договорі ДР відповідного розділу з дотриманням вимог глави 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України;

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

(д) права НУ з використання Нової ІВ з метою наукових досліджень та викладання, якщо університетом, науковою установою надана підприємству виключна/одинична ліцензія на використання/передані майнові права на Нову ІВ.

Принципові положення створення, охорони та використання ОІВ у договорах ДР, на наш погляд, повинні бути визначені в Рекомендаціях щодо політики у сфері інтелектуальної власності, затверджених уповноваженими органами та/або політиках у сфері інтелектуальної власності державних академій наук, ЗВО.

Наступні пропозиції вироблені на підставі практики Великої Британії (договори Ламберта) [3], ФРН (договори BMWi) [8], ЄС [4] тощо.

Раніше створені ОІВ. Найбільш важливим питанням, як для договорів ДР підрядного виду, так і про спільне проведення ДР, є, на наш погляд, зазначення, що Раніше створена ІВ наукової установи, університету може використовуватися підприємством з комерційною метою лише на ліцензійних умовах. Це стосується й результатів робіт за договором, що є адаптацією та/або містять Раніше створену ІВ Установи. При цьому право використання Раніше створеної ІВ по-



ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

винно надаватися лише за невиключною або одиночною ліцензією (виключна ліцензія виключає можливості Установ використовувати ОІВ, ноу-хау, у тому числі — з метою проведення досліджень, викладання).

Нові ОІВ. У випадку підрядного договору Установа передає підприємству результати робіт за договором — матеріальний об'єкт (звіт, документація, дослідний зразок тощо). Якщо зазначені об'єкти містять створені під час виконання договору винаходи, інші ОІВ, ноу-хау та використання результатів за договором можливе лише за умови використання вказаної Нової ІВ, застосовуються підходи Федерального міністерства економіки та технологій ФРН (BMWi) стосовно контрактних договорів ДР між німецькими університетами, науковими установами та компаніями. При цьому застосовують два варіанти: 1) права на Нову ІВ належать Установі. Установа, якщо це необхідно, надає підприємству ліцензію на використання Нових ОІВ на умовах сплати роялті⁵; 2) Установа передає підприємству виключні майнові права ІВ на Нову ІВ на умовах сплати разового(их) платежу(ів) та зобов'язань сплачувати періодичні платежі від використання ІВ.

Розмір платежів визначається в ході проведення переговорів з урахуванням принципів справедливості, добросовісності та розумності і може засновуватися на ставках роялті, що застосовуються для певних галузей промисловості (видів продукції). У договорі також повинен бути визначений механізм розірвання договору про розпорядження майновими правами ІВ, повернення Установі майнових прав ІВ, коли підприємство не використовує Нову ІВ.

Механізм патентування та оплата витрат. Детально повинні бути врегульовані 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 в процесі проведення досліджень, навчання. З урахуванням досвіду наукових установ та університетів у ЄС та США, у разі передання виключних майнових прав ІВ або надання ліцензії на використання Нової ІВ Установа повинна залишити за собою право на використання Нової ІВ при проведенні ДР та освітянської діяльності без розголошення інформації, яка віднесена до конфіденційної. Реалізація цього можлива через надання Установою лише невиключної або одиначної ліцензії на використання Нової ІВ (виключна ліцензія, що виключає право Установи використовувати ОІВ, не надається). При переданні майнових прав Установа та підприємство повинні укласти ліцензійний договір про надання Установі права використовувати Нову ІВ у певних межах.

Застереження щодо прав ІВ у договорах ДР. Уявляються актуальними такі варіанти застережень для договорів на виконання ДР між НУ та національними підприємствами⁶. Пакет рекомендацій з укладання договорів міг би включати примірні форми договорів ДР, а також варіанти застережень стосовно охорони прав ІВ.

Варіант 1. Отримання підприємством **готового екземпляра виробу**, що розроблено (виготовлено) Установою на основі Раніше створеної ІВ Установи. Такий виріб може бути окремим дослідним зразком, зразком дослідної партії продукції; певна базова модифікація може бути пристосована до потреб підприємства.

У рамках договору інтересами сторін є виготовлення та отримання підприємством певної речі (медичний прилад, генератор теплової енергії, котел газовий

⁵ Роялті включає сплату будь-яких платежів, отриманих як винагороду за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (14.1.225 Податкового кодексу України). Тобто роялті включає й разові (паушальні) та періодичні платежі.

⁶ Питання охорони прав інтелектуальної власності у договорах між науковими установами і ЗВО та іноземними організаціями та установами в цій статті не розглядаються.



тощо) із завершенням у переважній частині випадків відносин сторін після передавання виробу замовнику та оплати робіт.

Кошти, що сплачує підприємство, включають витрати на виготовлення виробу, документації з обслуговування виробу, навчання персоналу підприємства, інші витрати. Документація, що передається, стосується лише обслуговування та застосування виробу. Відсутнє надання ліцензії/передання виключних майнових прав ІВ. Під час виконання договору ДР не передбачається отримання нових патентоздатних технічних рішень чи нових ноу-хау. «Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності» (ст. 419 ЦК України). Тобто всі права ІВ, пов'язані з виробом, залишаються у Установі.

Якщо документація містить опис Раніше створеного ноу-хау, її зміст відносять до конфіденційної інформації із заборону підприємству розголошувати ноу-хау, подавати патентні заявки на технічні рішення, що становлять ноу-хау. У випадку отримання Установою під час виконання договору Нової ІВ — права на такі об'єкти належать Установі.

Варіант 2.1. Отримання підприємством готового виробу, технології «під ключ» або документації для впровадження виробу, технологій, що розроблені Установою на основі **Раніше створеної ІВ Установи**. Використання виробу, технології передбачається підприємством з метою отримання доходу від продажу продукції, надання послуг.

Виріб та інші результати робіт містять Раніше створену ІВ Установи. Використання, таким чином, підприємством результатів робіт є можливим лише за умови надання Установою підприємству ліцензії на використання Раніше створеної ІВ.

Кошти, що сплачує підприємство, включають:

- витрати на виготовлення виробу, документації, впровадження, навчання персоналу підприємства тощо;
- ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Раніше створеної ІВ.

Установа та підприємство повинні 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 ж, 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 повинні провести переговори щодо надання підприємству:

- невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів;
- невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів.

У випадку невикористання Нової ІВ підприємством протягом терміну, встановленого договором, договір щодо надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

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

Вказаний випадок є допустимим лише за умови *дійсного творчого внеску працівників підприємства* у створення Нової ІВ.

Установа та підприємство повинні до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про надання підприємству:



ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

- невиключної ліцензії на використання Раніше створеної ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів;
- невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ Установи зі сплатою ліцензійних платежів;
- невиключної (одиначної) ліцензії на використання Нової ІВ зі сплатою ліцензійних платежів — у межах частки спільних майнових прав на Нову ІВ Установи та Організації.

Технічно всі зазначені платежі можуть бути об'єднані у ставці роялті — загальної для зазначених видів платежів.

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

Кошти, які сплачує підприємство, включають:

- витрати на розробку технологій, виробу, виготовлення дослідного зразка виробу, документації, навчання працівників підприємства, надання послуг з упровадження виробу, технології на підприємстві тощо;
- ліцензійні платежі (разові та/або періодичні) за використання Нової ІВ.

Установа та підприємство повинні до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про надання підприємству ліцензії (невиключної або одиначної) на використання Нової ІВ зі сплатою ліцензійних платежів. У випадку невикористання Нової ІВ підприємством протягом терміну, встановленого договором, договір про надання одиначної ліцензії розривається або замість нього укладається договір про надання невиключної ліцензії на використання Нової ІВ.

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

Установа та підприємство повинні до підписання договору або у визначений договором період опціону провести переговори про передавання підприємству ви-

ключних майнових прав ІВ на Нову ІВ на умовах сплати підприємством разових платежів за передачу майнових прав на кожний об'єкт Нової ІВ та зобов'язань сплачувати Установі періодичні платежі за використання Нової ІВ.

Установа отримує від підприємства ліцензію на використання Нової ІВ:

- 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 випадку невикористання Нової ІВ підприємством протягом терміну, встановленого договором, НУ та підприємство повинні укласти договір про передавання Установі підприємством виключних майнових прав на Нову ІВ.

Висновки. Незважаючи на вже 30-річний період, що відділяє Україну та інші нові незалежні держави від радянських часів, можливість ознайомлення із сучасною практикою охорони прав інтелектуальної власності в проектах рамкових програм ЄС, договорах ДР з університетами, науковими установами держав-членів ЄС, досі на практиці в Україні, інших ННД застосовуються підходи 80-х років СРСР щодо визначення прав на результати досліджень і розробок.

Вказане, крім невизначеності у використанні речових результатів ДР та об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, що містяться в таких результатах, призвело до незастосування сучасного інструментарію, напрацьованого в ЄС, США, міжнародній практиці, та неотримання науковими установами, ЗВО додатково до оплати вартості робіт за договором ще й коштів за використання ОІВ, ноу-хау, які містяться в результатах робіт. Така практика призводить також до фактично безоплатного використання підприємствами прав на ОІВ, ноу-хау, що були створені до укладання договору ДР, та є основою виро-



бів, технологій, які розробляються в рамках договору.

Урегулювання відносин ІВ у договорах ДР потребує реформування, напрямами якого може бути: (а) внесення змін до глави 62 ЦК України та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», інші законодавчі акти; (б) прийняття МОН та Мінекономіки рекомендацій щодо політики у сфері інтелектуальної власності в наукових установах та ЗВО; (в) розроблення на рівні державних органів або державних академій наук, провідних університетів, наукових установ примірних договорів ДР та застережень щодо охорони

прав ІВ для різних варіантів відносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами; (г) просування на державному рівні нової моделі відносин між науковими установами, ЗВО та підприємствами, що передбачає отримання науковими установами та ЗВО значно більших коштів в ході виконання досліджень за замовленнями підприємств через сплату, крім вартості робіт за договором ДР, платежів за використання ОІВ, ноу-хау, що містяться в результатах таких досліджень. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Каница 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.*
2. *Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень та розробок та комерціалізації результатів досліджень / Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю. М. Каници : наук.-практ. вид. Київ : Логос, 2021. С. 96–97, 188–205.*
3. *University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. <https://www.gov.uk> (Last accessed: 15.08.2021).*
4. *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.*
5. *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.*
6. *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.*
7. *п. 6.1. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затв. розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 зі змінами.*
8. *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.*



1. Kapitsa Yu. M. *Prava intelektualnoi vlasnosti u dohovorakh pro spivrobotnytstvo/vykonannya doslidzhen ta rozrobok mizh naukovymy ustanovamy, universytetamy ta pidpriemstvamy: chastyna persha — Yevropeyskyi Soiuz, SShA. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 4.*
2. *Problemy zdiisnennia spilnoi diialnosti naukovykh ustanov ta pidpriemstv z provedennia doslidzhen ta rozrobok ta komertsializatsii rezultativ doslidzhen / Vynakhidnytska diialnist u naukovykh ustanovakh / Za red. Yu. M. Kapitsy : nauk.-prakt. vyd. Kyiv : Lohos, 2021. С. 96–97, 188–205.*
3. *University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. <https://www.gov.uk> (Last accessed: 15.08.2021).*
4. *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.*
5. *Pro zatverdzhennia Poriadku ukladennia derzhavnymy pidpriemstvamy, ustanovamy, orhanizatsiiamy, a takozh hospodarskymy tovarystvamy, u statutnomu kapitali yakyykh chastka derzhavy perevyschuie 50 vidsoktiv, dohovoriv pro spilnu diialnist, dohovoriv komisii, doruchennia ta upravlinnia mainom : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.04.2012 № 296.*
6. *HOST R 58086-2018 Yntellektualnaia sobstvennost. Raspredelenye yntellektualnykh prav mezhdz zakazchykom, yspolnytelem y avtorom na okhranaemye rezultaty yntellektualnoi deiatelnosti, sozdavaemye y/yly yspolzuemye pry vypolnenyy nauchno-ysledovatel'skykh, opytно-konstruktorskykh, tekhnolohycheskykh y proizvodstvennykh rabot.*
7. *6.1. Polozhennia pro vykorystannia obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti v NAN Ukrainy, zatu. rozporiadzhenniam Prezydii NAN Ukrainy vid 16.01.08 zi zminamy.*
8. *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.*

Надійшла до редакції 22.09.2021 року

Капица Ю. Права интеллектуальной собственности в договорах о сотрудничестве/выполнении исследований и разработок между научными учреждениями, университетами и предприятиями: часть вторая — Украина, новые независимые государства. Исследуется практика урегулирования отношений интеллектуальной собственности в договорах о сотрудничестве/выполнении исследований и разработок (ИР) между научными учреждениями, университетами и предприятиями и организациями в Украине, новых независимых государствах (Беларусь, Казахстан, РФ) (ННГ), а также практика заключения договоров ИР. Отмечена неразвитость в ННГ современных подходов к распределению имущественных прав в договорах ИР, а также использования объектов права интеллектуальной собственности по сравнению с практикой ЕС, США. Обосновываются изменения законодательства Украины по совершенствованию заключения договоров ИР; целесообразность разработки примерных положений для различных вариантов взаимоотношений университетов, научных организаций, национальных и иностранных предприятий и организаций.

Ключевые слова: договоры по выполнению исследований и разработок, договоры о сотрудничестве по проведению исследований, права интеллектуальной собственности, университеты, научные учреждения.



Kapitsa Yu. Intellectual property rights in research and development collaboration/ contract agreements between research institutions, universities and firms: part 2 — Ukraine, New Independent States. The practice of regulating intellectual property issues in R&D cooperation agreements/contracts between academic institutions and companies in Ukraine and other New Independent States (Belarus, Kazakhstan, Russia) (NIS) is studied. It is shown the undevelopment of modern approaches to the distribution of IP rights in R&D agreements, including the lack of, as a rule, the allocation of Background IP and New IP and payments to academic institutions for the use of such IP.

The changes in the legislation of Ukraine are substantiated, as well as the need to develop standard IP provisions for different options for relationships between academic institutions and national and foreign companies. The necessity is shown of (a) making changes to Chapter 62 of the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Scientific and Scientific-Technical Activity”, other legislative acts related to IP in R&D contracts; (b) adoption by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ministry of Economy of Ukraine of Recommendations on IP policy in research organizations and universities; (c) developing, at the level of public authorities or academies of science, leading academic institutions model IP provisions for R&D agreements for various options for relationships with companies; (d) at the state level, promoting a new model of relations between academic institutions and companies, which stipulates that can receiving by academic institutions significantly more funds through payments in addition to the cost of R&D contract, the license fees for the Background IP and New IP.

Keywords: research and development contracts, research and development collaboration agreements, intellectual property rights, research organisations, universities