

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У США

Юрій Капіца

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

Євген Головач

*провідний професіонал з інтелектуальної власності Державної організації
«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
(УКРНОІВІ)*

Павло Свіденко

*професіонал з інтелектуальної власності 1 категорії Державної організації
«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
(УКРНОІВІ)*

Досліджуються законодавство та практика забезпечення охорони прав інтелектуальної власності під час оборонних закупівель у США. Аналізуються законодавчі акти США щодо створення винаходів федеральними агентствами; умови використання винаходів, технічної інформації, програмного забезпечення під час оборонних закупівель. Розглядаються права ІВ, які набуваються Урядом США та виконавцями закупівель, види ліцензій, що надаються під час оборонних закупівель. Досліджується практика менеджменту ІВ у Міністерстві оборони США, умови ліцензування винаходів, права на які належать Уряду США, форми здійснення трансферу технологій.

Ключові слова: оборонні закупівлі, інтелектуальна власність, винаходи, США

Постановка проблеми. Визначений Конституцією України євроатлантичний курс, розвиток оборонних закупівель у зв'язку з агресією проти нашої країни, поставки озброєння країнами-партнерами обумовлюють актуальність наближення системи охорони прав інтелектуальної власності в оборонному комплексі України до кращого досвіду країн НАТО. У зв'язку з цим актуальним є аналіз законодавчого врегулювання і практики створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) у діяльності військових відомств провідних країн-партнерів України, членів НАТО, зокрема охорони прав ІВ під час оборонних закупівель у США.

Літературний огляд. Проблематику вдосконалення системи охорони прав інтелектуальної власності в оборонному комплексі України розглядали у наукових публікаціях Г. Андрощук, А. Гуржій, О. Зайківський, О. Запотоцька, Л. Лотоха, О. Оністрат, А. Шаповалова та інші фахівці. Аналіз охорони прав на секретні винаходи в Україні здійснювали Г. Остапенко, О. Чомахашвілі; М. Вербенський, С. Филь; в Україні та іноземних країнах — Г. Андрощук, Ю. Канарик; В. Філоненко, В. Новосельська, В. Кулик та інші. Однак питання охорони прав інтелектуальної

власності у практиці діяльності Міністерства оборони США не було предметом спеціальних наукових досліджень.

Метою дослідження є розгляд законодавчого врегулювання та практики охорони прав ІВ під час оборонних закупівель у США, а також особливостей створення та використання ОІВ у системі Міністерства оборони США (далі — DoD).

Виклад основного матеріалу. Регламентація охорони прав інтелектуальної власності (ІВ) у сфері оборони в США здійснюється відповідно до:

- розділу 35 «Патенти» U.S.C., глави 18 «Патентні права на винаходи, створені за федеральної підтримки» [1];
- актів уряду США: 37 CFR Part 501 «Єдина патентна політика щодо прав на винаходи, зроблені державними службовцями» [2], 35 U.S.C. 207–209, 37 CFR Part 404 «Ліцензування винаходів, права на які належать Уряду» [3], актів Міністерства оборони США та його підрозділів;
- актів Федеральної системи державних закупівель: FAR Part 27 [4], DoD: DFARS Part 227 «Патенти, Дані, Авторське право» [5]; DFARS. 252.227-7013 [6], DFARS. 252.227-7015 [7]; Інструкції 5010.44 «Закупівлі та ліцензування інтелектуальної власності» [8] тощо.

Джерелами інформації є також матеріали Рахункової палати США (USGAO), дослідницької служби Конгресу США, інформаційні ресурси DoD, річні звіти підрозділів DoD — Army, Air Force, Navy з питань трансферу технологій.

1. Права на винаходи, створені державними службовцями федеральних агентств

Відповідно до указу Президента США 10096 (із змінами) [9] та приписів Єдиної патентної політики щодо прав на винаходи, створені державними службовцями (37 CFR part 501) Уряд отримує всі права, патенти та інтереси («entire right, title and interest») на винахід, безпосередньо пов'язаний із службовими обов'язками державного службовця, якщо винахід створено: 1) у робочий час; 2) з використанням державних приміщень, обладнання, матеріалів, коштів або інформації, часу чи послуг інших державних службовців, які виконують службові обов'язки, або винахід має безпосереднє відношення до службових обов'язків винахідника чи є наслідком їх виконання. При цьому під державним службовцем розуміється будь-яка посадова особа чи службовець — цивільна чи військова, особа, яка працює у федеральному агентстві, консультант.

Федеральне агентство (виконавчий департамент, військове відомство, урядова корпорація тощо) (далі — Агентство) може прийняти рішення залишити майнові права на винахід за службовцем, якщо створення винаходу не повною мірою відповідає критеріям віднесення до службового або Уряд не зацікавлений у набутті прав. У такому разі за Урядом залишається невиключна, безвідклична, безоплатна ліцензія на винахід з правом видачі ліцензій для урядових цілей.

Якщо права на винахід залишені за службовцем, Агентство може покласти на службовця одне або більше зобов'язань:

- заявка на патент повинна бути подана в США та/або за кордоном, якщо Урядом визначено, що це потрібно для використання винаходу;
- права на винахід не можна передавати будь-якій іноземній корпорації або тій, яка контролюється з-за кордону, без письмового дозволу Агентства;
- будь-яка передача прав на винахід або ліцензія повинна містити вимогу, щоб виробу, які втілюють винахід або вироблені з використанням винаходу, були в основному виготовлені в США.

Патентування винаходу в США здійснюється безпосередньо Агентством, яке також визначає, чи слід подати іноземні заявки. Якщо Агентство вирішить не подавати заявку в певній іноземній країні, службовець може вимагати подання заявки у цій країні від його імені з урахуванням умов, визначених вище.

Відповідно до 15 U.S.C. § 3710c «Розподіл роялті, отриманих федеральними агентствами» [10] роялті або інші виплати, отримані федеральними агентствами від ліцензування та передачі винаходів згідно з угодами, укладеними федеральними лабораторіями, надходять до лабораторії, яка створила винахід, і розподіляються таким чином: винахіднику сплачується 2 тис. дол., а потім принаймні 15 % роялті чи інших платежів, окрім платежів за патентні витрати, якщо права винахідника передаються США (в особі агентств). Зазначимо, що в Україні відсоток, що сплачується автору технології, її складових, відповідно до ст.ст. 22, 23 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [11] та постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1030 [12] становить не менше 20 %.

Слід вказати, що портфель патентів ВМС США (Department of the Navy) DoD у 2021 році становив 4292 патенти. Портфель патентів Армії США (Department of the Army) у 2021 році налічує 1595 чинних патентів. У 2021 році до Армії США винахідниками було подано 131 опис винаходу, до Відомства США з питань патентів і торговельних марок подано 153 патентні заявки та отримано 135 патентів. Портфель інтелектуальної власності ВМС США у 2021 році зріс до 4292 патентів [13].

2. Урегулювання прав інтелектуальної власності під час оборонних закупівель

2.1. Винаходи

а) права підрядника на отримання патенту на винахід. На винаходи, створені під час виконання контракту із закупівель, розповсюджується Закон Байя-Доула 1980 року (P.L. 96-517) щодо прав на винаходи, створені за федеральної підтримки [14]. За законом та п. 27.302 FAR підрядник після розкриття Урядом інформації про винахід може залишити за собою права на винахід, створений під час робіт, фінансованих з федерального бюджету, з використанням винаходу в межах, встановлених законодавством. Зазначимо, що хоча Закон Байя-Доула було прийнято відносно підрядників-неприбуткових організацій та малих підприємств, правилами закупівель положення закону розповсюджено на всіх федеральних підрядників.

Контракт може вимагати від підрядника передати Уряду «право власності» на будь-який винахід:

- якщо підрядник не розташований у США, або не має там офісу, або перебуває під контролем іноземного уряду;
- за виняткових обставин, коли Агентство визначає, що обмеження або скасування прав підрядника на винахід краще сприятиме політиці та цілям глави 18 розділу 35 U.S.C. та меморандуму Президента США, а також для інших цілей, визначених FAR 27;

б) право Уряду на отримання патенту на винахід. Уряд має право на отримання патенту на винахід, якщо підрядник не розкрив винахід Уряду протягом встановленого строку; а також у будь-якій країні, де підрядник:

- вирішив не отримувати правову охорону;
- не подав патентну заявку на отримання патенту протягом встановленого строку;
- вирішив не продовжувати процедуру отримання патенту, не сплачувати збори за підтримання чинності патенту;
- не бажає зберігати майнові права на винахід;

в) право на отримання звіту про використання винаходу. Уряд має право вимагати періодичної звітності про використання винаходу підрядником або його ліцензіатами чи правонаступниками. Агентства не повинні розголошувати такі звіти за межами Уряду без дозволу підрядника;

г) право Уряду на ліцензію та право march-in rights. У разі отримання прав на винахід підрядником Уряд повинен отримати щонайменше невиключну, непередавану, без-

відкличну, безоплатну ліцензію на здійснення від імені США будь-якої діяльності, пов'язаної з винаходами в усьому світі.

Право march-in rights (надання ліцензії третім сторонам). Відповідно до 35 U.S.C. 203 Агентства мають право вимагати від підрядника, правонаступника або виключного ліцензіата надати невиключну, частково виключну або виключну ліцензію на використання винаходу в будь-якій сфері використання відповідальним компаніям на умовах, розумних відповідно до обставини. Якщо володілець патенту відмовляється надати ліцензію, Агентство має право надати її самостійно у випадках:

- якщо підрядник або правонаступник не вжив або не очікується, що вживе протягом розумного часу, ефективних заходів для практичного застосування винаходу;
- для задоволення потреб здоров'я чи безпеки, які не задовольняються підрядником, правонаступником або їхніми ліцензіатами;
- для виконання вимог щодо громадського використання, визначених федеральним законодавством, і ці вимоги не задовольняються підрядником, правонаступником або ліцензіатами;
- через порушення вимог 35 U.S.C. 204 щодо використання винаходу на території США;

д) переваги для промисловості США. Відповідно до 35 U.S.C. 204 жоден підрядник, який отримує право на винахід, і жоден правонаступник підрядника не мають права надавати будь-якій особі в США виключне право використання або передавати майнові права на винахід, якщо ця особа не погоджується, що будь-які вироби, які втілюють предмет винаходу або створені з використанням винаходу, будуть виготовлені в основному в США. В окремих випадках Агентство може не застосовувати вказане положення, якщо підрядник або правонаступник продемонструє, що були вжиті розумні, проте безуспішні спроби надати ліцензії потенційним ліцензіатам у США, або що вітчизняне виробництво є комерційно недоцільним;

е) мінімальні права підрядника. У разі набуття Урядом патенту на винахід підряднику, як правило, надається відклична, невиключна ліцензія на використання винаходу в усьому світі з особливостями, що визначені FAR Part 27;

з) застосування типових положень контрактів. Характерним для системи державних закупівель США є визначення типових варіантів положень контрактів із закупівель (FAR 52.227-13, DFARS 252.227-7038 DFARS 252.227-7039 тощо).

2.2. Закупівлі, під час яких використовуються винаходи підрядника та третіх осіб. Сплата роялті

Якщо предмет закупівель містить винахід, права на який належать підряднику або третій особі, Агентство отримує ліцензію на використання винаходу на умовах, що визначаються контрактом із закупівель. При сплаті роялті за використання винаходу Агентство керується положеннями FAR 27.202.

2.3. Технічні дані та програмне забезпечення

Правила федеральних закупівель (FAR Part 27) визначають політику, процедури та положення, що стосуються прав на технічні дані (ТД) та програмне забезпечення (ПЗ) для цивільних агентств. Правила закупівель DoD включають U.S.C. 10 § 2320 «Права на технічні дані» [15]; DFARS Part 227, DFARS. 252.227-7013; DFARS. 252.227-7015 тощо.

Водночас окремо визначаються умови використання ТД та окремо використання ПЗ та ТД, що становлять документацію на ПЗ. Поняття «технічні дані» означає записану інформацію незалежно від форми чи методу запису, наукового чи технічного характеру. Зазначимо, що вказане поняття включає інформацію, яка за законодавством України належить до ноу-хау.

Як правило, Уряд набуває лише ті права на ТД, ПЗ, які необхідні для його потреб. Уряд вимагає, щоб підрядники отримували дозвіл від правласників перед тим, як

включати твори у дані, що надаються Урядом. Контракт із закупівель визначає права з використання ТД замовником та підрядником, а також, за необхідності, їх належність до класифікованої інформації (видів секретної інформації).

У разі виконання контрактів із закупівель компанії зазвичай зберігають право власності на ТД і надають ліцензію на використання цих даних Урядом, а також на можливість зміни ТД.

Набуття Урядом прав на ТД та ПЗ залежить від джерела фінансування (державне, змішане чи приватне); характеру ТД та ПЗ (чи будуть вони використані Урядом з комерційною метою чи без неї); умов контракту.

Далі наведено положення щодо ТЗ (стосовно ПЗ концептуально використовується близький підхід).

1. У разі створення підрядником ТД виключно за рахунок федеральних коштів (окрім певних випадків стосовно малого бізнесу) Уряд має необмежене право використовувати ТД, що стосуються предмета або процесу; оприлюднити чи розкрити ТД особам за межами Уряду або дозволити використання ТД такими особами.

Якщо передбачається використання виробів (процесів, послуг) з комерційною метою, то відповідно до практики DoD міністерство отримує права на використання ТД у межах, що дає змогу надавати їх споживачам разом з комерційним виробом, комерційною послугою чи комерційним процесом, за винятком певних ТЗ (DFARS 227.7102), на які DoD набуває необмежені права, зокрема й ті, що дозволяють використання ТД для ремонту чи технічного обслуговування комерційно спрямованих виробів чи процесів.

У разі використання виробів з некомерційною метою політикою DoD є отримання лише прав на ТД, необхідні для задоволення потреб міністерства.

2. Якщо ТД створені за рахунок фінансування Уряду та фінансування підрядника, умови використання визначаються під час переговорів з укладання контракту. Агентство, зокрема, може отримати ліцензію щодо «прав у цілях Уряду» (Government purpose rights).

Цілями Уряду є будь-яка діяльність, у якій бере участь Уряд, зокрема угоди про співпрацю з міжнародними чи багатонаціональними оборонними організаціями, продаж Урядом виробів чи їх передача іноземним урядам або міжнародним організаціям. Цілі Уряду включають застосування конкурентних закупівель, проте не включають права використовувати, змінювати, відтворювати, випускати, виконувати, показувати або розкривати ТД з комерційної метою або дозволяти іншим це робити [6]. Ліцензія діє протягом 5 років, якщо сторони не домовляться про інший період. Після закінчення п'ятирічного терміну або іншого визначеного у контракті терміну Уряд отримує ліцензію на «необмежене право» використання некомерційних ТД або некомерційного ПЗ.

3. У разі створення ТД за рахунок фінансування виключно підрядника Агентство, зазвичай, отримує ліцензію з «обмеженими правами» на некомерційні ТД та ліцензію зі «скороченими правами» на некомерційне ПЗ.

«Скорочені права» («Restricted rights») поширюються лише на некомерційне комп'ютерне програмне забезпечення та означають права Уряду використовувати комп'ютерну програму на одному комп'ютері одночасно; передавати комп'ютерну програму іншій державній установі без дозволу виконавця, якщо особа, що передає, знищить усі копії програми та відповідну комп'ютерну документацію; створювати мінімальну кількість копій комп'ютерного програмного забезпечення, необхідну для зберігання (архівування), резервного копіювання або модифікації; модифікувати комп'ютерне програмне забезпечення; дозволяти підрядникам або субпідрядникам, які надають послуги з підтримки контракту, використовувати комп'ютерне програмне забезпечення для виправлення недоліків.

«Обмежені права» («Limited rights») означають права на використання, зміну, відтворення, випуск, виконання, відображення або розкриття технічних даних, повністю або частково, у межах Уряду.

Міністр оборони може вести переговори та укласти контракт з підрядником або субпідрядником щодо придбання прав на ТД інших, ніж «обмежені права» та «скорочені права», якщо це необхідно для розроблення альтернативних джерел постачання та виробництва. Інформація щодо прав на ПЗ та ТЗ під час закупівель узагальнена в табл. 1.

2.4. Практичні питання набуття прав ІВ під час оборонних закупівель
Відповідно до практики закупівель Армії США якомога раніше (оптимально до здійснення закупівель) слід визначити мету набуття прав ІВ замовником. Необхідно розробити План інтелектуальної власності для програми закупівель озброєнь з визначенням [16]:

- а) потреб та оцінкою ризиків, зокрема:
- чи існує на ринку рішення, яке можливо використати?
 - чи буде розроблено новий ОІВ у рамках контракту про закупівлі і якщо так, то чи існує комерційний ринок для нової інновації?
 - чи існує небезпека прив'язки до одного постачальника через необхідність обслуговування/підтримки ІВ?
 - чи є ризики, пов'язані з тим, що постачальник зберігає за собою права ІВ, і чи є загрози, якщо постачальник не забезпечує охорону (підтримку) прав ІВ?

Таблиця 1

Права на некомерційне програмне забезпечення та технічні дані під час закупівель DoD

Категорія прав	Застосовність для технічних даних або програмного забезпечення	Дозволене використання всередині Уряду	Дозволене використання зовні Уряду
Необмежені права	ТД та ПЗ	Необмежене	Необмежене
Права в цілях Уряду	ТД та ПЗ	Необмежене	Лише в цілях Уряду, без комерційного використання
Обмежені права	ТД	Необмежені за виключенням неможливості використання в ході виробництва виробів	Ремонт, оцінка іноземним урядом
Скорочені права	ПЗ	Лише один комп'ютер, мінімум копій, модифікацій	Ремонт, певні послуги, послуги з обслуговування
Раніше існуючі права Уряду	ТД та ПЗ	Такі ж самі, що й визначені раніше укладеним контрактом, проте не менше права, ніж обмежені права щодо ТЗ та скорочені права щодо ПЗ	
Права, що визначаються за результатами переговорів	ТД та ПЗ	Як визначено переговорами, проте права не можуть бути більш обмеженими, ніж скорочені права для ПЗ та обмежені права для ТД	

Джерело: *Commercial Item Group of the Defence Contract Management Agency* [16]

-
- б) які права ІВ є потрібними для використання з урахуванням таких факторів:
- вартість ліцензії або набуття майнових прав ІВ з урахуванням сплати за ліцензування (набуття прав) та витрат на підтримку прав ІВ;
 - конкуренція під час закупівель залежить від того, права на яку кількість ОІВ хоче зберегти за собою Уряд;
 - чим більше можливостей для комерційного використання ІВ ринком, тим більше прав ІВ слід залишити ринку;
 - чим більше удосконалень після продажу та розробок очікується, тим більше причин залишати права ІВ ринку;
 - якщо рівень ризику прив'язки до певного постачальника є високим, необхідно зберегти права за Урядом;
 - чим більшою є невизначеність щодо майбутнього, тим більша потреба зберегти права за Урядом;
- в) якими повинні бути умови контракту на закупівлю залежно від того, які права ІВ передбачається використовувати.

3. Служба з охорони прав ІВ Міністерства оборони США

У системі Міністерства оборони США організація діяльності з охорони прав ІВ включає:

- Кадрову службу з питань інтелектуальної власності DoD [17], що здійснює підтримку охорони прав ІВ під час державних закупівель та координацію з питань охорони прав ІВ у програмах співпраці з промисловістю, науковими колами, громадськістю, Конгресом США, іншими федеральними агентствами. Служба підпорядковується заступнику Міністра оборони США;
- служби з питань ІВ, трансферу технологій військових підрозділів DoD, які здійснюють підтримку винахідницької роботи державних службовців, військових, програм трансферу технологій та виконання наукових досліджень, зокрема департамент трансферу та передачі технологій Військово-повітряних сил [18], департамент трансферу технологій Військово-морських сил у складі Управління військово-морських досліджень [19] тощо.

Діяльність Кадрової служби DoD здійснюється через службовців DoD та експертів у галузі ІВ. Для кожного військового підрозділу (Navy, Air Force, Army) закріплена певна кількість експертів, які надають консультації під час закупівель, та у кожному із зазначених військових підрозділів визначено кілька осіб, які забезпечують координацію з Кадровою службою та надають безпосередню підтримку з охорони прав ІВ під час закупівель [20].

4. Ліцензування винаходів, права на які належать Уряду США

Метою 37 CFR part 404 «Ліцензування винаходів, права на які належать Уряду» є сприяння поширенню результатів досліджень і розробок, що фінансуються з федерального бюджету, через патентування та ліцензування.

Загальна політика. Загальна політика щодо ліцензування передбачає, що винаходи, права, на які належать Уряду, повинні бути доступними для ліцензування, якщо це вважається доцільним в інтересах суспільства, і кожне Агентство повинно повідомляти громадськості про доступні для використання винаходи. Агентства, які отримали патенти, можуть надавати невиключні, співвиключні (виключні ліцензії, що надаються обмеженій групі ліцензіатів), частково виключні або виключні ліцензії. Ліцензії можуть бути безоплатними або зі сплатою роялті чи містити інші умови. Вони можуть поширюватися на всі або окремі сфери використання чи на певні географічні райони.

Умови отримання ліцензії. Ліцензія може бути видана тільки у разі, якщо заявник надав Агентству задовільний план розробки або маркетингу винаходу, або те й інше, а також інформацію про здатність виконати план. Перелік відомостей, які повинна містити заявка, закріплений у 37 CFR § 404.8.

Умови ліцензії. У ліцензії повинні бути зазначені умови, які, на думку Агентства, відповідають інтересам Уряду і громадськості та не суперечать закону. До будь-якої ліцензії застосовуються такі умови:

- 1) ліцензіату може надаватися право здійснювати захист патентних прав без залучення Агентства;
- 2) ліцензія, як правило, може поширюватися на дочірні компанії ліцензіата, проте не може бути переуступлена без згоди Агентства;
- 3) ліцензіату може надаватися право видавати субліцензії за умови схвалення їх укладання Агентством. У субліцензії повинно бути посилення на ліцензію, включаючи права, збережені за Урядом, і копія такої субліцензії з будь-якими змінами до неї повинна бути негайно надана Агентству;
- 4) від ліцензіата вимагається виконання плану проведення розробок щодо винаходу або маркетингу, або обох, для доведення винаходу до практичного застосування протягом розумного часу;
- 5) ліцензіат повинен надавати періодичну звітність про використання винаходу або зусиль ліцензіата, спрямованих на його використання;
- 6) у ліцензії повинно бути зазначено, що будь-яка продукція, що втілює винахід або вироблена з використанням винаходу, буде вироблятися переважно у США. Можливим є зазначення інших умов, якщо Агентство ухвалить рішення, що були зроблені обґрунтовані, проте невдалі спроби надати ліцензію потенційним ліцензіатам, які, ймовірно, будуть виробляти продукцію переважно в США, або що виробництво в США не є комерційно доцільним;
- 7) ліцензія повинна містити право Агентства припинити дію ліцензії повністю або частково, якщо Агентство вирішить, що:
 - ліцензіат не виконує зобов'язань з практичного застосування винаходу;
 - припинення дії ліцензії необхідне для виконання вимог щодо суспільного використання, визначених федеральними нормативними актами, і таке використання обґрунтовано не може бути здійснене ліцензіатом;
 - ліцензіат суттєво порушив зобов'язання або положення, що містяться в ліцензійній угоді;
 - ліцензіат був визнаний судом таким, що порушив федеральне антимонопольне законодавство в ході виконання ліцензійної угоди тощо. Ліцензія також може бути змінена або припинена за взаємною згодою сторін;
- 8) невиключні ліцензії можуть надаватися на винаходи, що належать державі, без публічного повідомлення про майбутню ліцензію;
- 9) виключні, співвиключні або частково виключні ліцензії можуть надаватися за умови, що:
 - повідомлення про потенційну ліцензію із зазначенням винаходу та потенційного ліцензіата було опубліковане;
 - після розгляду будь-яких письмових заперечень Агентство визначило, зокрема, що надання ліцензії відповідатиме інтересам громадськості; виключне, співвиключне або частково виключне ліцензування є розумним і необхідним стимулом для залучення інвестицій і витрат, необхідних для доведення винаходу до практичного застосування або іншого використанню винаходу в інтересах суспільства; Агентство визначило, що надання такої ліцензії не призведе до порушення антимонопольного законодавства.

5. Трансфер технологій, права на які належать Уряду

Програма трансферу технологій Міністерства оборони США 5535.08 від 22 вересня 2022 року встановлює політику, розподіляє обов'язки та визначає процедури для передачі технологій підрозділами DoD [21].

Трансфер технологій зазвичай відбувається через такі інструменти: PLA (патент-

ні ліцензійні угоди); EPA (угоди про освітнє партнерство); CRADA (угоди про спільні дослідження і розробки); ITA (угоди про передачу інформації); PIA (партнерські посередницькі угоди); CTA (угоди про комерційні випробування).

Слід вказати, що у 2021 році Департаментом Армії США було укладено 1 934 CRADAs; 253 EPAs; 567 CTAs [13].

У 2021 році BMC США було укладено 317 CRADA із загальною кількістю діючих угод CRADA 1281, що принесло 12,1 млн дол. доходу. Школи та університети підписали 74 нових EPA з лабораторіями та дослідницькими центрами BMC США [13].

6. Розвиток системи охорони прав ІВ в DoD

У звіті Рахункової палати США за 2021 рік [20] вказується на актуальність створення в DoD централізованого нагляду за придбаними або ліцензованими правами на ІВ та ТД, що, зокрема, зменшує ризики дублюючих закупівель. Рекомендується також посилити Кадрову службу ІВ, удосконалити план Університету оборонних закупівель з навчання у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до звіту Дослідницької служби Конгресу США від 22 квітня 2021 року [22] за останні роки конгрес санкціонував зміни з використання DoD під час державних закупівель прав на ОІВ та ТД, зокрема, що стосується:

- 1) отримання DoD ліцензій на використання ТД в основних системах озброєнь або їх підсистемах;
- 2) необхідності розроблення DoD політики у сфері ІВ, яка, зокрема, заохочуватиме розроблення індивідуальних стратегій ІВ для кожної системи озброєнь, що закуповується, на основі факторів унікальності характеристики системи, її компонентів, а також комерційного ринку;
- 3) створення Кадрової служби ІВ DoD для забезпечення ліцензування та придбання прав ІВ під час державних закупівель;
- 4) створення пілотної програми, яка дасть змогу DoD дослідити різні механізми оцінювання та аналізу ІВ.

У звіті зазначається, що актуальним є вироблення політики використання ІВ та ТД, створених приватними компаніями. Вказується, що розширення прав приватного сектору на ІВ та ТД під час закупівель може мати наслідком, зокрема, прив'язку до постачальника, коли Уряд фактично змушений продовжувати працювати з єдиним підрядником, який може надати або відремонтувати певне обладнання. Стверджується, що коли DoD не набуває прав ІВ, суб'єкти господарювання мають мінімальні стимули відповідати вимогам Уряду щодо постачання виробів та виконання робіт і можуть бути не зацікавлені вести переговори стосовно справедливої та розумної ціни на відповідні вироби. Інші наслідки включають ускладненість вирішення питань, пов'язаних з модернізацією військових озброєнь та підтримкою впродовж тривалого терміну служби деяких систем озброєнь DoD. Вказується також, що деякі підрядники не співпрацюють з DoD через побоювання, що їхні права ІВ не будуть належним чином захищені, і стверджують, що DoD повинно приділяти першочергову увагу переговорам стосовно доступу до прав інтелектуальної власності. З урахуванням наведеного вказується, що DoD зроблено певні кроки для вирішення цих проблем, наприклад щодо зворотного інжинірингу стосовно певних деталей з метою забезпечення доступності цих компонентів у майбутньому на економічно ефективній основі.

Висновки. Наведений аналіз свідчить про системність урегулювання в США питань охорони прав ІВ у діяльності Міністерства оборони США, а також під час оборонних закупівель, що охоплює весь цикл: створення ОІВ, забезпечення охорони прав ІВ, розвинуту систему менеджменту ІВ, здійснення трансферу технологій. Заслужовує на увагу практика США стосовно:

- особливостей урегулювання створення винаходів та інших ОІВ державними службовцями та військовими;

- зобов'язання федеральних агентств, які набувають права на ОІВ, із забезпечення їх правової охорони, подання заявок, підтримання чинності патентів;
- ідентифікації ОІВ, які створені виконавцями оборонних закупівель, а також третіми особами раніше укладання контракту із закупівель та які використовуються у виробках, роботах, послугах, що є предметом закупівлі; одержання замовником ліцензій на використання таких ОІВ з метою застосування предмету закупівель;
- ідентифікації нових ОІВ, що створюються під час виконання закупівель;
- визначення прав державного замовника та виконавця стосовно ОІВ, що створюються під час виконання оборонних закупівель: лише за рахунок коштів замовника, за рахунок спільного фінансування замовника та виконавця, лише за рахунок коштів виконавця. Слід вказати, що врегулювання прав ІВ у сфері оборонних закупівель у США зорієнтоване на вже існуючу розвинуту і сталу національну систему виробництва озброєнь, за якої виконавці закупівель мають ресурси та менеджмент для ефективного управління правами ІВ, підтримання чинності охоронних документів, використання ОІВ, захисту прав ІВ. Федеральні агентства-державні замовники також мають досвід управління правами ІВ, що набуваються Урядом США;
- створення централізованої бази даних прав на ОІВ, які у сфері оборони отримано Урядом США, зокрема під час виконання оборонних закупівель;
- визначення порядку сплати державним замовником роялті за надання виконавцем ліцензії на використання ОІВ, права на які належать виконавцю, третім особам, що використовуються у товарах, роботах, послугах — предметі оборонних закупівель, або врахування виплати роялті при визначенні ціни контракту;
- визначення порядку надання федеральними агентствами ліцензій суб'єктам господарювання на винаходи, ОІВ, права на які належать Уряду США;
- наближення принципів менеджменту ІВ до практики DoD, що включає, зокрема, діяльність служби, яка надає допомогу з питань ІВ у переговорах та при укладанні контрактів із закупівель;
- визначення принципів трансферу технологій, що створюються у Міністерстві оборони США та його підрозділах; отримання роялті та виплати винахідниками винагороди за використання ОІВ.

Перелік використаних джерел

1. 35 U.S.C. 18 Patent rights in inventions made with Federal assistance. URL: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35/part2/chapter18&edition=prelim> (дата звернення: 10.02.2024).
2. 37 CFR Part 501- Uniform Patent Policy for Rights in Inventions Made by Government Employees. URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-IV/part-501> (дата звернення: 10.02.2024).
3. 35 U.S.C. 207–209, 37 CFR Part 404 — Licensing of Government - owned inventions. URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-IV/part-404> (дата звернення: 10.02.2024).
4. FAR. Part 27, Patents, Data, and Copyrights. URL: <https://www.acquisition.gov/far/part-27> (дата звернення: 10.02.2024).
5. Defence Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS). Part 227 — Patent, Data and Copyrights. URL: <https://www.acquisition.gov/dfars/part-227-patents-data-and-copyrights> (дата звернення: 10.02.2024).
6. DFARS 252.227-7013 - Rights in Technical Data — Other Than Commercial Products and Commercial Services. URL: <https://www.acquisition.gov/dfars/252.227-7013-rights-technical-data—other-commercial-products-and-commercial-services> (дата звернення: 10.02.2024).

-
7. DFARS 252.227-7015 — *Technical Data - Commercial Products and Commercial Services*. URL: <https://www.acquisition.gov/dfars/252.227-7015-technical-data-commercial-products-and-commercial-services> (дата звернення: 10.02.2024).
 8. DOD Instruction 5010.44 — *Intellectual property acquisition and licensing*. 16.10.2019. URL: <https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodi/501044p.pdf> (дата звернення: 10.02.2024).
 9. Executive Order 10096 Providing for a uniform patent policy for the Government with respect to inventions made by Government employees and for the administration of such policy. URL: <https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10096.html> (дата звернення: 10.02.2024).
 10. 15 U.S. Code § 3710c - *Distribution of royalties received by Federal agencies*. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/3710c> (дата звернення: 10.02.2024).
 11. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. Вісник Верховної Ради України. 2006. № 45. Ст. 434.
 12. Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер : постанова Кабінету Міністрів України від 4.12.2019 р. № 1030. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2019-%D0%BF> (дата звернення: 10.02.2024).
 13. Air Force's Technology Transfer and Transition Program. Report. 2021. URL: https://www.aft3.af.mil/Portals/74/Pages/Publications/DAFT3-FY21_AnnualReport-PACLEARED-AFRL2022-1519.pdf?ver=rv1NBrM_C9B_j_Kj8gsx4Q== (дата звернення: 10.02.2024); Army Technology Transfer Program 2021 Annual Report. URL: <https://api.army.mil/e2/c/downloads/2022/06/24/2201062c/army-technology-transfer-program-2021-annual-report.pdf> (дата звернення: 10.02.2024); Department of the Navy Technology Transfer Annual report. 2021. URL: https://strapitech-uploads.s3.us-west-2.amazonaws.com/Do_N_T2_Annual_Report_FY_2021_Distro_A_52f0d58082.pdf (дата звернення: 10.02.2024).
 14. The Bayh-Dole Act of 1980 (P.L. 96-517). URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title35/html/USCODE-2011-title35-partII-chap18.htm> (дата звернення: 10.02.2024).
 15. U.S.C. 10 § 2320 — *Rights in technical data*. URL: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=royalties&f=treesort&num=14> (дата звернення: 10.02.2024).
 16. IP White Paper Draft prepared by Defence Contract Management Agency (DCMA), Commercial Item Group (CIG). 2023. DoD. URL: <https://www.acq.osd.mil/asda/ae/ada/external-sites/dod-ip-forum/presentation-materials/> (дата звернення: 10.02.2024).
 17. Intellectual Property Cadre. Office of the Undersecretary of Defence. URL: <https://www.acq.osd.mil/asda/ae/ada/ip-cadre.html> (дата звернення: 10.02.2024).
 18. Department of the Air Force Technology Transfer and Transition. URL: <https://www.aft3.af.mil/> (дата звернення: 10.02.2024).
 19. Department of the Navy Technology Transfer Program. URL: <https://www.navytechtransfer.navy.mil/> (дата звернення: 10.02.2024).
 20. Defence acquisition. DOD Should Take Additional Actions to Improve How It Approaches Intellectual Property. United States Government Accountability Office. Report to Congressional Committees. 2021. URL: <https://www.gao.gov/products/gao-22-104752> (дата звернення: 10.02.2024).
 21. DOD Instruction 5535.08. DOD domestic technology transfer program. 2022. URL: <https://www.esd.whs.mil/> (дата звернення: 10.02.2024).
 22. Intellectual Property and Technical Data in DOD Acquisitions. Congressional research Service. April 22, 2022. URL: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12083> (дата звернення: 10.02.2024).

Yuriy Kapitsa

Doctor of Legal Sciences/Dr. Habil. (Law), Director of the Centre for Intellectual Property Studies and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine

Yevhen Holovach

Leading IP professional of the Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations (UANIPPIO)

Pavlo Svidenko

IP professional of the Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations (UANIPPIO)

Protecting intellectual property in US defence acquisitions

The article examines the legislation and practice of IP protection under defence procurement in the USA. The legislation of the US regarding the creation of inventions by Federal Agencies is analysed as well: terms of use of inventions, technical information, software in defence procurement. IP rights acquired by the US Government; types of licences granted. The practice of IP management in the US Ministry of Defence (DoD), the conditions for licensing inventions, the rights to which belong to the US Government, and the forms of technology transfer are studied. The following principles of US practice are noted, which are important for improving the system of protection of intellectual property rights in the field of defence:

- a) peculiarities of regulation of the creation of inventions by civil servants and military personnel;
- b) obligations of Federal Agencies that acquire IP rights to ensure their legal protection, submit applications, and maintain patents in force;
- c) identification of IP rights objects created by the executors of defence procurement, as well as by third parties before the conclusion of the procurement contract and which are used in the products, works, and services that are the subject of the procurement. Acquisition by the Government of IP rights (licences) for the use of such IP;
- d) determination of new IP rights objects created during procurement;
- e) determination of the rights of the state customer and the executor in relation to IP rights created during the execution of defence purchases: (i) only at the expense of the customer, (ii) at the expense of joint financing of the customer and the executor, (iii) only at the expense of the executor;
- f) creation of a centralized database of IP, which has been obtained by the Government in the field of defence, including during defence procurement;
- g) determination of the procedure for payment by the state customer of royalties;
- h) determination of the procedure for granting licences by Federal Agencies;
- i) approximation of IP management principles to DoD practice, which includes, in particular, the IP Cadre that provides assistance on IP in with procurement contracts;
- j) determination of the principles of technology transfer created in the DoD and its divisions; receiving royalties and payment of remuneration by inventors for the use of IP rights.

Keywords: defence procurement, intellectual property, inventions, US

Подано / Submitted: 01.03.2024

Доопрацьовано / Revised: 20.03.2024

Прийнято до публікації / Accepted: 27.03.2024