



ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ЗА КОРДОНОМ, ТА ІНОЗЕМНОГО ВЧЕНОГО, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ В УКРАЇНІ

Юрій Капіца,

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

Дмитро Махновський,

старший науковий співробітник

Карина Шахбазян,

*учений секретар, кандидат юридичних наук
ID ORCID: 0000-0002-2205-374X*

Досліджується практика університетів та наукових установ у ЄС, США, документи Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, ВОІВ з урегулювання прав інтелектуальної власності на результати досліджень, що використовує або створює дослідник, який тимчасово працює в іншій науковій організації або університеті, у тому числі за кордоном. Зазначається важливість прийняття українськими науковими установами, ЗВО положень (політик), розробки примірних цивільно-правових договорів з працівниками з урегулювання зазначених питань, а також передбачення відповідних положень у договорах про наукове співробітництво з установами-партнерами. Вказується на можливість використання в Україні передбаченого законодавством інструменту академічної мобільності з визначенням питань використання, створення дослідником об'єктів права інтелектуальної власності у договорі між установами-партнерами, а також у договорі академічної мобільності з дослідником.

Ключові слова: охорона прав інтелектуальної власності, дослідник, міжнародне наукове співробітництво, проведення досліджень, робота за кордоном

Розвиток міжнародного наукового співробітництва, а також реалізація багатьма країнами програм мобільності та інших програм залучення іноземних дослідників для проведення досліджень створює все більше можливостей для роботи дослідників за кордоном на тимчасовій основі. Значна кількість працівників наукових установ та викладачів тимчасово виїхала з України у зв'язку з

військовими подіями. Певна їх кількість отримала дослідницькі гранти або наразі працює в іноземних наукових установах та університетах.

На результати досліджень та розробок (ДР), які створює або використовує дослідник, можуть одночасно розповсюджуватися правила іноземної установи та установи, де дослідник працює на постійній основі, а також



законодавство приймаючої країни та країни дослідника.

Метою статті є аналіз практики в ЄС, США, документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) стосовно врегулювання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), що створюються/використовуються дослідником, який працює за кордоном, а також дослідження проблематики врегулювання цих питань в Україні. Далі під словом «дослідник» (researcher) будемо розуміти вчених-наукових працівників, які працюють за трудовим договором на основній роботі в науковій організації або закладах вищої освіти, а також аспірантів, докторантів¹.

Досвід урегулювання прав ІВ на результати ДР іноземного дослідника не досліджувався в Україні, а також у державах-членах Євросоюзу. Поряд з тим на практиці зазначені питання вирішуються через застосування положень модельних договорів Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, модельних договорів з іноземним дослідником університетів, наукових установ, а також у політиках у сфері ІВ установ.

Аналіз практики договірної врегулювання прав ІВ на результати ДР іноземного дослідника в ЄС та США, рекомендацій ВОІВ свідчить про можливість розподілення договорів, що стосуються роботи дослідника за кордоном, на дві групи:

- договори з проведення досліджень та розробок між науковими установами, університетами різних країн (далі — установи), які передбачають проведення іноземним дослідником досліджень в установі-партнері та договори між іноземною установою та дослідником, що кореспондують таким договорам ДР;
- договори ДР між іноземною приймаючою установою та іноземним дослідником.

Перша група договорів стосується визначення правового режиму ОІВ, що створюються дослідниками в рамках договорів про співробітництво з проведення ДР, грантів, які отримують наукові установи та університети різних країн *спільно* від національних або міжнародних організацій, а також у Рамкових програмах досліджень та інновацій ЄС.

При цьому у договорах ДР звичайно зазначається:

- а) ОІВ, ноу-хау, права на які належали сторонам до укладання договору ДР та які передбачається використовувати при співробітництві (Раніше створена ІВ);
- б) ОІВ, що створені в рамках співробітництва однією зі сторін, — належать зазначеній стороні;
- в) принципи набуття майнових прав, забезпечення охорони прав ІВ, використання ОІВ, які можуть бути створені сторонами спільно (Нова ІВ).

Друга група договорів стосується отримання безпосередньо дослідником гранту від іноземної установи або в рамках урядових програм іноземних країн; програм міжнародних організацій. У цьому разі в ЄС, США при проведенні індивідуальних досліджень або участі у спільних проектах, як правило, на іноземних дослідників поширюються такі ж правила з охорони прав інтелектуальної власності, дотримання умов конфіденційності, оприлюднення результатів досліджень (наукові публікації) та стосовно запобігання конфлікту інтересів, що й на працівників приймаючої установи. Певна специфіка визначається статусом дослідника:

- дослідник, який отримав грант безпосередньо від приймаючої установи;
- дослідник, який отримав грант для проведення досліджень у приймаючій установі в рамках Рамкових програм ЄС, від міжнародної (національної) організації;

¹ Визначення понять «вчений», «науковий працівник», «аспірант», «докторант» наведено у ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».



- аспірант-дослідник (*PhD scholarship holder*), який готує дисертацію в іноземній установі, або дослідник, який проводить постдокторські дослідження після захисту дисертації з отриманням стипендії від приймаючої установи;
- 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.

Окремим питанням є правовий режим багатонаціональних винаходів, що створюються дослідниками різних країн. Вказане питання розглянуто у виданні «Винахідницька діяльність у наукових установах» (2021 р.) [1].

1. Європейський Союз

У Рамкових програмах ЄС «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» окремих напрямів Marie Skłodowska-Curie Actions стосується реалізації індивідуальних дослідницьких проектів, включаючи підготовку докторів філософії, стипендій для постдокторських досліджень, обмін працівниками; співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм [2]. У рекомендаціях щодо подання заявок визначається, що питання, пов'язані з правами ІВ, визначаються у Грантовій угоді (між приймаючою установою та Єврокомісією); договорі про дослідження (між дослідником та приймаючою установою); партнерській угоді (між приймаючою установою та установою, де стипендіат працює на постійній основі) та у додатковій угоді (про нерозкриття інформації тощо). Такі договори не мають суперечити Грантовій угоді.

У Грантовій угоді 2021 року (HE Unit MGA — Multi & Mono) вказується [3]:

- а) бенефіціари мають ідентифікувати у письмовій угоді раніше створені результати ДР, які потрібні для виконання проекту або використання його результатів (ст. 16.1, додаток

5). Якщо інформація підпадає під права третьої сторони, бенефіціар повинен переконатися, що він здатний виконувати свої зобов'язання за угодою (ст. 16.1);

- б) умови, пов'язані з ІВ, зазначаються у трудовому контакті або угоді про надання стипендії та мають передбачати вільний безоплатний доступ дослідника до раніше створених результатів ДР та результатів за проектом, необхідних для його реалізації;

в) права на результати проекту належать бенефіціарам, які їх створили. Два або більше бенефіціари набувають прав ІВ на результати проекту, створені спільно:

- г) у контракті з дослідником можуть передбачатися зобов'язання дослідника із збереження конфіденційності (додаток 5).

Із зазначених та інших положень Грантової угоди випливає, що при реалізації проекту Марії Кюрі, що передбачає підтримку співробітництва між декількома установами або при поданні заявки на проект для індивідуального дослідника — бенефіціар має перевірити, чи будуть використовуватися для проекту раніше створені результати власної установи та іншої установи, де дослідник працює на постійній основі. Особливості набуття прав ІВ на нові результати, отримані в рамках проекту, визначаються угодою між бенефіціарами, а також угодою між дослідником та приймаючою установою.

2. Держави-члени ЄС та Велика Британія

Для держав-членів ЄС, а також Великої Британії характерним є усталена практика стосовно іноземних дослідників, що переважно відповідає принципам, зазначеним у документах Рамкових програм ЄС. Наприклад, у *Технічному університеті 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, працівниками якої створено такі результати;
- наукові керівники або аспіранти, які працюють у TUD та 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, мають бути визначені у письмовій формі на початку роботи над проектом. Права на нові ОІВ набуваються сторонами таким чином:
 - а) у тій мірі, у якій ОІВ створюється або вдосконалюється установами-партнерами спільно та/або докторантом, така інтелектуальна власність буде належати 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.

У Великій Британії Політика щодо інтелектуальної власності Університету Західної Англії, Брістоль, (UWE) передбачає [4]:

- співробітники UWE можуть мати почесні академічні призначення в інших закладах. Перш ніж співробітник UWE розпочне роботу, після консультації з UB має бути укладено угоду між університетом та зазначеним закладом, до якої повинні бути включені умови щодо прав на будь-які ОІВ, які будуть створені цим співробітником;
- співробітники UWE, які працюють в установах Національної служби

охорони здоров'я (NHS) (та мають обов'язки по клінічній роботі, а також, які можуть мати трудові договори з установою NHS). Права ІВ залишаються за університетом, якщо не узгоджено інших домовленостей з партнерським закладом;

- особи з почесним статусом, особи зі статусом відвідувачів. Університет надає почесний статус запрошеного вченого і можливість відвідування окремим дослідникам. Такі особи офіційно не працюють в університеті та, як правило, використовують раніше створену ними ІВ. Однак за певних обставин від них може вимагатися передати університету будь-яку створену ними ІВ так, якби вони були співробітниками університету (наприклад, права на ОІВ, створені спільно зі співробітником UWE під час роботи в університеті; права на ОІВ, створені з використанням засобів чи ресурсів UWE або в ході проведення ДР чи іншої діяльності, що здійснюється університетом).

Такі особи можуть укласти угоду про розподіл доходу від використання ОІВ з університетом, аналогічно працівникам університету. Якщо університет не вирішив інакше, комерціалізація має відбуватися безпосередньо університетом. У разі ухвалення рішення, що комерціалізація не буде здійснюватися, університет може надати ліцензію або переуступити ІВ творцям на взаємоузгоджених умовах.

3. США

Як правило, університети намагаються зберегти за собою права на ОІВ, створені в університеті. При цьому належність відповідних прав ІВ може бути встановлена в угоді між університетом та іноземною науковою організацією, навчальним закладом, де працює дослідник, а також — між університетом і дослідником [5].

Розглянемо особливості врегулювання прав ІВ на прикладі *Університету Стенфорду* [6]. Політикою у сфері досліджень Стенфорду передбачено, що



іноземні дослідники перебувають в університеті за підтримки програми докторських стипендій, які призначаються на обмежений період часу (мінімальний термін перебування 9 місяців), і можуть брати участь у дослідницьких проектах університету. Дослідники також можуть бути підтримані зовнішніми стипендіями або грантами. Спосіб фінансування впливає на обов'язки дослідника щодо ІВ. Усі дослідники повинні підписати угоду університету про патенти та авторське право, однак, є різниця в умовах.

Так, дослідники, перебування яких фінансується самим університетом, мають ті ж самі обов'язки, що й персонал університету, і підписують ту ж саму угоду SU-18, що й співробітники та викладачі. Однак для дослідників, які мають одночасно угоду з питань ІВ з їх установою-роботодавцем, потрібно додатково укласти «Угоду про патенти та авторські права для персоналу університету, який має попередньо існуючі угоди про інтелектуальну власність з іншим роботодавцем» (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. Дослідник, підписуючи угоду SU-18A, погоджується:

- повідомляти Стенфорду про всі потенційно патентоздатні винаходи, створені або вперше використані повністю або частково під час виконання його обов'язків та участі в дослідницьких проектах в університеті або при використанні ресурсів університету. Окрім того, цією угодою він спільно передає Стенфорду та своєму роботодавцю всі свої права, титул і частку у винаходах, що підлягають патентуванню;
- не використовувати будь-яку інформацію, визначену його установою-роботодавцем як конфіденційна або службова, 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 в іншому об'єкті, що належить або орендує Стенфордський університет;

- визнати політику Стенфордського університету, згідно з якою всі права на авторське право належать університету, якщо твір:
 - a) є результатом роботи у Стенфорді за наймом (права належать Стенфорду згідно з Title 17 Copyrights, U.S. Code);
 - b) створено в рамках прямого фінансування Стенфордом для виконання проекту;
 - c) створено на замовлення Стенфорду;
 - d) створено за значного використання ресурсів або персоналу університету.

Угода SU-18A підписується також з дослідниками, які перебувають в університеті за зовнішнім фінансуванням та мають попередні зобов'язання перед іншим роботодавцем щодо розкриття та передачі прав інтелектуальної власності.

Національний інститут охорони здоров'я (НИН) має повноваження присуджувати індивідуальні стипендії «Kirschstein-NRSA» для фінансування підготовки докторського ступеня, а також постдокторських досліджень у сфері біомедичних та клінічних досліджень у вітчизняних державних і приватних та іноземних установах. Стипендії надаються установі, де здійснюються дослідження. Правила зосереджують увагу на відкритому доступі до результатів досліджень та відсутності обмежень наукових публікацій. На винаходи, створені під час досліджень, НИН не набуває прав за виключенням стипендій для навчання безпосередньо в установах системи НИН [7].

У цьому випадку права на винахід набуваються НИН та до стипендіатів застосовуються положення законодавства, які стосуються винаходів державних службовців [8]]. Якщо НИН не зацікавлений у набутті прав на винахід, право отримання патенту передається досліднику із застереженням, що Уря-



дові надається невиключна, безвідклична, безоплатна ліцензія на винахід з правом надавати ліцензії для всіх державних цілей.

4. Всесвітня організація інтелектуальної власності

У Модельному положенні ВОІВ про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів і наукових установ (редакція 2019 р.) зазначається [9]:

- у випадку отримання співробітником почесної або іншої дослідницької чи академічної посади в іншій установі — співробітник повинен довести до приймаючої установи свої зобов'язання згідно з Політикою установи, де він працює на постійній основі, до перебування у приймаючій установі. У випадку, якщо Політика у сфері ІВ приймаючої установи передбачає отримання прав ІВ на ОІВ, які створюються співробітником, він повинен вжити необхідних заходів для того, щоб приймаюча установа та установа, де він працює на постійній основі, домовилися стосовно укладання угоди щодо ІВ (п. 5.1.4);
- якщо інше не погоджено між приймаючою установою та установою, де дослідник працює на постійній основі, дослідники мають передати приймаючій установі права ІВ на створені під час перебування ОІВ, які створено під час та в рамках їх призначення в установі; створено з істотним використанням ресурсів установи. У разі від'їзду з установи дослідник повинен подати установі звіт встановленого зразка щодо розкриття ОІВ (п. 5.3).

У Модельному положенні ВОІВ 2008 року наведено більш повний варіант урегулювання відносин з відвідувачем-дослідником:

- а) приймаюча установа зобов'язана організувати, щоб дослідники, які не перебувають у трудових відносинах з установою, включаючи дослідників з інших установ, до початку діяльності в установі в обов'язково-

му 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 у приймаючій установі;

- б) незважаючи на попереднє положення, необхідно дотримуватися зобов'язань, які були взяті дослідниками раніше. Відтак, може виникнути необхідність в укладенні спеціальних угод, наприклад, у зв'язку з діяльністю дослідника в установі, де він працює на постійній основі, однак при цьому працює як відвідувач-дослідник в іншій установі.

У таких випадках приймаюча установа може визначити, що дослідник повинен підписати документ, де зазначаються права на ОІВ, які належать установі, де він працює на постійній основі. Щоб уникнути подальших суперечок, може бути встановлено також порядок, за яким такий документ підписується дослідником з письмовим схваленням особи або комітету, призначеного установою, де він працює на постійній основі. У схваленні не може бути відмовлено, якщо ніякі з числа 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 приймаючою установою щодо укладання договору між установами (п. 4.4–4.6).

У випадку, якщо проведення досліджень дослідником у приймаючій установі відбувається за підтримки зовнішніх спонсорів або має місце співпраця з третіми особами, то до початку досліджень умови співпраці повинні бути викладені в письмовому договорі між спонсорами та приймаючою установою. З урахуванням інтелектуального або фінансового внеску третіх осіб певні права ІВ можуть набуватися спонсорами (тре-



тіми особами) та/або такі особи отримують частину доходу від комерціалізації ОІВ. За відсутності такого договору приймаюча установа керується принципом розподілу прав ІВ між сторонами-партнерами у частках, пропорційних ступеню їх участі в процесі створення ОІВ (п. 5.5, 5.6).

При цьому, договір зі спонсором повинен включати, серед інших положень, таке: зазначення ОІВ, на які сторони мали права ІВ до укладення договору; зазначення ОІВ, які передбачається створити в результаті ДР після укладення; вимоги до охорони конфіденційності; умови оприлюднення (п. 5.8). У положенні рекомендується, щоб науковою установою було розроблено типовий договір про спільну науково-дослідну діяльність і співпрацю.

5. Україна

У законодавстві України відсутня специфіка врегулювання відносин, коли дослідник 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 договором або за умовами стипендії, або в рамках співробітництва української наукової установи, ЗВО та установи іноземної країни. Лише для окремих 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 США про співробітництво у сфері науки та технологій зазначається: «Відвідувачі-дослідники, наприклад, учені, які приїждять здебільшого для продовження освіти, отримують права власника інтелектуальної власності згідно з правилами приймаючої установи. Крім того, кожний відвідувач-дослідник, визначений як винахідник, має право одержу-

вати частку будь-яких роялті, які отримані приймаючою установою від ліцензування такої інтелектуальної власності» [10].

Урегулювання прав на ОІВ, що створюються іноземним дослідником (як українським, який перебуває за кордоном, так і іноземним ученим, який перебуває в Україні), виходячи з міжнародної практики, здійснюється, як правило, у разі:

- а) двостороннього наукового співробітництва установ і тимчасової роботи дослідників в установі-партнері — у договорі про співробітництво між установами;
- б) отримання українським дослідником іноземного гранту — відповідно до умов гранту, а також зобов'язань дослідника стосовно дотримання прав ІВ, що належать українській установі, та нерозголошення інформації, віднесеної в українській установі до комерційної таємниці;
- в) 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 дослідника за кордоном приділено увагу в ряді документів НАН України. Так, у Рекомендаціях щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР² зазначаються такі положення [11]:

- 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 передачу технологій, що укладаються між установами НАН України та КНР;
- фахівці НАН України, які працю-

² Рекомендації підготовлено відповідно до розпорядження Президії НАН України № 339 від 15.06.2018 «Про вдосконалення наукового та науково-технічного співробітництва з установами КНР».



ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

ють у КНР, здійснюють це на підставі Технічного завдання, що затверджується установою НАН України, у якій вони працюють, де визначається перелік та обсяг робіт;

- якщо для роботи фахівця за кордоном потрібна певна документація, вона має бути зазначена в договорі ДР (договорі про трансфер технологій), укладеному між установою НАН України та установою КНР, і передаватись у випадку ноу-хау — лише як конфіденційна інформація;
- у разі створення фахівцем НАН України під час роботи в КНР результатів робіт, що мають прикладний характер та потенційно можуть бути комерціалізовані, — документація з вказаними результатами повинна відноситися сторонами та мати гриф «Конфіденційна інформація» та охоронятися 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, установою НАН України доводиться письмово до спеціаліста під його підпис.

З урахуванням досвіду ЄС та США, рекомендацій ВОІВ можемо визначити такі кроки з урегулювання охорони прав ІВ стосовно дослідника, який працює за кордоном, в Україні:

- а) визначення особливостей участі українських дослідників у ДР під час перебування в іноземній установі та відповідно іноземних дослідників в українській установі у договорах про співробітництво між установами;
- б) визначення у положеннях наукових установ щодо охорони прав ІВ або в окремих актах установ особливостей поведінки працівника з Ра-

ніше створеною ІВ та комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) установи дослідника під час перебування в іншій, зокрема іноземній, установі.

Вказане включає:

а) зазначення у договорах про співробітництво:

- зобов'язань сторін визначити Раніше створену ІВ, що має використовуватися в ході здійснення наукового проекту, та надання ліцензій іншій стороні на її використання з метою досліджень;
- принципів набуття прав на Нову ІВ стороною, фахівцями якої її було створено;
- принципів набуття, охорони та використання Нової ІВ, створеної сторонами спільно;
- принципів використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ з метою комерціалізації результатів проекту або у подальших дослідженнях після завершення проекту;

б) визначення у договорах про співробітництво та актах установи щодо охорони прав ІВ зобов'язань дослідника з повідомлення іноземній установі про Раніше створену ІВ, включаючи ноу-хау, конфіденційну інформацію, права на яку належать українській установі та які можуть використовуватися під час його перебування (або роботи за трудовим контрактом, умовами стипендій в іноземній установі). Вказане відповідно до досвіду університетів США, наукових установ, університетів ЄС може потребувати укладання договору між українською та іноземною установою щодо врегулювання питань використання таких ОІВ, конфіденційної інформації.

Одним з інструментів, що може бути застосований українськими установами в ході роботи українського дослідника за кордоном, є механізм академічної мобільності, особливості якої визначені статтями 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 серпня 2015 року № 579 (далі — Положення). З метою реалізації права на академічну мобільність український та іноземний заклад освіти (наукова установа) або інший український заклад освіти (наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (далі — партнерський договір). Право на академічну мобільність також може бути реалізоване українськими учасниками освітнього процесу та працівниками закладу освіти (наукової установи) за власною ініціативою за умови позитивного рішення керівника закладу освіти (наукової установи), прийнятого на підставі подання та індивідуального запрошення від іноземного закладу освіти (наукової установи) (п. 6 постанови). Як у випадку наявності партнерського договору або у випадку академічної мобільності за власною ініціативою дослідника — українська установа укладає з дослідником договір академічної мобільності.

Пункт 14 Положення визначає питання, що мають бути зазначені у договорі. У Положенні прямо не зазначено, що питання ІВ повинні бути врегульовані таким договором, проте визначено, що у договорі визначаються права та обов'язки сторін. Отож зазначений договір може бути використаний для врегулювання питань охорони ІВ у ході роботи дослідника в іноземній установі з наведенням положень стосовно ОІВ, конфіденційної інформації, що зазначаються у статті.

ЦДІВТТ НАН України розроблено Рекомендації щодо охорони прав інтелектуальної власності під час виконання українськими науковими працівниками досліджень та розробок у наукових установах, університетах іноземних країн та іноземними науковими працівниками в наукових установах в Україні. У рекомендаціях зазначаються особли-

вості врегулювання таких прав для випадків: (а) спільних наукових досліджень за договорами про співробітництво між українськими та іноземними науковими установами та ЗВО (спільні ДР за проектами Рамкових програм ЄС, проектами, що фінансуються національними урядовими установами, фондами та міжнародними організаціями; спільні ДР за договорами про співробітництво загального спрямування; спільні ДР у діяльності спільних лабораторій, відділів, центрів); (б) перебування дослідників в іноземній науковій установі, ЗВО у разі отримання гранту, стипендії, дослідників, які беруть участь у ДР за програмами мобільності; (в) роботи українських дослідників, які працюють в іноземній установі у вільний від основної роботи час або під час відпустки; (г) створення мультинаціональних винаходів.

Зокрема, якщо українська установа *приймає дослідника з іншої національної або іноземної установи для проведення наукової діяльності*, стажування, рекомендується використовувати підходи, що застосовуються в Євросоюзі стосовно стипендіатів Marie Skłodowska-Curie Actions, а також у практиці наукових установ та університетів у ЄС та США. Вказане стосується:

1. Укладання з дослідником угоди із зобов'язаннями дослідника дотримуватися під час перебування законодавства України щодо охорони прав інтелектуальної власності та Положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України», затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16 січня 2008 року № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (зі змінами) [12].
2. Передбачення у договорі зобов'язань дослідника:
 - а) у випадку, якщо перебування дослідника пов'язане з проведенням



спільних досліджень на підставі договору між українською установою (далі — Установа) та організацією, де дослідник працює на постійній основі (далі — Організація), дотримуватися положень зазначеного договору стосовно створення, охорони та використання ОІВ, нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації);

- б) повідомити Установу, чи передбачається використання під час перебування дослідником ОІВ, ноу-хау, конфіденційної інформації, права на які належать Організації або третім особам.

Якщо договір про проведення спільних ДР або партнерський договір у випадку реалізації академічної мобільності чи інший договір, що стосується перебування дослідника, є відсутній, Установа та Організація можуть провести переговори щодо укладання такого договору з визначенням особливостей використання дослідником ОІВ, ноу-хау, права на які належать Організації;

- в) визначення, що права інтелектуальної власності на ОІВ, ноу-хау, створені під час перебування в Установі з використанням ресурсів Установи (фінансових або обладнання), належать Установі.

Якщо під час перебування дослідника ним створені ОІВ, ноу-хау з використанням Раніше створених ОІВ, ноу-хау, права на які належать Організації, питання забезпечення охорони прав ІВ, подання заявок на винаходи і корисні моделі, порядок комерціалізації ОІВ визначається договором між Установою та Організацією;

- г) зазначення, що після ознайомлення дослідника з інформацією, яка становить комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), дослідник зобов'язаний використовувати цю інформацію виключно в рамках мети його перебування в Установі та не розголошувати таку інформацію третім особам, у тому числі не передавати документацію,

файли, які містять таку інформацію третім особам; зазначення, що дослідник несе цивільно-правову відповідальність за розголошення такої інформації.

При перебуванні *українського дослідника в іноземній науковій установі, ЗВО* у разі отримання гранту, стипендії, дослідника, який бере участь у дослідженнях та розробках за програмами мобільності, рекомендується в науковій установі, ЗВО, де дослідник працює на основній роботі:

1. Прийняти Положення щодо охорони прав інтелектуальної власності при перебуванні працівників у національних та іноземних наукових установах, закладах вищої освіти (далі — Організації); розробити примірний договір з працівником щодо охорони прав ІВ при перебуванні працівника в іноземних наукових установах, закладах вищої освіти, що підписується з працівником, який передбачає взяти участь у проведенні ДР, викладанні в інших установах.
2. Прийняти Положення про охорону інформації, що становить комерційну таємницю, і затвердити Перелік інформації, що становить комерційну таємницю [13, 14]. Працівник повинен бути ознайомлений із зазначеним положенням та переліком інформації.
3. У Положенні щодо охорони прав ІВ (договорі з працівником) зазначити таке:
 - а) положення розповсюджується на випадки:
 - участі працівника у ДР за договорами про спільне проведення ДР Установою, де працівник працює на постійній основі, та іншими Організаціями;
 - перебування працівника в інших Організаціях за грантами, стипендіями;
 - роботи працівника в інших Організаціях під час відпустки, у вільний від основної роботи час;
 - б) у випадку участі працівника у ДР



за договорами про спільне проведення ДР — питання використання, створення ОІВ працівником та охорони прав інтелектуальної власності визначається договором про спільне проведення ДР. При цьому в такому договорі зазначаються положення щодо Раніше створеної ІВ і Нової ІВ та умов використання ОІВ іншою стороною договору, наведені у статті вище;

в) у випадку перебування працівника в інших Організаціях за грантами, стипендіями, якщо перебування пов'язане з використанням ОІВ, ноу-хау, документації, права на які належать Установі, працівник повинен повідомити про це приймаючу Організацію.

За потреби Установа може надати працівнику довідку щодо документації, інших ОІВ, права на які належать Установі. Установа та Організація можуть врегулювати використання Раніше створених ОІВ, ноу-хау, права на які належать Установі, в угоді між ними;

г) працівник не повинен розголошувати інформацію, що віднесена Установою до комерційної таємниці. Якщо перебування працівника передбачає використання комерційної таємниці Установи та Установа погоджується на це, використання такої інформації в Організації можливе лише за умови переговорів між Установою та Організацією та укладання Угоди щодо збереження інформації, яка становить комерційну таємницю, (конфіденційну інформацію) від розголошення;

д) якщо працівник у приймаючій Організації передбачає підготувати заявку на отримання патенту на винахід одноосібно або спільно з працівниками приймаючої установи, де передбачається використати технічні рішення, отримані в Установі, що становлять ноу-хау, або документацію Установи, подання заявки потребує укладання договору між Установою та приймаючою Органі-

зацією. Установа та приймаюча Організація мають провести переговори щодо укладання договору про забезпечення охорони, комерціалізації винаходу, виплати винагороди винахіднику.

4. При перебуванні працівника в іншій національній або іноземній Організації для врегулювання питань охорони прав ІВ може бути застосований інструмент академічної мобільності (дивись вище).

Висновки. Розширення мобільності дослідників є характерною рисою сучасного міжнародного наукового співробітництва. Вказане призведе до необхідності визначення правил щодо прав інтелектуальної власності на результати ДР, які використовує або створює дослідник в іноземній або національній науковій установі, ЗВО, де він тимчасово перебуває в рамках спільних досліджень, обміну або працює за трудовим контрактом, перебуває за індивідуальною стипендією (грантом). Як правило, урегулювання вказаних питань передбачається у договорах про співробітництво, договорах з дослідником та політиках у сфері ІВ установ. 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 при перебуванні працівника в іноземній (іншій національній) установі, а також умов щодо ОІВ, комерційної таємниці (конфіденційної інформації) іноземних дослідників, які перебувають в українській установі.

Вказане вирішується через прийняття внутрішніх актів установ стосовно питань інтелектуальної власності та комерційної таємниці, передбачення відповідних умов у цивільно-правових договорах з українським дослідником, який передбачає здійснювати дослідження/викладання за кордоном, та договорах з іноземними дослідниками, які перебувають в українських установах. ●



Список використаних джерел / List of references

1. Мультинаціональні винаходи та питання законодавчого врегулювання їх патентування в іноземних країнах та Україні / Винахідницька діяльність у наукових установах; за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Логос, 2021. С. 125–133. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890.
2. Marie Skłodowska-Curie Actions. European Commission. URL: <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu>.
3. Horizon Europe Model Grant Agreement Unit Grants. (HE Unit MGA — Multi & Mono). Version 1.1. 15 December 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_v1.1_en.pdf.
4. The University of the West of England, Bristol. Policy on Intellectual Property. October 2017. URL: <https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/intellectual-property>.
5. Visiting Scholar/Visiting Researcher Harvard Program <https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/>. Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars: <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: <https://policies.utexas.edu/policies/research-titles>. Duke Law Visiting Scholars Program <https://law.duke.edu/internat/visitscholar/>. Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. Policy Statement: <http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx>.
6. Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford (SU-18). Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford Who Have a Prior Existing and Conflicting Intellectual Property Agreement with Another Employer (SU-18A). 2022. URL: <https://otl.stanford.edu/researchers/inventor-resources-and-forms>.
7. National Institutes of Health. Grants Policy Statement. URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_11/11.2_individual_fellowships.htm.
8. Part 7. Employee inventions. Code of Federal Regulations. Title 45. Subtitle A. Subchapter A. Part 7. URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-7>.
9. WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. Version January 29, 2019. URL: <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html>.
10. Угоду ратифіковано Законом України № 1262-VI від 15.04.2009.
11. Рекомендації щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР, направлені листом НАН України до наукових установ НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.
12. Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій / Ю. М. Капіца, І. І. Хоменко (упорядкування), 7 вид., доповнене. Київ : Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2021. 257 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.
13. Охорона конфіденційної інформації, комерційної таємниці та службової інформації. Сайт НАН України «Охорона прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах». URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.



14. Каница 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.

1. *Multynatsionalni vynakhody ta pytannia zakonodavchoho vrehuliuvannia yikh patentuvannia v inozemnykh krainakh ta Ukraini / Vynakhidnytska diialnist u naukovykh ustanovakh; za red. Yu. M. Kapitsy.* Kyiv : Lohos, 2021. С. 125–133. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890.
2. *Marie Skłodowska-Curie Actions.* European Commission. URL: <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu>.
3. *Horizon Europe Model Grant Agreement Unit Grants. (HE Unit MGA — Multi & Mono).* Version 1.1. 15 December 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_v1.1_en.pdf.
4. *The University of the West of England, Bristol. Policy on Intellectual Property.* October 2017. URL: <https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/intellectual-property>.
5. *Visiting Scholar/Visiting Researcher Harvard Program* <https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/>. *Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars:* <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:* <https://policies.utexas.edu/policies/research-titles>. *Duke Law Visiting Scholars Program* <https://law.duke.edu/internat/visitscholar/>. *Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. Policy Statement:* <http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx>.
6. *Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford (SU-18). Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford Who Have a Prior Existing and Conflicting Intellectual Property Agreement with Another Employer (SU-18A).* 2022. URL: <https://otl.stanford.edu/researchers/inventor-resources-and-forms>.
7. *National Institutes of Health. Grants Policy Statement.* URL: https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_11/11.2_individual_fellowships.htm.
8. *Part 7. Employee inventions. Code of Federal Regulations. Title 45. Subtitle A. Subchapter A. Part 7.* URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-7>.
9. *WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. Version January 29, 2019.* URL: <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html>.
10. *Uhodu ratyfikovano Zakonom Ukrainy № 1262-VI vid 15.04.2009.*
11. *Rekomendatsii shchodo stvorennia, okhorony ta vykorystannia ob'ektiv prava intelektualnoi vlasnosti pry spivrobotnytstvi naukovykh ustanov NAN Ukrainy ta KNR, napravleni lystom NAN Ukrainy do naukovykh ustanov NAN Ukrainy vid 19.11.2018 № 58/1763-8.* URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.
12. *Normatyvni akty z pytan okhorony intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnologii / Yu. M. Kapitsa, I. I. Khomenko (uporiadkuvannia), 7 vyd., dopovnene.* Kyiv : Tsentr doslidzhen intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnologii NAN Ukrainy, 2021. 257 s. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.
13. *Okhorona konfidentsiinoi informatsii, komertsiiinoi taiemnytsi ta sluzhbovoi informatsii. Sait NAN Ukrainy «Okhorona prav intelektualnoi vlasnosti*



ta transfer tekhnologii v naukovykh ustanovakh».
 URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.

14. Kapitsa Yu. M. *Zakhyst prav na komertsiiu taiemnytsiu ta nou-khau v Ukraini u svitli implementatsii Dyrektyvy (IeC) 2016/943 ta praktyky zastosuvania. Informatsiia i pravo. 2021. № 4. S. 70–79.* URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.

Надійшла до редакції 12.11.2022 року

Kapitsa Yu. Intellectual property rights to the research results of a Ukrainian scientist working abroad and foreign scientists, working in Ukraine. The practice of universities and scientific organizations in the EU, the USA, the documents of the EU Framework Programs for Research and Innovation, WIPO on the regulation of intellectual property rights on inventions and other objects used or created by a researcher temporarily working in another scientific organization or university, including abroad is considered. It is noted that, as a rule, institutions apply two approaches: determining the specifics of the researcher's stay in the partner institution in the cooperation agreement. And also, in the case of individual grants, scholarships, the definition of the terms of settlement of IP rights in the IP policy of the institution and the contract with the researcher. In cooperation agreements, it is essential to define the background IP used during research, as well as the conditions for acquiring rights to foreground IP, including those created jointly by the parties.

In the case of individual grants, scholarships, it is relevant to determine whether during the research it is intended to use background IP, the rights to which belong to the researcher's institution. If so, this provides for the need to conclude an agreement between the host institution and the institution of the researcher on the use of the background. Depending on the degree of use of background IP by the institutions of the researcher and the financial contribution or provision of equipment at the host institution, the issue of distribution of IP rights to foreground IP should be envisaged in such an agreement.

In the case of the researcher's obligations to preserve confidential information about his institution, the host institution must make sure that such confidential information is not used when conducting research. In the event that such use may be necessary, the host institution and the researcher institution should enter into a non-disclosure agreement.

The article provides recommendations of the Center for Intellectual Property Studies and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine regarding the settlement of IP protection issues in various options for a researcher, visiting foreign scientific institution (university). Academic mobility provided for by Ukrainian legislation can also be a tool for the settlement of these issues, with the possibility of regulation of IP issues in agreement between partner institutions and contract with the researcher.

Keywords: protection of intellectual property, researcher, international scientific cooperation, research, work abroad