



ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО/ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК МІЖ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ: ЧАСТИНА ПЕРША — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, США

Юрій Капіца,

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

Досліджується практика врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок (ДР) між науковими установами, університетами та компаніями в ЄС, США. Показано істотну роль, яка відведена в ЄС, США, на міжнародному рівні розробленню та використанню модельних договорів ДР з різними варіантами застережень стосовно об'єктів права інтелектуальної власності. Визначено принципи розподілу прав інтелектуальної власності та використання результатів досліджень у договорах ДР, що доцільно застосовувати у практиці укладання договорів ДР в Україні.

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

У результаті досліджень та розробок, що здійснюються науковими установами, закладами вищої освіти (далі — НУ або Установи) за договорами з підприємствами, створюється значна кількість об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау (далі — ОІВ).

Яким чином повинні розподілятися права інтелектуальної власності на такі ОІВ між НУ та підприємствами (далі — підприємства або компанії)¹? Досвід США, ЄС, міжнародних організацій

свідчить про увагу до цього питання в іноземних країнах на політичному рівні, що вирішується через прийняття рекомендацій, розробку модельних договорів, політик у сфері інтелектуальної власності, а також активну діяльність університетів та наукових установ з вироблення узгодженої практики укладання договорів. Основним питанням є віднайдіння балансу між інтересами установ у використанні ОІВ для проведення подальших досліджень, освітньої діяль-

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

ності, отриманні справедливої винагороди за використання ОІВ, з одного боку, та інтересами компаній з використання ОІВ для виробництва товарів, надання послуг, з іншого.

В Україні, за виключенням загальних рамкових положень у главі 62 ЦК України, напрям розробки державними органами модельних договорів ДР між НУ та підприємствами, підготовки рекомендацій з використання ОІВ у договорах для різних варіантів взаємовідносин установ та підприємств не отримав розвитку. Існуюча практика врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах ДР не відповідає міжнародній практиці — договорам, які укладаються українськими організаціями в процесі реалізації проектів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» та інших програм, а також договорам, що укладаються з компаніями, науковим установами, університетами держав-членів ЄС, США.

Питанням удосконалення укладання договорів ДР і врегулювання в ЄС присвячено низку досліджень та керівництв, рекомендацій, підготовлених на замовлення Європейської комісії та органів держав-членів ЄС, Великої Британії, а також ВОІВ². Проблематика розподілу прав ІВ у договорах ДР також обговорюється у значній кількості наукових публікацій, зокрема Matthew W. Sagal, Gene Slowinski, Dirk Czarnitzki, Katrin Hussinger, Mhamed-Ali El-Aroui, Oliver Gassmann, Martin A. Bader, Anja Breiwiesser, Neil Foster та інших авторів.

Водночас у зазначених роботах звичайно не порушувалося питання узагальнення досвіду укладання договорів у ЄС та США, рекомендацій міжнародних організацій. Метою статті є виділення особливостей розподілу прав ІВ у практиці укладання договорів ДР у ЄС, США, у рекомендаціях ВОІВ; визначен-

ня положень, актуальних для вдосконалення цих питань в Україні.

Аналіз видів договорів ДР, які укладаються НУ з компаніями в ЄС, США свідчить про таке.

I. Сполучені Штати Америки

Для США характерним є укладання університетами таких видів договорів у сфері ДР³.

1. *Договори про співробітництво у проведенні досліджень (Research Collaboration Agreements)*. Предметом договору є проведення спільних досліджень фахівцями університету та компанії з використанням кожною стороною власних ресурсів. Договір не передбачає або в окремих випадках може передбачати фінансування університету компанією. Розрізняють випадки, коли в ході проведення досліджень університет використовує результати ДР, створені за рахунок не залежних від урядового фінансування джерел та створені за рахунок такого фінансування.

Договори зазвичай мають змістовний розділ, присвячений питанням охорони інтелектуальної власності. Зокрема модельним договором Університету Гарварда визначається таке⁴:

- майнові права на винаходи, створені в рамках ДР, і право отримання патенту належать стороні, працівниками якої створено винахід. Відсутні обмеження з боку однієї сторони на використання такого винаходу іншою стороною. Винаходи, створені працівниками сторін спільно, належать сторонам спільно. Кожна сторона має право незалежно від іншої видавати ліцензії на використання спільного винаходу;
- сторони зобов'язані повідомляти одна іншу про створені винаходи. Патентування спільних винаходів здійснюється в США та інших краї-

² Відповідні посилання наведено далі.

³ Модельні види договорів університети звичайно розміщують на своїх веб-сайтах. Див., зокрема, Washington University in St. Louis. <https://research.wustl.edu/jroc-agreement-types/>; University of Alaska Fairbanks. <https://www.uaf.edu/ogca/lifecycle/3-develop/agreement-types>.

⁴ Наступні положення наведені на прикладі договорів ДР Гарварда. Harvard. Office of Technology Development. <https://otd.harvard.edu/industry-investors/sample-agreements>.



нах університетом, при цьому зміст заявки уточнюється з компанією. У випадку відмови університету від подання заявка патентування спільних винаходів може здійснюватися компанією; інформація щодо винаходів, яка повідомляється іншій стороні, є конфіденційною;

- витрати на патентування спільних винаходів відшкодовуються університету компанією. Якщо компанія не передбачає здійснювати витрати на отримання чи підтримку патенту в США чи іншій країні, їй залишається право використання винаходу в ході проведення своїх наукових досліджень та можливість отримання від університету ліцензії припиняється;
- компанії з боку університету надається опціон — здійснення в дусі доброї волі переговорів з отримання виключної чи невиключної (за її вибором) ліцензії на використання винаходів, патенти на які належать університету або стосовно спільних винаходів на умовах сплати роялті. У разі зацікавленості в отриманні ліцензії компанія повинна активувати опціон протягом 30 днів після повідомлення про створення винаходу, а також протягом 60 днів після цього повідомити університет про реалізацію опціону та протягом 90 днів провести переговори й укласти ліцензійну угоду з університетом. У цьому випадку компанія зобов'язана відшкодувати університету витрати на отримання патенту та його підтримки. Якщо компанія не використала опціон — право компанії щодо отримання ліцензії та використання винаходу за межами внутрішніх досліджень припиняється;
- кожна угода у випадку виключної ліцензії з використання ОІВ, створених раніше під час державних контрактів, повинна включати умови відповідно до 35 USC §§ 200–212 та 37 CFR § 401⁵ та залишення прав університету й іншим неприбутковим дослідницьким організаціям з використання винаходу в цілях досліджень, навчання. В угодах зазначаються також вимоги щодо належної добросовісності компанії (*due diligence*) у комерціалізації винаходу;

рених раніше під час державних контрактів, повинна включати умови відповідно до 35 USC §§ 200–212 та 37 CFR § 401⁵ та залишення прав університету й іншим неприбутковим дослідницьким організаціям з використання винаходу в цілях досліджень, навчання. В угодах зазначаються також вимоги щодо належної добросовісності компанії (*due diligence*) у комерціалізації винаходу;

- конфіденційна інформація, направлена однією зі сторін іншій, повинна мати відповідну позначку та зберігатися у конфіденційності протягом дії угоди та 5 років після її закінчення. При цьому конфіденційна інформація не повинна передаватися університету, якщо її отримання обмежує публікацію результатів досліджень або здатність учених відтворювати такі результати. Перед надсиланням конфіденційної інформації університету уповноважений представник університету повинен дати згоду на її отримання;
- кожна сторона має право публікувати результати, отримані нею. Перед публікацією матеріали направляються іншій стороні з метою перегляду на предмет відсутності опису винаходу, патент на який чи ліцензію на який передбачає отримати інша сторона. З публікації повинна бути виключена інформація, віднесена до конфіденційної.

2. *Договори про спонсорвання досліджень (Sponsored Research Agreements)*. Договори, як у попередньому випадку, також передбачають проведення спільних досліджень, проте з повним або частковим фінансуванням досліджень університету компанією. Відносно розкриття інформації про винаходи, набуття прав на винаходи та оплати патенту-

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

вання у договорах переважно повторюються умови наведеного вище Research Collaboration Agreements.⁶ Компанія повинна у 3-місячний строк з терміну розкриття винаходу університетом компанії повідомити університет про бажання отримати невиключну або виключну ліцензію зі сплатою роялті стосовно винаходів, патенти на які належать університету, а також частки університету у спільних винаходах. За невиключної ліцензії університет, якщо витрати на патентування здійснюються університетом, має право односторонньо припинити отримання патенту чи його підтримку. Виключна ліцензія надається за умови декларування належних зусиль компанії з комерціалізації винаходу. Якщо протягом 3 місяців з дня повідомлення про зацікавленість у ліцензії університет та компанія не досягли згоди щодо її умов, зобов'язання надати ліцензію компанії в університеті припиняються.

Результати досліджень можуть публікуватися університетом за виключенням конфіденційної інформації. Перед публікацією компанії надається рукопис з метою з'ясування наявності опису потенційно патентоздатних винаходів, а також конфіденційної інформації. Університет у публікаціях повинен згадувати компанію як спонсора досліджень.

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

4. *Договори про передання матеріалів (Material Transfer Agreements)* визначають передачу речей некомерційного призначення, як-от трансгенні миші, клітинні лінії, генні конструкції, антитіла або хімічні сполуки⁷ для використан-

ня у доклінічних дослідженнях. Звичайно університет дозволяє компанії використовувати надані матеріали на невиключних умовах з дослідницькими некомерційними цілями [1]. Право власності на матеріали залишається у університеті. Компанія сплачує університету витрати на надсилання матеріалів.

5. *Договори про надання дослідницького гранту (Research Grant Agreements)* укладаються, якщо спонсор має намір підтримати проведення фундаментальних досліджень. Права ІВ на результати за грантом звичайно належать університету. Спонсор не зацікавлений в отриманні прав ІВ.

6. *Договори про передання даних (Data Use Agreements)* передбачають отримання даних університетом та надання даних компанії. Звичайно дані надаються компанії для використання в межах здійснення наукового проекту на невиключних умовах на певний термін. Права на результати, отримані з використанням даних, належать стороні, працівниками якої отримано результати. Права на спільно отримані результати належать сторонам спільно. Кожна зі сторін може використовувати результати робіт для фундаментальних досліджень та у навчальних цілях.

7. *Договори про клінічні випробування (Clinical Trial Agreements) або договори про клінічні дослідження (Clinical Research Agreements)* укладаються з компанією, яка надає фінансування або препарат/пристрій для клінічних випробувань. У разі ініціювання випробувань спонсором права на результати, включаючи ОІВ, що впливають з протоколу випробувань, належать спонсору. Права на нові використання приладу/ліків за межами протоколу випробувань належать університету з наданням, звичайно, компанії опціону щодо отримання у певний термін платної виключної ліцензії.

⁶ Наведено на прикладі університету Стенфорд, Stanford, Industrial Contracts Office, <https://ico.sites.stanford.edu/collaboration-agreements-industry>.

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



У разі ініціювання випробувань університетом права на ОІВ набуваються, звичайно, університетом [2] з надання компанії при її зацікавленості платної ліцензії.

II. Велика Британія

У Європі найбільш відомими є «Модельні договори Ламберта». Договори були розроблені Робочою групою під керівництвом Р. Ламберта, створеної за ініціатииви Казначейства Великої Британії у 2003 році з метою посилення співпраці університетів та промислових компаній. Було розроблено сім Модельних угод про проведення наукових досліджень з різними варіантами розподілу прав ІВ між науковою установою/університетом та промисловим бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму, у якому беруть участь більше двох сторін. Було також розроблено детальні рекомендації з укладання договорів, керівництво з вибору певного договору [3]. Загальний обсяг договорів та рекомендацій становить понад 600 сторінок.

У 2014 році постійно діючою урядовою робочою групою з договорів Ламберта було також розроблено, з урахуванням вимог законодавства іноземних країн, модифікації договорів Ламберта для співпраці з організаціями КНР, Індії, Кореї, що постійно вдосконалюються. Національним інститутом досліджень у сфері здоров'я із залученням фармацевтичних та біотехнологічних компаній підготовлено пакет договорів у сфері медицини ДР для комерційної та некомерційної співпраці НУ і промисловості [4].

Варіанти розподілу прав ІВ у договорах Ламберта наведено нижче (Див. Табл. 1 та Табл. 2).

Для всіх договорів передбачається ідентифікація у договорі раніше створених результатів (*Background*), що включає ОІВ, ноу-хау, інформацію, дані, матеріали, і нових результатів (*Results*), створених під час виконання договору. Використання *Background* іншою стороною для дослідницьких чи комерційних цілей надається на ліцензійних умовах.

Таблиця 1

Договори Ламберта для консорціумів. Велика Британія

Угоди консорціуму	Умови
Угода А	Кожен член консорціуму набуває права на ОІВ, створені його фахівцями. Сторони надають іншим сторонам угоди невиключну ліцензію для використання результатів досліджень у цілях здійснення проекту
Угода В	Члени консорціуму передають майнові права на створені в рамках проекту ОІВ стороні, яка здійснює комерціалізацію результатів проекту (або такій стороні надаються виключні ліцензії)
Угода С	Кожний з членів консорціуму набуває права на створені ОІВ, що близькі до ключового бізнесу таких сторін, і здійснює комерціалізацію таких ОІВ
Угода D	Кожен член консорціуму набуває права на ОІВ, що ним створені. Члени консорціуму надають іншим членам невиключну ліцензію для використання результатів досліджень лише в цілях здійснення проекту. Якщо будь-який член консорціуму бажає здійснити комерціалізацію ОІВ, права на які належать іншим членам консорціуму, він повинен провести переговори щодо отримання ліцензії або укладання договору про передання виключних майнових прав ІВ



ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Таблиця 2

Двосторонні договори Ламберта. Велика Британія

Угоди ДР	Умови	Належність прав на ОІВ, створені під час проекту
Угода 1	Права на нові ОІВ набуває Установа. Виконання проекту Установи фінансується компанією, а також може фінансуватися з інших джерел (державні фонди тощо). Компанія може отримати від Установи невиключну безоплатну ліцензію на використання нових ОІВ в обумовленій галузі/території. Право субліцензування не надається	Установа
Угода 2	Умови Угоди 1, проте компанія має право у визначений термін провести переговори щодо отримання на умовах сплати роялті виключної ліцензії на нові ОІВ, право на надання субліцензій. Договір визначає права, що надаються; територію; галузь застосування; термін надання прав; мету застосування; умови повернення прав Установі	Установа
Угода 3	Застосовуються умови для Угоди 2, проте компанія може у визначений термін провести переговори стосовно отримання виключних майнових прав ІВ на ОІВ, що належать Установі, на оплатних умовах	Установа
Угода 4	Права на нові ОІВ отримує компанія. Виконання проекту Установою фінансується компанією, а також може фінансуватися з інших джерел (державні фонди тощо). Установа має право використовувати ОІВ для досліджень та навчання, а також публікувати результати досліджень. За відсутності комерціалізації ОІВ протягом прийнятого терміну або кроків щодо її здійснення компанія за запитом Установи повинна передати Установі майнові права на нові ОІВ	Компанія
Угода 4А	Кожна сторона набуває права на нові ОІВ, створені фахівцями цієї сторони, і має право їх комерціалізації. Виконання проекту Установи фінансується компанією, а також може фінансуватися з інших джерел (державні фонди тощо). Компанія може у визначений термін провести переговори стосовно отримання виключної або невиключної оплатної ліцензії на використання ОІВ, права на які належать Установі. Кожна сторона надає іншій невиключну безоплатну ліцензію на використання ОІВ для дослідницьких цілей. У Установі залишається право здійснення публікацій	Установа, компанія
Угода 5	Права на нові ОІВ набуває компанія. Угода застосовується, якщо дослідження мають метою не досягнення академічних чи некомерційних цілей, а виконуються Установою на замовлення компанії на комерційних засадах, звичайно, коли фінансування компанії 100 % покриває витрати з проведення досліджень. Не є можливим використовувати ОІВ Установою для проведення подальших досліджень та без дозволу компанії публікувати результати досліджень	Компанія
Угода 6	Спеціальна угода для здійснення трансферу знань з фінансуванням за рахунок бюджетного гранту, а також з частковим фінансуванням витрат Установи компанією. Права на нові ОІВ набуває компанія. Установа має право використовувати ОІВ для наукових досліджень і навчання та публікувати результати досліджень. За відсутності комерціалізації компанією ОІВ протягом прийнятого терміну або відсутності належних кроків щодо здійснення комерціалізації компанія за запитом НУ повинна передати Установі майнові права на нові ОІВ	Компанія



III. Держави-члени Євросоюзу

Модельні договори ДР розроблені у низці держав-членів ЄС: ФРН, Данії, Австрії, Франції, Швеції, Ірландії тощо [5]. Термін їх розробки припадає переважно на 2006–2010 роки. У Данії, зокрема, окрім модельного договору з проведення досліджень за замовленням та договору про співробітництво з проведення досліджень, розроблено договори з виконання PhD досліджень за рахунок компанії та спільного фінансування компанією та Установою PhD досліджень [6].

Загальним принципом є надання Установою компанії права використання раніше створених ОІВ для застосування результатів досліджень за договором лише на умовах оплатної ліцензії. Відповідно до модельних договорів Knowledge Transfer Ireland, якщо всі або частина результатів за договором становлять адаптовані раніше створені Установою ОІВ (невіддільні покращення), використання компанією таких результатів з комерційною метою можливе лише за умови проведення у певний термін переговорів з Установою з реалізації опціону щодо отримання оплатної ліцензії. Умови ліцензії повинні відповідати добрим звичаям.⁸

Наведемо принципові положення договорів про контрактні дослідження (два варіанти: передання прав та ліцензування) Федерального міністерства економіки та технологій (BMWі), яким також розроблено договір про співробітництво з проведення досліджень [7].

У договорах визначаються умови використання результатів (Results — результати, отримані в ході виконання контракту — зокрема звіт про виконані роботи, дослідний зразок); а також старих прав та нових прав на об'єкти промислової власності, ноу-хау, що отрима-

ні відповідно до початку укладання договору та під час його здійснення.

Право використання старих прав для проведення досліджень за контрактом надається компанії за невиключною безоплатною ліцензією. Для комерційного застосування результатів — на підставі оплатної ліцензії лише в межах певних способів використання, визначеної галузі та певної території.

Для модельного контракту, що передбачає надання компанії ліцензій, нові права належать Установі. Вона повинна надати виключну ліцензію на використання нових прав компанії на умовах сплати роялті у визначеній галузі та території. Установі залишається право використання нових прав для проведення досліджень та навчання. Однак, якщо такі дослідження передбачається використовувати Установою для подальших досліджень з некомерційними/комерційними партнерами, потрібно отримати згоду компанії. Промисловий партнер не повинен відмовляти у наданні згоди на необрунтованих підставах, діючи добросовісно.

Для модельного контракту, що передбачає передання майнових прав, компанія отримує права на результати, включаючи нові права. Проте, якщо НУ повідомлено компанії про створений винахід і протягом 2 місяців не надійшла відповідь стосовно намірів патентування, права на подання заявки та отримання патенту залишаються у НУ. За кожне з переданих компанії нових прав компанія сплачує НУ винагороду в розмірі, що встановлюється у договорі.

Для зазначених двох видів контрактів розмір роялті за використання старих та нових прав визначається з урахуванням звичайно застосованих розмірів для певної галузі промисловості. Якщо визначені договором роялті або платежі

⁸ В Ірландії у модельних договорах такі результати визначені як невіддільні покращення (Non-Severable Improvements). Knowledge Transfer Ireland розроблено два види модельних договорів — договір про співробітництво з НУ з досліджень, що повністю фінансується компанією (Wholly Funded Collaborative Research Agreement) та частково фінансується компанією (Part Funded). KTI Practical Guide to Collaborative Research Agreements. Knowledge Transfer Ireland. 2020. 72 p. URL: <https://www.knowledgetransferireland.com/Model-Agreements/Practical-Guides>.

за передання нових прав очевидно не відповідають прямим надходженням та вигодам компанії від їх використання, Установа та компанія повинні укласти додаток до договору щодо змін умов платежів, якщо інше не передбачено договором.

IV. Європейський Союз

На підготовку модельних договорів у державах-членах ЄС істотно вплинуло прийняття Європейською комісією Рекомендації «Щодо управління правами інтелектуальної власності в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» від 10 квітня 2008 року (далі — Рекомендації) [8]. Кодекс практики визначає, що у договорах повинні бути визначені ОІВ, права на які сторони мають до початку проекту (раніше створені — «*background*») та необхідні для проведення досліджень і комерціалізації результатів та ОІВ, які створюються під час виконання проекту (нові — «*foreground*»), а також права сторін з використання зазначених результатів та розподіл доходів. При цьому права ІВ на «нові результати» повинні залишитися у сторони, що їх створила, проте вони можуть належати різним сторонам проекту на основі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, завдання та фінансові або інші внески в проект. Належність прав ІВ на раніше створені результати зазвичай не змінюється.

Рекомендації визначають важливість розробки в державах-членах модельних договорів ДР, а також інструментарію, що допомагає вибрати потрібний вид договору.

Тенденцією є наближення у державах-членах ЄС положень договорів ДР до застережень, що застосовуються в модельних договорах ДР Рамкових програм Євросоюзу, у тому числі програми «Горизонт 2020».

Основні принципи врегулювання відносин інтелектуальної власності у таких договорах визначені в регламентах ЄС

щодо проведення Рамкових програм [9] та в модельних договорах [10] і включають:

- ідентифікацію у договорах прав на ОІВ, які були створені до початку проекту;
- визначення у договорах прав доступу до ОІВ, які були створені до початку проекту та під час виконання проекту, з метою виконання проекту, з метою виконання проекту. Їх використання надається на безоплатних засадах;
- визначення прав доступу до ОІВ іншої сторони (раніше створених та створених під час виконання проекту), якщо вказане необхідне іншій стороні для використання результатів проекту після його закінчення. Умови використання ОІВ визначаються окремою угодою та повинні ґрунтуватися на чесних і розумних підставах. Запит стосовно доступу може бути здійснено протягом 1 року з моменту завершення проекту, якщо інше зазначено в угоді між сторонами проекту. При комерційному використанні такі права надаються на ліцензійних умовах зі сплатою ліцензійних платежів;
- сторони проекту повинні укласти, окрім грантової угоди з Європейською комісією, договір консорціуму, у якому детально зазначити особливості розподілу прав на ОІВ та їх використання.

V. Всесвітня організація інтелектуальної власності

Принципи розподілу прав ІВ у договорах ДР наведено в документах ВОІВ з політики у сфері інтелектуальної власності для наукових установ та університетів [11], зокрема щодо виділення у договорах прав на раніше створені ОІВ (Background IP) та нові ОІВ (Foreground IP) і визначення умов використання іншою стороною Background IP. Права на нові ОІВ, що створюються Установою під час виконання договору, звичайно належать Установі. У разі надання Установою іншій стороні виключної ліцензії або передання майно-



вих прав ІВ Установи повинні залишатися права на використання нових ОІВ для подальших досліджень та в цілях навчання, що у випадку передання прав може бути здійснено на підставі отримання від компанії безоплатної ліцензії. У 2016 році Комітетом з розвитку та інтелектуальної власності (CDIP) було оприлюднено документ — Моделі контрактів, пов'язаних з інтелектуальною власністю, для університетів та державних наукових організацій, у якому подано аналіз видів договорів ДР у різних країнах [12].

У 2018 році ВОІВ оприлюднено збірник модельних договорів у сфері ІВ для НУ, що включає Договір про співробітництво з проведення досліджень з компанією (Collaborative Research Agreement with the company); Договір про спонсорювання досліджень (Sponsored Research Agreement); Договір про проведення контрактних досліджень з компанією (Contract Research Agreement); Договір про передання матеріалів (Material Transfer Agreement); Договір про надання консультацій (Consultancy Agreement) тощо [13].

Згідно з договором про спонсорювання права на нові ОІВ належать Установі та в період опціону компанія може провести переговори про отримання платної ліцензії на їх використання. При контрактних дослідженнях права на нові ОІВ належать компанії. Зазначимо, що в цьому випадку, на відміну від модельних договорів держав-членів ЄС, Великої Британії та США і раніше прийнятих документів ВОІВ стосовно політики у сфері інтелектуальної власності, у договорі опущено положення про визначення специфіки використання раніше створених ОІВ. У разі співробітництва з проведення досліджень з компанією виділяються два варіанти: (1) права на нові ОІВ належать стороні, яка їх створила, та, відповідно, у випадку спільного створення права належать сторонам спільно; (2) права на всі нові ОІВ належать сторонам спільно. Слід вказати, що останній варіант не відповідає моделям

розподілу прав, які використовуються на національному рівні в ЄС та США.

Висновки. Аналіз практики застосування договорів про співробітництво/виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в ЄС, США свідчить про істотне значення, що відводиться у договорах врегулюванню відносин інтелектуальної власності, а також розробленню та використанню модельних договорів для різних варіантів відносин між установами та підприємствами. Модельні договори, рекомендації розробляються Європейською комісією, національними органами управління у сфері науки, інтелектуальної власності; міжвідомчими комісіями, провідними університетами та науковими установами.

Мета такої діяльності — запровадження найбільш ефективних моделей створення та використання ОІВ у процесі співпраці наукових установ, університетів та промислового/бізнесового сектору.

Принципи, що становлять інтерес для вдосконалення цих відносин в Україні, є такими:

- виділення до підписання договору ДР раніше створеної ІВ (ОІВ, ноу-хау), що використовується в ході виконання договору, і визначення умов використання таких об'єктів підприємством. З урахуванням того, що раніше створена ІВ включає, як правило, основні технічні рішення, які входять до результатів робіт (речових об'єктів), що передаються замовнику (звіт, документація, дослідний зразок тощо), — передбачення укладання з підприємством окремого ліцензійного договору (додатка до договору ДР) з наданням невиключної ліцензії на використання раніше створеної ІВ та сплатою ліцензійних платежів;
- виділення нової ІВ (ОІВ, ноу-хау) (або зазначення її відсутності), що створюється під час виконання договору ДР. Визначення, що права на такі об'єкти належать ЗВО, нау-



ковій установі. Їх використання підприємством можливе за умови укладання невиключної ліцензії з підприємством або договору про передання майнових прав на такі об'єкти. При цьому, додатково до оплати вартості проведення робіт за договором, підприємство виплачує ЗВО, науковій установі ліцензійні платежі за використання ОІВ, ноу-хау. У випадку передання майнових прав підприємство окремо сплачує за передання прав на кожний з ОІВ, ноу-хау;

- визначення, що в тому разі, якщо ліцензійні платежі або платежі за передання майнових прав не відповідають прямим надходженням та вигодам підприємства від їх використання, ЗВО, наукова установа та підприємство повинні укласти додаток до договору стосовно змін умов платежів;
- передбачення у договорах ДР та ліцензійних договорах, що у ЗВО, наукових установах залишаються права використання нової ІВ з метою проведення досліджень, освітнянської діяльності.⁹

Актуальним є обговорення внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з передбаченням окремого розділу щодо видів договорів у сфері досліджень та розробок, що відвідають сучасній міжнародній та іноземній практиці, а також наведення у статті 64 принципів використання ОІВ, ноу-хау під час проведення договорів ДР.

З урахуванням того, що в процесі виконання ДР на замовлення підприємств в Україні звичайно здійснюється адаптація раніше створених ЗВО, науковими установами результатів, вказані принципи повинні вносити ясність для сторін договору щодо:

- складу ОІВ, ноу-хау, які містяться в результатах виконання ДР, що передаються замовнику (речових об'єктах — звіт, документація, дослідний зразок тощо);
- умов використання раніше створеної ІВ та нової ІВ.

Підходи, що застосовуються в ЄС, США, за умови їх упровадження в Україні, можуть сприяти істотному збільшенню обсягу коштів, що надходять закладам вищої освіти, науковим установам через оплату підприємствами не лише виконання договору ДР, а й ліцензійних платежів за використання раніше створеної ІВ та нової ІВ і платежів за передання майнових прав на нову ІВ. ●

⁹ Вказане не потрібно при наданні невиключної ліцензії. Однак потребує визначення при наданні виключної та одиної ліцензії (останнє є актуальним, якщо працівники Установи, наприклад, передбачають використовувати нову ІВ в освітнянських цілях в інших, ніж Установа, закладах).

**Список використаних джерел / List of references**

1. *Material Transfer Agreements*. Stanford. Industrial Contracts Office. URL: <https://ico.sites.stanford.edu/mtas> (Last accessed: 15.08.2021).
2. *Overview of Clinical Trial Agreements*. Office for Sponsored Research. Northwestern University. October 18, 2019. www.feinberg.northwestern.edu (Last accessed: 29.06.2021).
3. *University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit*. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. URL: <https://www.gov.uk> (Last accessed: 29.06.2021).
4. *Model Clinical Investigation Agreement for medical technology industry, Primary Care model Clinical Trial Agreement, Model Industry Collaborative Research Agreement, Model Non-Commercial Agreement etc. Model site agreements*. National Institute of Health Research. 2020. URL: <https://www.nihr.ac.uk/documents/model-site-agreements-model-contracts-standard-research-agreements/11612> Last accessed: 29.06.2021).
5. *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.
6. *The Johan Schlüter Committee Model Agreements*. The Danish Ministry of Higher Education and Science. URL: <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement> (Last accessed: 29.06.2021).
7. *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.
8. *Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations*. 10.04.2008. C(2008)132.
9. *Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006*.
10. *General multy-beneficiary model grant agreement for the Horizon 2020 programme (H2020 General MGA —MULTI)*. European Commission. 2014.
11. *WIPO IP Policy Template for Academic and Research Institutions*. January 29, 2019. 24 p. *Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions*. January 29, 2019. 91 p.
12. *Models of intellectual property (IP) related contracts for universities and publically-funded research institutions*. WIPO. Committee on Development and Intellectual Property. CDIP/17/INF/3. March 2, 2016. 92 p.
13. *Model Agreements*. WIPO. version July 25, 2018. 237 p.

Надійшла до редакції 29.06.2021 року

Г. Капица Ю. Права интеллектуальной собственности в договорах о сотрудничестве/выполнении исследований и разработок между научными учреждениями, университетами и предприятиями: часть первая — Европейский Союз, США. Исследуется практика урегулирования отношений интеллектуальной собственности в договорах о сотрудничестве/выполнении исследований и разработок (ИР) между научными учреждениями, университетами и компаниями в ЕС, США. Показана существенная роль, которая отводится в ЕС, США, на между-



народном уровне разработке и использованию модельных договоров ИП с различными вариантами условий создания и использования объектов права интеллектуальной собственности. Приведены принципы распределения прав интеллектуальной собственности и использования результатов исследований в договорах ИП, которые целесообразно использовать в практике заключения договоров ИП в Украине.

Ключевые слова: договора на выполнение исследований и разработок, договора о сотрудничестве по проведению исследований, права интеллектуальной собственности, научные учреждения, университеты

Kapitsa Y. Intellectual property rights in research and development collaboration/ contract agreements between research institutions, universities and firms: part 1 — European Union, US. The practice of regulating intellectual property relations in R&D cooperation agreements / R&D contracts between research institutions, universities (academic institutions) and companies in the EU, USA, as well as in the recommendations of international organizations is studied.

It is noted the significant role given in the EU, the USA to the settlement of IP issues in R&D agreements. It is shown, that the development of model agreements in the United States is carried out mainly at the university level. In the EU it is significant the role of the European Commission, national government bodies in the development of the agreements.

The principal provisions of IP regime in the R&D agreements are noted, which include: identification of Background IP and New IP. Granting Background IP rights usually on the basis of a non-exclusive royalty license. Consolidation of New IP rights for academic institutions. Granting New IP rights on royalty-based licences or paid transfer of rights.

It is noted the importance of possibility of restitution of IP property rights to academic institution if the company does not commercialize the granted IP. Also, of the assignment of IP rights to academic institutions for research and training purposes in cases of granting exclusive licenses and transferring property rights.

The principles of distribution of intellectual property rights and use of research results in R&D agreements are determined, which should be applied in the practice of concluding corresponding agreements in Ukraine. Amendments to the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activity" are proposed to provide for the indication of the types of R&D agreements, as well as the principles of using IP in agreements.

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