

УДК: 347.45/.47

**ШАХБАЗЯН К.С.**, кандидат юридичних наук, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2205-374X>.

## ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДОГОВОРАХ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Анотація.** У статті аналізується категорія договорів у сфері проведення наукових досліджень: їх типологія, запропонована ВОІВ, а також – практика застосування в різних країнах світу (дослідження якої також проводилось ВОІВ). Розглянуто вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок. Виявлено аспекти регулювання інтелектуальної власності, які слід урахувати на етапі укладання договорів, їх чинності та завершення дослідницького проекту. Запропоновано аспекти, які слід включити до подібних видів договорів в Україні.

**Ключові слова:** договори у сфері проведення наукових досліджень та розробок, договірно-правове регулювання інтелектуальної власності при проведенні наукових досліджень, модельні договори з досліджень та розробок ВОІВ.

**Summary.** The article analyzes the category of contracts in the field of scientific research: their typology, proposed by the WIPO, as well as practice of application in various countries and regions (researches also have been conducted by the WIPO). Considered requirements for the settlement of issues of protection of intellectual property rights in contracts for research and development. The article identifies those aspects of the regulation of intellectual property that should be taken into account at the stage of concluding contracts, their validity period and at the stage of completing a research project. Aspects that should be included in such types of contracts in Ukraine are proposed.

**Keywords:** agreements in the field of research and development, contractual and legal regulation of intellectual property during scientific research, WIPO Model agreements.

**Аннотация.** В статье анализируется категория договоров в сфере проведения научных исследований: их типология, предложенная ВОИС, а также – практика применения в разных странах мира (исследование которой также проводилось ВОИС). Рассмотрены требования относительно урегулирования вопросов охраны прав интеллектуальной собственности в договорах по исследованиям и разработкам. Выявлены аспекты регулирования интеллектуальной собственности, которые следует учитывать на этапе заключения договоров, их действия и на этапе завершения исследовательского проекта. Автором предложены аспекты, которые следует включить в подобные договора в Украине.

**Ключевые слова:** договора в сфере проведения научных исследований и разработок, договорно-правовое регулирование интеллектуальной собственности при проведении научных исследований, модельные договора по исследованиям и разработкам ВОИС.

**Постановка проблеми.** В Україні загальні підходи до розподілу прав інтелектуальної власності (далі – ІВ) у договорах на виконання НДДКР (далі – договори ДР) викладено у ЦК України. Особливості розподілу прав інтелектуальної власності на результати НДДКР у вигляді технологій, що створені за рахунок бюджетних коштів, визначені в Законі України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, а також стосовно інших об’єктів ІВ (далі – ОІВ) в Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Однак на цей час відсутні відповідні рекомендації

уповноважених міністерств щодо врегулювання створення та використання ОІВ у договорах між вищими, науковими установами та підприємствами – замовниками. В той же час, ряд рекомендацій щодо врегулювання питань охорони прав на ОІВ у договорах НДДКР з підприємствами було розроблено НАН України – Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України [1].

**Результати аналізу наукових публікацій.** Дослідження іноземної практики формування та застосування модельних договорів у сфері наукових досліджень та розробок відбувається не досить активно. Загалом науковців цікавить або законодавче регулювання такої діяльності, або конкретні приклади таких угод, наприклад, угоди Ламберта (Капіца Ю.М. [2], Махновський Д.С. [3]). Інші дослідження знаходяться майже повністю в площині економіки та формування державної правової політики в сфері НДДКР (Данилова І. [4], Андрощук Г.О. [5], Еннан Р.Є. [6], Христинченко Н.П. [7] (організація наукової діяльності в США та Німеччині), Неколяк Р.В. (зарубіжний досвід регулювання наукової діяльності) [8].

**Метою статті** є визначення існуючої практики ВОІВ розробки модельних договорів у сфері НДДКР (у іноземній практиці – договори на проведення досліджень та розробок), класифікації особливостей регулювання ОІВ та досвіду їх застосування в США та країнах ЄС.

**Виклад основного матеріалу.** У роботі аналізуються наступні документи, підготовлені ВОІВ (далі – Документ):

“Модельні договори у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій”;

Звіт ВОІВ щодо результатів опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію;

Посібник щодо горизонтальних угод про співробітництво (розглянуто досвід на рівні ЄС та окремих країн Європи), а також

Типове положення ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій.

**(а) Види договорів.** В залежності від Документу, пропонуються кілька видів договорів. Так, в “Огляді модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій” [9] пропонується два види: ті, що створюються або використовуються під час спільних досліджень університетів та бізнесу (*collaborative research*) та досліджень на замовлення (*contract research*).

В Звіті ВОІВ щодо результатів опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію [10] визначено наступний тип угоди – Угода з проведення спільних досліджень і розробок (*Joint R&D Agreement*), визначаючи, що це – угода, в якій беруть участь дві або більше сторін, і предметом якої є спільна експлуатація результатів НДДКР (ЄС, Японія, Мексика), або мається на увазі угода, яка більш конкретно стосується спільних науково-дослідних та дослідницьких робіт серед наявних та потенційних конкурентів, яка може підпадати під можливий антимонопольний контроль (як у США). А також, щодо міжнародного співробітництва окремо зазначені “міжнародні угоди зі співробітництва” (*International cooperation agreements*). Деякі респонденти Огляду (наприклад, Китай, Європейська Комісія, Мексика та США) зазначили, що мають офіційні та неофіційні угоди про співробітництво та домовленості, які сприяють обміну інформацією про транскордонне співробітництво. Такі випадки можуть включати спільні ДР угоди.

Єврокомісія зазначила, що згідно Розділу 3.1 Посібника щодо горизонтальних угод про співробітництво [12], в ЄС такі угоди різняться за формою та обсягом. Предмет таких

угод варіюється від здійснення аутсорсингу певних науково-дослідних та дослідницьких робіт до спільного вдосконалення існуючих технологій та співпраці щодо досліджень, розробок та збуту нової продукції. Угоди можуть мати форму договору про співробітництво або стосуватись створення спільно-контрольованої компанії.

В Типовому положенні ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій [13] надано визначення “Договір на проведення досліджень”, який може означати Договір про надання послуг у сфері наукових досліджень, Угоду про спільні НДДКР, Угоду про передачу матеріалу, Угоду про конфіденційність, Договір про надання консультаційних послуг і будь-який інший вид договору, який стосується досліджень, що проводяться Дослідником, і/або інтелектуальної власності, яку створюють в Інституті. Також, окремо зазначено можливість “підтримки з боку зовнішніх спонсорів, співпраці з третіми особами в рамках науково-дослідної діяльності”. Інституту рекомендується розробити типовий договір про спільну науково-дослідну діяльність і співпрацю (ДСНІДС), що містить стандартні умови та положення.

**(б) Основні вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР.**

**Типове положення ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій [13]. Підтримка з боку зовнішніх спонсорів, співпраця з третіми особами в рамках науково-дослідної діяльності.**

Відносно договорів з третіми особами: Інституту слід ввести в дію загальні принципи, що регламентують внутрішній порядок управління договорами. Також, Інституту рекомендується розробити *типовий договір про спільну науково-дослідну діяльність і співпрацю*, що містить стандартні умови та положення.

Дослідник відповідає за забезпечення того, щоб до початку будь-якої науково-дослідної діяльності, що проводиться спільно з будь-якою третьою особою, умови співпраці були викладені в Договорі на проведення досліджень, і якщо є для цього повноваження від офіційного представника Інституту – такий Договір буде укладено. Особливу увагу в ході узгодження і підписання договорів, необхідно приділяти положенням, які можуть стосуватись прав ІВ, які належать Інституту.

При цьому, в залежності від обсягу інтелектуального і фінансового внеску Інституту та третьої особи в створення інтелектуальної власності, придбання окремих Прав ІВ і/або участь в прибутку від її комерціалізації може бути доцільним для будь-якої із співпрацюючих сторін.

В цілому, при співпраці з третіми особами Інститут керується принципом розподілу прав ІВ серед співпрацюючих сторін в частках, пропорційних ступеню їх участі в процесі створення інтелектуальної власності.

Договір на проведення досліджень включає в себе, серед іншого, положення, що стосуються:

- ІВ і суміжні права, вже наявні в Інституті до укладення договору (зазвичай іменуються “Початкова ІВ”);
- ІВ і суміжні права ІВ, створювані в результаті науково-дослідницької діяльності на підставі договору після його укладення (в договорах на проведення досліджень зазвичай іменуються “Отримана ІВ”).

Відносно прав на Отриману ІВ можливо детально прописати наступні аспекти:

- яка із Сторін зобов’язана подавати заявку з метою витребування охорони;
- частки, в яких розподіляються витрати на сплату будь-якого мита за подачу заявки і підтримання її чинною;
- умови комерційного використання, включаючи розподіл доходів;

- вимоги щодо охорони конфіденційності;
- умови оприлюднення;

Будь-яке положення Договору щодо регулювання режиму конфіденційності на проведення досліджень, покликане забезпечувати затримку оприлюднення результатів з метою охорони прав, зазвичай має визначати термін своєї дії (вказати не більше ... місяців, відлік яких ведеться з моменту, в який відповідна сторона повідомляє іншу про намір оприлюднити інформацію).

Інтелектуальна власність, створена в ході науково-дослідної діяльності на підставі договору про спонсорську підтримку чи іншого договору з третьою особою або на виконання таких договорів, спочатку належить Інституту, при цьому право власності визначається згідно з умовами відповідних договорів.

У 2015 р. ВОІВ було підготовлено Звіт щодо опитування країн-членів про інтелектуальну власність, спільну науково-дослідну діяльність та конкуренцію [10]. Опитування фокусувалось на співпраці, яка генерує інтелектуальну власність і яка може створюватись на різних етапах інноваційного процесу. Тому угоди про комерціалізацію інтелектуальної власності (наприклад, патентні пули та організації, що встановлюють стандарти) не є частиною цього опитування. Серед іншого розглянуті такі питання: вимоги чинного законодавства, рекомендації щодо прав інтелектуальної власності, створеної внаслідок спільних НДДКР – яким чином вони мали бути розподілені між сторонами спільної угоди ДР або з третіми сторонами? Якщо так, чи продовжується термін такої вимоги після закінчення терміну дії угоди (наприклад, у випадку науково-дослідних та дослідницьких робіт, що фінансуються державою)?

У 2016 р. ВОІВ було підготовлено “Огляд модельних договорів у сфері ІВ для університетів та науково-дослідних організацій” [9] та “Огляд ВОІВ угод з досліджень та розробок та трансферу технологій” [11] в якому розглянуті 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 та бізнесу (*collaborative research*) та досліджень на замовлення (*contract research*); застосування кодексів або керівництв міжнародних організацій та національних органів з питань ІВ для університетів та наукових установ у певних країнах (зокрема, відповідні Кодекси Ірландії [14; 15], Австрії [16] чи Данії [17]), наведено основні типи таких договорів (договори щодо передачі прав на ОІВ, ноу-хау; ліцензійні договори; договори франчайзінгу, передачі прав на устаткування, надання консультаційних послуг, передачі прав ІВ при утворенні спільного підприємства, виконання проектів “під ключ”) та проведено їх всебічний аналіз.

На рівні ЄС розглянуті угоди Консорціуму в РП7, в США – Національна рада з питань науки та технологій (*National Science and Technology Council*) опублікувала Підсумкове повідомлення про стандартні умови та умови отримання наукових грантів [18] для державних дослідницьких організацій. Також було залучено Федеральне партнерство з демонстрації (*Federal Demonstration Partnership*), спільна ініціатива десяти федеральних відомств та понад ста інституційних одержувачів науково-дослідних фондів.

### **Висновки.**

В оглядах, підготовлених ВОІВ, підкреслюється, що керівництво щодо права власності та використання ОІВ на міжнародному та національному рівні відіграють важливу роль в подоланні перешкод, пов'язаних з конфліктом інтересів, вимогами законодавства, оскільки забезпечують загальну для учасників спільної дослідницької програми основу.

Усталеною міжнародною практикою рекомендується, щоб держави розробляли типові угоди для реалізації спільних науково-дослідних проєктів між університетами, науково-дослідними організаціями та підприємствами та організаціями. Наприклад, Типовим положенням ВОІВ про політику в сфері ІВ для університетів та наукових установ [13] окремо зазначено необхідність врегулювання з запрошеними дослідниками питань охорони ІВ, однак, також рекомендовано окремо упорядкувати договірним шляхом питання щодо охорони ІВ та збереження конфіденційної інформації між науковцем і установою, де цей науковець працює на постійній основі.

Зазначається, що укладання договорів ДР на національному рівні відображають специфіку відповідних національних правових режимів. Наведено приклади типових угод США, Канади, Австралії, Сполученого Королівства, Німеччини, Австрії, Франції, Данії, Швеції та Італії, та на їх основі здійснено аналіз взаємовідносин некомерційних компаній і бюджетних науково-дослідних організацій, орієнтованих на розвиток та передачу знань. Запропоновано ряд рекомендацій для вироблення програм співробітництва університетів, наукових установ та бізнесу.

### Використана література

1. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України: розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 р. № 15 “Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності” (із змінами). URL: [https://www.ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=134&page=3](https://www.ipr.nas.gov.ua/?page_id=134&page=3)
2. Капіца Ю.М. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах з проведення досліджень та розробок між університетами, науковими установами та підприємствами в державах-членах ЄС та України: матеріали науково-практичної конференції *Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності*, м. Київ, 26 квіт. 2019 р. Київ, НТУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. С. 14-19.
3. Махновський Д.С. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР у нових незалежних державах: матеріали науково-практичної конференції *Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності*, м. Київ, 26 квіт. 2019 р. Київ, НТУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. С. 100-103.
4. Данилова І. Зарубіжний досвід державного регулювання наукової сфери: теоретико-методологічні рекомендації для України. *Національний юридический журнал: теорія и практика*. 2014. № 4. С. 79-85. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2014/6/18.pdf>
5. Андрощук Г., Федулова Л. Особливості розвитку інноваційної політики Європейського Союзу: виклики для України. *Проблеми науки*. 2014. № 7 – 8. С.40-43.
6. Андрощук Г.О., Еннан Р.Є. *Наука та інновації*. 2009. Т. 5. № 5. С. 85-97. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27902/11-Androshchuk.pdf?sequence=1>
7. Христинченко Н.П. Міжнародний досвід організації наукової діяльності на прикладі США та Німеччини. *Наше право*. 2014. № 6. С.17-21.
8. Неколяк Р.В. Зарубіжний досвід регулювання наукової діяльності. *Правова держава*. 2017. Вип. 28. С.470-479.
9. 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](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331856)
10. 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/ip-competition/en/studies/survey\\_report\\_joint\\_rxd\\_june2015.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/survey_report_joint_rxd_june2015.pdf)
11. Overview – Agreements in R&D and Technology Transfer – WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). URL: <https://www.wipo.int/amc/en/docs/huisken.pdf>

12. 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).

13. 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](https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf)

14. National Code of Practice for Managing Intellectual Property from Publicly Funded Research. URL: <https://www.forfas.ie/publications/2004/title,827,en.php>

15. National Code of Practice for Managing and Commercializing Intellectual Property from Public-Private Collaborative Research URL: <https://www.forfas.ie/publication/search.jsp?ft=/publications/2005/Title,785,en.php>

16. Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation. URL: [https://www.mibla.tugraz.at/07\\_08/Stk\\_12/080319\\_Richtlinie\\_IPR\\_Wirtschaftskooperationen.pdf](https://www.mibla.tugraz.at/07_08/Stk_12/080319_Richtlinie_IPR_Wirtschaftskooperationen.pdf)

17. Contacts, contracts and codices – research co-operation between universities and companies. URL: <https://www.di.dk/English/Shop/Productpage/Pages/isdefault.aspx?productid=2684>

18. 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: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2008-01-25/pdf/E8-1262.pdf>

~~~~~ \* \* \* ~~~~~