

Рекомендації

з охорони прав інтелектуальної власності під час проведення наукових досліджень працівниками установ НАН України в іноземних організаціях і працівниками іноземних організацій в установах НАН України

Зміст

Вступ	2
1. Визначення	2
2. Охорона прав інтелектуальної власності під час спільних наукових досліджень за договорами про співробітництво між українськими й іноземними науковими установами та закладами вищої освіти	3
2.1. Спільні наукові дослідження за проєктами Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, проєктами, фінансованими національними відомствами, фондами та міжнародними організаціями	3
2.2. Спільні наукові дослідження за договорами про співробітництво	6
2.3. Спільні наукові дослідження у діяльності спільних лабораторій, відділів, центрів	6
3. Охорона прав інтелектуальної власності під час перебування працівника в іноземній науковій установі, закладі вищої освіти	7
3.1. Перебування працівника з установи НАН України в іноземній організації, закладі вищої освіти (під час отримання гранту, стипендії, в межах академічної мобільності)	11
3.2. Перебування працівника з іноземної організації в установі НАН України	14
4. Охорона прав інтелектуальної власності під час роботи працівників в іноземній організації у вільний від основної роботи час, зокрема і під час відпустки	15
5. Мультинаціональні винаходи і врегулювання їхнього патентування в іноземних країнах та Україні	16

Скорочення

ВОІВ	Всесвітня організація інтелектуальної власності
Договір ДР	договір на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і договір про співробітництво з проведення наукових досліджень
ДР	дослідження та розробки
ЗВО	заклад вищої освіти
ІВ	інтелектуальна власність
ОІВ	об'єкти права інтелектуальної власності
Організація	іноземні наукова організація, заклад вищої освіти, компанія
Установа	наукова установа НАН України
Проєкт	науково-технічний проєкт

Вступ

Міжнародна наукова співпраця передбачає участь дослідників різних країн у виконанні спільних наукових проєктів, а також проведення наукових досліджень дослідників однієї країни в наукових організаціях і закладах вищої освіти (далі – ЗВО) інших країн.

Використання та створення об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) під час роботи дослідників в організаціях інших країн є сферою, якій приділяють велику увагу як на міжнародному¹, так і на національному рівні².

У практиці роботи наукових установ НАН України постають питання охорони прав інтелектуальної власності під час перебування дослідників в іноземних організаціях. Так само іноземні організації інколи звертаються до НАН України, аби з'ясувати особливості охорони прав ІВ в НАН України під час роботи дослідників наукових установ НАН України за кордоном.

У Рекомендаціях на підставі узагальнення практики охорони прав ІВ під час роботи дослідників за кордоном надаються поради зі врегулювання питань створення, охорони та використання ОІВ для різних варіантів перебування українських дослідників в іноземних організаціях, а також іноземних дослідників в установах НАН України:

- а) реалізація спільних досліджень і розробок;
- б) перебування дослідників в іноземній науковій організації, закладі вищої освіти під час отримання гранту, стипендії для проведення досліджень, а також у межах академічної мобільності тощо;
- в) робота наукових працівників в іноземній організації у вільний від основної роботи час або під час відпустки.

Вказане стосується також досліджень, що виконуються консорціумом компаній / наукових установ, працівники яких є резидентами різних країн.

Рекомендації можна використовувати під час проведення наукових досліджень, застосування академічної мобільності працівниками установ НАН України в інших наукових організаціях і закладах вищої освіти України та працівників цих організацій в установах НАН України.

1. Визначення

Іноземний дослідник – науковий працівник, який за основним місцем роботи або за сумісництвом працює в установі НАН України та поряд з цим здійснює наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки в іноземній науковій організації, ЗВО, компанії. Або працівник іноземної наукової організації, ЗВО, компанії (далі - Організація), що здійснює дослідження в установі НАН України (далі - Установа).

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» містить терміни «вчений» і «науковий працівник» (ст. 1), однак в актах ЄС і практиці іноземних наукових установ вживаються терміни «researcher» (дослідник) або «academic». Останній стосується лише університетів і наукових установ, але не персоналу приватних компаній.

¹ Документи Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

² Політики у сфері інтелектуальної власності (ІВ), типові договори університетів, наукових установ у державах-членах ЄС, США.

До дослідників, які проводять наукові дослідження в іншій науковій установі/компанії, яка не є основним місцем їхньої роботи, у практиці іноземних установ *вживається* термін «visiting researcher» (дослідник-відвідувач/запрошений дослідник).

Раніше створена ІВ – об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау:

- створені до укладання договору на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок або договору про співробітництво з проведення наукових досліджень (далі - договір ДР) між установою НАН України й Організацією;
- створені до перебування (початку роботи) дослідника з установи (організації) однієї країни в установі (організації) іншої країни);
- майнові права на які належать установі, в якій дослідник працює за основним місцем роботи або за сумісництвом.

Нова ІВ – об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, створені під час:

- спільних досліджень та розробок за договором ДР між установою НАН України й іноземною Організацією або
- перебування (роботи) іноземного дослідника в Установі (Організації) в межах академічної мобільності, отримання гранту, стипендії, стажування, тимчасової роботи в Установі (Організації).

2. Охорона прав інтелектуальної власності під час спільних наукових досліджень та розробок за договорами про співробітництво між українськими й іноземними науковими установами та закладами вищої освіти

2.1. Спільні наукові дослідження за проєктами Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, проєктами, фінансованими національними відомствами, фондами та міжнародними організаціями

Дослідник з установи НАН України може виконувати ДР у міжнародному проєкті та перебувати в іноземній Організації за:

- трудовим договором з установою НАН України, коли установа НАН України є співвиконавцем міжнародного проєкту;
- трудовим або цивільно-правовим договором (контрактом) з іноземною Організацією; під час перебування в іноземній Організації на умовах гранту, стипендії без наявності спільного договору або спільного проєкту між установою НАН України й іноземною Організацією. Така робота також може виконуватися:
 - під час академічної мобільності,
 - під час відпустки працівника за основним місцем роботи в установі НАН України,
 - у вільний від основної роботи час.

На врегулювання питань охорони прав на ОІВ, які іноземний дослідник використовує, створює за проєктами Рамкових програм, поширюються правила, визначені:

- документами Європейської комісії (регламенти щодо реалізації Рамкових програм досліджень та інновацій «Горизонт Європа» і «Горизонт 2020», Модельна грантова угода),
- угодами консорціуму з реалізації проєктів Рамкових програм;
- правилами державних установ, фондів – грантодавців (для національних проєктів).

Національне регулювання щодо проєктів ДР переважно враховує правила Європейської комісії.

Основні вимоги наведених документів, що стосуються іноземного дослідника, передбачають таке.

Відповідно до ст. 38 «Право власності та охорона» Регламенту (ЄС) 2021/695 права на результати проєкту належать учасникові, який їх створює. Учасники мають гарантувати, що будь-які права їхніх працівників або будь-яких інших сторін щодо результатів можна використовувати у спосіб, сумісний із зобов'язаннями учасника за угодою про грант.

Двоє або більше учасників спільно володіють результатами, якщо: (а) вони створили їх спільно; і (b) неможливо: (i) з'ясувати внесок кожного бенефіціара; або (ii) відокремити їх під час подання заявки для отримання або збереження захисту прав. Співвласники письмово погоджують розподіл та умови здійснення ними спільної власності. Якщо інше не погоджено в угоді про консорціум або в угоді про спільне володіння, кожен співвласник може надавати третім особам невиключні ліцензії на використання результатів спільної власності (без будь-якого права на субліцензування), якщо іншим співвласникам надано попереднє повідомлення та передбачено справедливу й розумну компенсацію. Спільні власники можуть домовитися в письмовій формі про застосування режиму, відмінного від спільної власності.

Ст. 39 «Використання та поширення результатів» і ст. 40 «Трансфер та ліцензування» Регламенту визначає зобов'язання учасників докладати зусиль, аби використати результати або надати дозвіл/дозволи використовувати їх іншому учасникові чи іншій особі, передавши їй права ІВ та надаючи ліцензії, а також встановлює принципи збереження інтересів учасників проєкту і механізм погодження при переданні прав ІВ або наданні виключних ліцензій.

У Модельній грантовій угоді РП «Горизонт Європа»³ зазначається, що учасник має ідентифікувати у письмовій угоді раніше створені результати ДР, потрібні для виконання проєкту або використання його результатів (Додаток 5 до Угоди). Раніше створеними результатами ДР (Background) є «будь-які дані, ноу-хау чи інформація – незалежно від їхніх форми чи характеру (матеріального чи нематеріального), включно з будь-якими правами – на кшталт прав інтелектуальної власності, – що:

- а) належали учасникам, перш ніж вони приєдналися до Угоди, та
- б) необхідні для виконання дії або використання результатів.

Якщо на інформацію поширюються права третьої сторони – відповідний учасник має впевнитися, що здатен виконувати свої зобов'язання за Угодою.» (ст. 16.1).

З боку Європейської комісії також діють вимоги забезпечити відкритий доступ до результатів проєкту⁴.

З огляду на зазначене **рекомендується:** отримуючи грант Європейської комісії, урядовий грант, грант національного фонду чи міжнародної організації:

1) В угоді між установами – співвиконавцями проєкту (зазвичай це має бути угода консорціуму):

1. Урегулювати принципові питання створення, охорони та використання ОІВ під час реалізації проєкту. Вказане, зокрема, передбачає:
 - (а) врегулювання сторонами використання Раніше створеної ІВ:
 - ідентифікацію сторонами ОІВ, ноу-хау, яка є Раніше створеною ІВ та використовувати яку передбачається під час виконання проєкту, та зазначення

³ В РП «Горизонт Європа» правам ІВ, зокрема щодо іноземного дослідника, присвячено Додаток 5 до Модельної грантової угоди. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

⁴ Ст. 29 «Поширення Результатів проєкту – Відкритий доступ».

цих ОІВ, ноу-хау у додатку до договору про співробітництво з реалізації проєкту (в угоді консорціуму тощо);

- визначення, що Раніше створена ІВ використовується винятково на ліцензійних засадах;
- визначення, що для використання Раніше створеної ІВ для проведення ДР за проєктом іншій стороні надається ліцензія (зазвичай безоплатна);
- визначення, що під час комерціалізації Раніше створеної ІВ стороні, яка здійснює комерціалізацію, надається ліцензія (невиключна, одинична) на використання Раніше створеної ІВ на умовах сплати роялті;

(б) врегулювання сторонами використання Нової ІВ:

- визначення, що Нова ІВ належить стороні, працівники якої її створили. Інша сторона проєкту отримує ліцензію (зазвичай безоплатну) на використання Нової ІВ іншої сторони для проведення ДР за проєктом;
- визначення порядку повідомлення про створення, забезпечення охорони й використання Нової ІВ, спільно створеної працівниками сторін;
- визначення умов комерціалізації Нової ІВ і Раніше створеної ІВ, потрібної для комерціалізації Нової ІВ. Зазвичай стороні, яка комерціалізуватиме, інша сторона надає ліцензію (невиключну, одиничну) на умовах сплати роялті на використання Нової ІВ та Раніше створеної ІВ з метою комерціалізації;

(в) врегулювання нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації):

- зазначення вимог не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), які передаються іншій стороні;

(г) визначення умов виплати винагороди творцям ОІВ при отримання роялті, інших платежів за використання ОІВ, ноу-хау;

(д) зазначення прав сторін і порядку опублікування результатів дослідження, отриманих кожною зі сторін індивідуально, а також результатів досліджень, отриманих спільно.

2. Визначити, що наведені принципи поширюються на використання, створення ОІВ іноземним дослідником, який перебуває або працює в установі-партнері;
3. Зазначити, що у технічному завданні дослідника, яке національна установа надає перед початком роботи дослідника в іноземній установі, вказується перелік Раніше створеної ІВ, ноу-хау, конфіденційної інформації, яку працівник може використовувати під час роботи в іноземній Установі. Такий перелік має відповідати відомостям щодо Раніше створеної ІВ, ноу-хау, наведеним у додатку до договору ДР.

2) Доцільно ухвалити Положення про охорону прав інтелектуальної власності під час перебування працівників в іноземних наукових установах, закладах вищої освіти, що поширюється на всі випадки можливої участі працівника у дослідженнях (викладанні) в таких установах (див. далі).

3) Для захисту комерційної таємниці (конфіденційної інформації) від розголошення доцільно ухвалити Положення про охорону інформації, що становить комерційну таємницю, та затвердити Перелік інформації, що становить комерційну таємницю⁵.

⁵Див., зокрема: Охорона конфіденційної інформації, комерційної таємниці та службової інформації. Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах. НАН України. URL:

2.2. Спільні наукові дослідження за договорами про співробітництво

Наведені у розд. 2.1 принципи доцільно зазначити у договорах про співробітництво установ НАН України й іноземних організацій, які передбачають проведення спільних наукових досліджень.

2.3. Спільні наукові дослідження у діяльності спільних лабораторій, відділів, центрів

Досвід міжнародних проєктів з утворення науковими установами й університетами держав-членів ЄС, США структурних підрозділів спільно з установами КНР та інших країн свідчить про особливу увагу, яку приділяють охороні прав інтелектуальної власності.⁶

За відсутності положень про охорону прав ІВ спільні підрозділи (далі – Підрозділи) можуть використовуватися для неконтрольованого та безплатного передання раніше створеної документації, ноу-хау іншій стороні.

Для запобігання цьому з врахуванням досвіду США визначають, що основним інструментом діяльності Підрозділів є реалізація науково-технічних проєктів, у яких наводять План використання результатів досліджень і докладні положення з охорони прав ІВ за конкретним проєктом. Принципи охорони прав ІВ і вимоги до проєктів наводять у документах про створення Підрозділів та уточнюють у договорах про реалізацію проєктів⁷.

Вказане, зокрема, передбачає:

1) Визначення в установчих документах Підрозділу (договір про створення Підрозділу, положення про Підрозділ тощо), що:

- діяльність Підрозділів здійснюється через виконання науково-технічних проєктів (далі – Проєкти), що реалізуються на підставі договору між сторонами про реалізацію Проєкту;
- результати досліджень за проєктом комерціалізуються в організаціях та на підприємствах на підставі Плану використання результатів досліджень, що є невід’ємною частиною договору про реалізацію Проєкту (далі – ПВР).

2) Визначення у Положенні про виконання науково-технічних проєктів або у договорі про створення Підрозділу, що договір про реалізацію Проєкту та передбачений цим договором План використання результатів досліджень мають містити таку інформацію:

1. *Договір про реалізацію проєкту:*

- наводиться інформація, зазначена у п. 1) розд. 2.1 цих Рекомендацій;

2. *План використання результатів досліджень:*

(далі наводяться положення на прикладі співробітництва з установами й організаціями КНР)

https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424 ; Капіца 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

⁶ Див. Інформаційні ресурси щодо проведення НДДКР, комерціалізації результатів досліджень та охорони інтелектуальної власності між організаціями КНР, США, ЄС. Лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8 про Рекомендації щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19

⁷ Теж саме.

- (а) перелік Раніше створеної ІВ, яка має використовуватися в організаціях і на підприємствах КНР, і зазначення Сторони, якій належать майнові права на таку ІВ;
- (б) перелік очікуваної (створеної) Нової ІВ, яка має використовуватися в організаціях і на підприємствах КНР, та Сторони, яким належать майнові права на ІВ;
- (в) перелік заявок на винаходи, створених під час виконання Проєкту, які передбачається подати (інформація про подані заявки на винаходи), та про отримані охоронні документи;
- (г) перелік організацій, підприємств КНР, де передбачається комерціалізувати результати] Проєкту;
- (г) дані щодо строку початку використання Раніше створеної та Нової ІВ організаціями та підприємствами КНР;
- (д) організаційні кроки з комерціалізації Раніше створеної та Нової ІВ;
- (е) такі дані:
 - очікувані (плановані) платежі, що сплачуються організаціями та підприємствами за роботи з впровадження результатів Проєкту;
 - фіксовані та періодичні ліцензійні платежі (роялті), що сплачуються організаціями та підприємствами за використання Раніше створеної ІВ та Нової ІВ;
 - очікуваний (планований) період часу (роки, початок, закінчення), протягом якого організації та підприємства мають сплачувати роялті, інші платежі];
- (є) розподіл між Сторонами роялті й інших платежів від організацій та підприємств КНР і порядок перерахування зазначених платежів Організації та Установі;
- (ж) зазначення, що Сторони інформують одна одну про результати виконання ПВР, що має здійснюватися не рідше одного разу на 3 місяці, якщо частіший строк не встановлено у ПВР.

Таке інформування передбачає, зокрема, надання інформації про:

- укладені ліцензійні й інші угоди щодо використання організаціями та підприємствами КНР результатів Проєкту, Раніше створеної ІВ та створеної під час виконання проєкту Нової ІВ;
 - про отримані Організацією суми роялті, інших платежів за використання результатів Проєкту, Раніше створеної ІВ і Нової ІВ;
 - частку зазначених платежів, перерахованих Установі.
- (з) зазначення, що фінансові й організаційні питання участі Установи у роботах зі впровадження результатів Проєкту на конкретному/організації визначаються в окремій угоді.

3. Охорона прав інтелектуальної власності під час перебування працівника в іноземній науковій установі, закладі вищої освіти за грантом, стипендією; а також у межах академічної мобільності

Це питання можна розглянути з позиції іноземної Організації, в якій перебуває дослідник, і установи НАН України, в якій дослідник працює на основній роботі.

Доцільно взяти до уваги рекомендації ВОІВ, а також практику організацій США, держав-членів ЄС, в яких питання охорони прав ІВ під час перебування дослідників з інших

організацій визначається політикою Організації у сфері інтелектуальної власності та модельними договорами з дослідником.

Документи ВОІВ. Типове положення ВОІВ про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів і наукових установ 2019 р.⁸ визначає Відвідувача як особу, яка не є ані співробітником, ані студентом установи, але бере участь у роботі Установи, – включно з професорами, ад'юнкт-професорами, викладачами, дослідниками, науковцями і волонтерами; та з якими установа уклала Договір про призначення (Appointment) (ст. 2).

Такий договір передбачає, що дослідник керується Політикою установи у сфері ІВ.

Відвідувач, як і штатні працівники Установи, зобов'язаний перед виконанням дослідницького проєкту або укладанням Договору про призначення повідомити Установу, що приймає, про будь-яку Раніше створену ІВ, яку він бажає виключити з-під дії Політики у сфері ІВ (ст. 2, 3.2).

Ст. 5.3 Положення визначає, що права на ОІВ, створені Відвідувачем, – якщо інше не погоджено письмово між Установою, що приймає, та Установою, в якій дослідник працює на основній роботі, – мають бути передані Установі, що приймає

Це стосується ОІВ:

- створених під час і в обсязі, визначених Договором про призначення або
- шляхом значного використання ресурсів Установи.

Залишаючи Установу, що приймає, Відвідувач має подати до Установи форму про розкриття ОІВ, створених за Договором про призначення.

Крім того, у Керівних принципах з адаптації політики ВОІВ щодо інтелектуальної власності зазначено, що, якщо ДР розпочалися з ініціативи Установи Відвідувача, то можливий спільний режим ІВ щодо результатів досліджень. Проте, щоб уникнути «підводного каміння» спільної ІВ, рекомендовано у Договорі про призначення надати докладну інформацію, хто відповідатиме за комерціалізацію такої ІВ (ст. 5.3.1).⁹

Політика також рекомендує визначити, що не слід вважати суттєвим використанням. Наприклад:

- а) випадкове використання об'єктів або ресурсів Установи (періодичне використання офісного обладнання й офісного персоналу тощо);
- б) широке використання зручностей, загальнодоступних для всіх співробітників, студентів або відвідувачів (наприклад, бібліотечних приміщень, засобів, доступних для широкої громадськості й адміністративного персоналу);
- в) якщо творець ІВ компенсує Установі справедливую ринкову вартість засобів та обладнання; і/або творець не використовує ресурсів Установи, оскільки діяльність дозволена як «Індивідуальне консультування та зовнішня діяльність» (Установам рекомендують мати політику щодо індивідуального консультування та зовнішньої діяльності)(ст. 5.1.1 (b)).

У Типовому положенні 2018 р.¹⁰ йдеться, що Установа, що приймає, може зобов'язати Відвідувача підписати документ, у якому зазначаються права ІВ, що належать Установі, в якій він працює на основній роботі. Щоб уникнути подальших суперечок, Відвідувач також

⁸Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. WIPO. Version January 29, 2019. URL: <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html>

⁹Guidelines for Customization of the 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 Типове положення про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ. ВОІВ. 2018. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/uk/wipo_pub_transition_2_a.pdf

має підписати такий документ із письмовим схваленням особи або органу, призначеного Установою, в якій він працює на основній роботі. Якщо ОІВ, права на які належать одній Установі, використовуватимуться в Установі, що приймає, то Установа, в якій науковець працює на основній роботі, має провести перемовини з Установою, що приймає, про укладання між установами договору (ст. 6.2, 6.3.).

Якщо Відвідувач здійснює науково-дослідну діяльність за підтримки з боку зовнішніх спонсорів (Розділ 5 Положення), або є співпраця з третіми особами, то до початку проведення ДР умови співпраці слід викласти у договорі між спонсорами та Установою, що приймає. За відсутності такого договору, Установа, що приймає, керується принципом розподілу прав ІВ серед сторін співпраці у частках, пропорційних ступеню їхньої участі у створенні ОІВ. Такий договір має містити в себе, серед інших положень, наступні:

- а) зазначення ОІВ, на які Сторони договору мали права до його укладення;
- б) зазначення ОІВ, створених в результаті ДР під час реалізації договору після його укладення;
- в) вимоги до охорони конфіденційності; умови оприлюднення;

Загалом підхід ВОІВ стосовно запрошених дослідників передбачає, що *регламентація створення та використання ОІВ дослідником в іншій установі має визначатися договором між Установою, де дослідник працює на основній роботі та Установою, що приймає. Якщо під час перебування в Установі, що приймає, права ІВ іншої Установи не використовуються, створені під час перебування дослідника ОІВ належать Установі, що приймає, якщо інше не передбачено договором між сторонами.*

Документи Рамкових програм ЄС. Роботі іноземного дослідника приділяють увагу документи РП Горизонт Європа та попередньої програми Горизонт 2020: такі, як Модельна грантова угода програми Горизонт Європа¹¹, у її положеннях, що стосуються мобільності вчених - Програми дій Марії Склодовської-Кюрі. Цей напрямок включає підтримку освітніх програм університетів з отримання ступеню доктора філософії (Innovative doctoral networks); індивідуальних досліджень для вчених із науковим ступенем (postdoctoral fellowships); проектів з обміну науковим персоналом (scientific staff exchanges), програм фондів із фінансування стипендій і грантів для науковців (COFUND).¹²

У Модельній грантовій угоді для Програми дій Марії Склодовської-Кюрі вказується, що відносини між Установою-виконавцем проекту, який отримує кошти стипендії (бенефіціар проекту) та дослідником, який виграв стипендію, встановлюються трудовою угодою. Відповідно, на дослідника поширюються всі вимоги до персоналу з їх правами і обов'язками.

При цьому:

а) бенефіціар повинен на безоплатній основі надати працевлаштованому дослідникові доступ до основних відомостей, необхідних для його дослідницької та навчальної діяльності, а також до результатів, необхідних для діяльності в межах проекту (ст. 16 і Додаток 5, пункт «Права доступу до Результатів проекту і раніше створених результатів»);

б) пункт «Право власності на Результати» Додатку 5 визначає: якщо треті сторони можуть вимагати прав на результати, бенефіціар повинен забезпечити виконання ним своїх зобов'язань за Угодою. Якщо третя сторона генерує результати, бенефіціар повинен отримати

¹¹ В РП «Горизонт Європа» правам ІВ, зокрема щодо іноземного дослідника, присвячено Додаток 5 до Модельної грантової угоди. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf

В РП «Горизонт 2020» в статті 26 Модельної грантової угоди закріплені основні принципи правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності, створених до або під час дії проекту. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_en.pdf

¹² Marie Skłodowska-Curie Actions. European Commission. URL: <https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu>

всі необхідні права (передача прав, отримання ліцензії тощо) від третьої сторони, щоб мати можливість виконувати свої зобов'язання, в повному обсязі, так само, ніби ці результати були отримані самим бенефіціаром;

в) права на результати проєкту належать бенефіціару, тобто, Установі, що приймає дослідника, і на базі якої їх було створено (Додаток 5, пункт «Право власності на Результати»).

г) бенефіціар повинен забезпечити дотримання домовленостей, пов'язаних із правами ІВ під час здійснення проєкту та після його завершення з визначенням обов'язку дослідника зберігати конфіденційність (ст. 13).

З врахуванням наведених положень пп. б) та в) - при реалізації проєкту за грантом Програми дій Марії Склодовської-Кюрі Установа, що приймає дослідника, має визначити:

- чи використовуються раніше створені результати, у тому числі Установи, де працівник працює на основній роботі, при виконанні проєкту;

- якщо вказане має місце, Установа, що приймає дослідника, має врегулювати з Установою, де дослідник працює на основній роботі, умови використання раніше створених результатів при виконанні проєкту.

Деталізація положень щодо іноземного дослідника наводиться також у модельних договорах, які розробляють національні організації держав-членів ЄС, таких як модельні трудові договори, що були розроблені у ФРН для стипендіатів Програми дій Марії Склодовської-Кюрі Офісом зв'язків німецьких дослідницьких організацій з ЄС – KoWi¹³, договори Технічного університету Дрездена (Technische Universität Dresden, TUD).

Практика деяких університетів США

Університет Стенфорду. Політика університету у сфері ІВ передбачає, що іноземні дослідники перебувають в університеті за підтримки програми докторських стипендій, призначених на певний час, та можуть брати участь у дослідницьких проєктах університету. Також, дослідники можуть бути підтримані зовнішніми стипендіями або грантами. Всі іноземні (запрошені) дослідники мають підписати стенфордську угоду про патенти і авторське право таку ж, яку підписують співробітники та викладачі університету - SU-18.

Проте університетом також розроблено альтернативну угоду SU-18A для випадку, коли іноземний дослідник має попередні зобов'язання перед іншим роботодавцем щодо розкриття та передачі прав інтелектуальної власності. Цю другу угоду, зокрема, застосовують до дослідників, які перебувають у Стенфорді за зовнішнім фінансуванням, а також для дослідників, які мають угоду з питань ІВ з установою-роботодавцем, де вони працюють на основній роботі.

В цьому випадку укладається зазначена вище «Угода про патенти та авторські права для персоналу Стенфордського університету, який має попередню, конфліктуючу угоду щодо інтелектуальної власності з іншим роботодавцем (Угода «SU-18A»)¹⁴.

В угоді вказується, що всі патентні й авторські права на результати ДР під час перебування в університеті будуть спільною власністю Стенфорду та установи-роботодавця відвідувача.

Підписуючи угоду SU-18A, дослідник погоджується:

¹³A model employment contract for Marie Curie fellows in Germany. The "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen". URL: <https://www.kowi.de/en/kowi/tabid-732/marie-s-curie/conditions-of-work/model-employment-contracts/model-employment-contract-for-msc-fellows.aspx>

¹⁴Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford Who Have a Prior Existing and Conflicting Intellectual Property Agreement with Another Employer (SU-18A). Inventor Resources and Forms. Stanford. Office of Technology Licensing. URL: <https://otl.stanford.edu/researchers/inventor-resources-and-forms>

- повідомляти Стенфордові 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. Крім того, цією угодою він спільно передає Стенфорду та своєму роботодавцю усі свої права, титул і частку в таких винаходах, що підлягають патентуванню;

- що такі вимоги не суперечать умовам його подальшої роботи за межами Стенфорду чи будь-якій іншій угоді, яку він укладав;

- не використовувати будь-яку інформацію, визначену його установою-роботодавцем як конфіденційна або службова, під час перебування у Стенфорді, а також не надавати консультації чи не виконувати будь-яку іншу роботу для свого роботодавця, перебуваючи в лабораторії або іншому об'єкті, що належить або орендує Стенфорд;

- визнає політику Стенфорду, згідно з якою всі права на авторське право залишаються в університеті, якщо твір:

а. є результатом роботи у Стенфорді за наймом (авторське право належить Стенфорду за Законом про авторське право;¹⁵

б. створений в рамках прямого фінансування Стенфордом для виконання проекту;

с. створений на замовлення Стенфорда;

д. створений із значною мірою використанням ресурсів або персоналу університету, або

е. іншим чином підпадає під договірні зобов'язання, пов'язані зі Стенфордом.

- передає та письмово підтверджує Стенфорду всі свої права; право власності, разом з пов'язаними авторськими правами; права на матеріали, захищені авторським правом, які підпадають під пункти а–е вище;

- зобов'язується не укладати жодних угод, які призводять до зобов'язань, які суперечать цій угоді.

3.1. Перебування дослідника з установи НАН України в іноземній організації

Зважаючи на наведені рекомендації ВОІВ, а також положення модельних договорів з реалізації Програми дій Марії Склодовської-Кюрі, практику університетів ЄС та США **рекомендується:**

1. Ухвалити Положення про охорону прав інтелектуальної власності при перебуванні працівників в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти (Організації). Інший варіант – розробити примірний договір із працівником про охорону прав ІВ при перебуванні працівника в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти, що підписується з працівником, який передбачає взяти участь у проведенні ДР, викладанні в інших установах.

2. Ухвалити Положення про охорону інформації, що складає комерційну таємницю, та затвердити Перелік інформації, що складає комерційну таємницю¹⁶.

Працівник має бути ознайомлений із зазначеними Положенням та Переліком інформації.

3. У Положенні про охорону прав ІВ (договорі з працівником) можна зазначити таке:

а) Положення поширюється на випадки:

- участі працівника у ДР за договорами про спільне проведення ДР Установою, в якій працівник працює на основній роботі, та іншими Організаціями;

¹⁵ U.S.Code.Title 17 Copyrights.

¹⁶ Див. посилання 5.

- перебування працівника в інших Організаціях за грантами, стипендіями;
- роботи працівника в інших Організаціях під час відпустки, у вільний від основної роботи час.

б) у разі участі працівника у ДР за договорами про спільне проведення ДР – питання використання, створення ОІВ та охорони прав інтелектуальної власності працівника визначається договором про спільне проведення ДР.

Доцільно при цьому зазначити принципи, наведені раніше у пп. 1) розділу 2.1.

в) у разі перебування працівника в інших Організаціях за грантами, стипендіями, якщо перебування пов'язано з використанням неопублікованої документації, іншими ОІВ, права на які належать Установі, працівник має повідомити про це приймаючу Організацію.

Якщо це буде потрібно, Установа може надати працівникові довідку щодо документації, інших ОІВ, права на які належать Установі.

Якщо перебування працівника передбачає використання інформації, віднесеної до комерційної таємниці Установи, у тому числі ноу-хау, права на які належать Установі, використання такої інформації можливо лише за умовами переговорів між Установою й Організацією та укладання Угоди щодо збереження інформації, що складає комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), від розголошення.

г) якщо працівником у приймаючої Організації передбачається 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 неопубліковану документацію Установи, подання заявки можливо на підставі Угоди між Установою та приймаючою Організацією. Установа та приймаюча Організація мають провести перемовини щодо укладання Угоди про забезпечення охорони, комерціалізації винаходу, виплати винагороди винахіднику.

4. При перебуванні працівника в іншій національній або іноземній Організації питання охорони прав ІВ може бути врегульовано у договорі академічної мобільності.

Застосування законодавства про академічну мобільність

Порядок застосування академічної мобільності в Україні визначений ст. 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 12.08.2015 № 579.

Академічну мобільність визначають як можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами (ст. 1 Закону).

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами, між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Для 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). У зазначеному договорі можуть бути включені положення, наведені у розд. 2.1 цих Рекомендацій.

У випадку наявності партнерського договору або у випадку академічної мобільності за власною ініціативою українського дослідника – українська установа має укласти з дослідником договір академічної мобільності. Пункт 14 Положення визначає питання, які мають бути зазначені у договорі. У Положенні прямо не вказується, що питання ІВ мають бути врегульовані таким договором, проте крім інших пунктів зазначається, що у договорі визначаються права та обов'язки сторін.

Таким чином, такий договір може бути використаний для врегулювання питань охорони ІВ при роботі дослідника в іноземній установі.

Примірні застереження щодо охорони прав інтелектуальної власності у договорі академічної мобільності з працівником

Наступні примірні застереження наведені для застосування у договорі академічної мобільності або іншому договорі з працівником щодо охорони прав інтелектуальної власності при перебуванні працівника в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти у випадку отримання працівником гранту, стипендії тощо.

При цьому передбачається, що між Установою, де працівник працює на основній роботі та Організацією, де працівник перебуває з метою здійснення досліджень, відсутній договір про співробітництво, договір про спільне виконання проекту або інший договір. У випадку наявності договору про співробітництво, про спільне виконання проекту - відповідні рекомендації наведені у розд. 2.1 цих Рекомендацій.

Охорона прав інтелектуальної власності

1. При перебуванні працівника в _____ (далі – Організація) за _____ (грантом, стипендією тощо), якщо проведення досліджень працівника в Організації пов'язане з використанням неопублікованих службових об'єктів авторського права, створених в установі НАН України (далі – Установа): звітів, документації, описом результатів експериментів, вимірювань тощо, – працівник має повідомити про це Організацію.

Установа з метою проведення працівником досліджень в Організації може надати Організації ліцензію на некомерційне використання зазначених об'єктів для проведення досліджень працівником, де, зокрема, зазначається, що Організація здійснює посилання на використані об'єкти авторського права, права на які належать Установі, та їх джерело при публікації результатів досліджень працівника.

2. Якщо проведення досліджень в Організації передбачає використання технічних рішень, ноу-хау, змісту заявок на винаходи, корисні моделі, які не подані до патентних відомств, та іншої інформації, віднесеної в Установі до комерційної таємниці або конфіденційної інформації, працівник має повідомити про це Організацію та Установу. Використання такої інформації в Організації можливо лише на підставі договору між Установою та Організацією.

Якщо підписання такого договору буде узгоджено сторонами, такий договір має забезпечувати інтереси Установи та умови нерозкриття комерційної таємниці, конфіденційної інформації особами, які в Організації можуть мати доступ до такої інформації.

3. У разі створення під час перебування в Організації працівником винаходу одноосібно або разом з іншими винахідниками - працівниками Організації чи Установи, працівник бере до уваги наступне:

(а) винахід може бути створено з використанням технічних рішень, отриманих в Установі у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця або з

використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання Установи та є службовим винаходом установи НАН України¹⁷; або при створенні винаходу використовувалися службові об'єкти авторського права (неопубліковані описи технічних рішень, документація); та/або ноу-хау та інша інформація, віднесені до комерційної таємниці, права на які належать українській Установі;

(б) при створенні винаходу не використовувалися технічні рішення, інформація, наведені у п. (а).

У випадку, визначеному у п. (а) цього пункту, працівник має повідомити про це Організацію та Установу.

Установа й Організація вирішують питання:

- місця подання заявки на винахід;
- сторони (сторін), які отримують патент на винахід;
- сторони, що сплачує витрати за подання заявки й отримання охоронного документу;
- сторони (сторін), що здійснює заходи з комерціалізації винаходу;
- сторони (сторін), що виплачує винахідникові винагороду при комерціалізації винаходу.

У випадку, визначеному у п. (б) цього пункту, працівник бере до уваги, що:

- сторона, яка набуває прав на винахід визначається відповідно до правил гранту та політики у сфері інтелектуальної власності Організації. При цьому у випадку виконання проектів за Програмою дій Марії Склодовської-Кюрі правила набуття прав на винахід визначаються Модельною рамковою угодою та іншими документами ЄС щодо реалізації РП Горизонт Європа;

- умови виплати винагороди іноземному працівникові при комерціалізації винаходу мають бути не гірші ніж визначені для інших працівників Організації.

3.2. Перебування іноземного дослідника в установі НАН України

Якщо установа НАН України приймає дослідника з іншої національної або іноземної установи для проведення наукових досліджень, стажування – під час перебування дослідника за грантами тощо **рекомендуємо** використовувати підходи, визначені у документах ВОІВ, Програмі дій Марії Склодовської-Кюрі РП «Горизонт Європа», а також у практиці наукових установ та університетів в ЄС і США.

Вказане стосується:

1. Укладання з іноземним дослідником угоди щодо зобов'язання дослідника, перебуваючи в установі НАН України, дотримуватися законодавства України про охорону прав інтелектуальної власності та Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).¹⁸

2. Передбачення у договорі зобов'язань дослідника:

¹⁷Визначення службового винаходу – див. ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

¹⁸Нормативні акти НАН України. URL:https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19

(а) у разі, якщо перебування дослідника пов'язане з проведенням спільних досліджень між Установою та Організацією за договором ДР, дотримуватися положень цього договору щодо створення, охорони та використання ОІВ, нерозголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації);

(б) повідомити Установі, чи передбачається використання під час перебування дослідником ОІВ, ноу-хау, конфіденційної інформації, права на які належать Організації, в якій дослідник працює на основній роботі або третім особам.

Якщо договір про проведення спільних ДР або, партнерський договір в разі реалізації академічної мобільності чи інший договір, що стосується перебування дослідника є відсутній, Установа та Організація може провести перемовини про укладання договору між сторонами, який визначає особливості 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 має визначатися договором між Установою та Організацією;

(г) зазначення, що при ознайомленні іноземного дослідника з інформацією, що становить комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) Установи, 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 документації, файлів, які містять таку інформацію третім особам. Зазначення, що дослідник несе цивільно-правову відповідальність за розголошення такої інформації.

4. Охорона прав інтелектуальної власності при роботі працівників в іноземній організації у вільний від основної роботи час, зокрема і під час відпустки

Працівник може брати участь у дослідженнях, що здійснюються іноземними Організаціями, перебуваючи в Україні та працюючи в іноземній Організації у вільний від основної роботи час. Працівник також може виконувати дослідження в іноземній Організації під час відпустки, перебуваючи в іноземній Організації або залишаючись в Україні.

Врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці в цьому разі здійснюється з врахуванням підходів, зазначених у п. 3 цих Рекомендацій. При цьому працівники, які мають доступ до комерційної таємниці установи НАН України мають відповідально ставитися до питань розкриття комерційної таємниці.

Врегулювання охорони прав інтелектуальної власності й захисту комерційної таємниці в цьому випадку здійснюється через:

(а) ухвалення Положення про охорону прав інтелектуальної власності при перебуванні працівників в іноземних наукових організаціях, закладах вищої освіти, а також

(б) ухвалення Положення про охорону інформації, що складає комерційну таємницю та

(в) затвердження Переліку інформації, що складає комерційну таємницю;

(г) забезпечення ознайомлення працівників установи НАН України з згаданими документами.

5. Мультинаціональні винаходи і врегулювання їхнього патентування в іноземних країнах та Україні

Суттєвою проблемою, досі належно не врегульованою в Україні, є патентування мультинаціональних винаходів, створених винахідниками різних країн. Особливо гостро це питання постає через створення таких винаходів за спільними науковими проєктами українських дослідників, зокрема дослідників з НАН України, у межах Рамкових програм досліджень та розробок ЄС, а також національних наукових програм держав-членів ЄС.

Під час виконання спільних наукових проєктів дослідниками різних країн, а також роботи дослідника з однієї країни в наукових установах та університетах інших країн постає питання, в якій першій країні слід подавати заявку на винахід, якщо його створили дослідники з різних країн. Це стосується також досліджень і розробок, виконуваних консорціумом компаній, працівники яких є резидентами різних країн.

Неврегульованість цього питання істотно обмежує міжнародне наукове співробітництво.

Національні закони з охорони прав на винаходи можуть передбачати такі варіанти врегулювання цього питання:

(а) першою країною подання заявки на винахід для винаходів, створених або частково створених на території країни, в усіх або певних галузях, є країна, в якій створено винахід;

(б) для подання першої заявки до іноземної країни потрібно здійснити процедури з отримання ліцензії або дозволу відповідних органів;

(в) національне законодавство встановлює обов'язкову перевірку винаходів на наявність секретних даних з визначенням, чи зачіпає заявка інтереси національної безпеки або інші національні інтереси або містить відомості, які слід зберігати в секреті¹⁹.

Стосовно міжнародного наукового колективу, в якому працюють фахівці різних країн, можливі однакові вимоги щодо подання першої заявки у країні національного винахідника або застосування інших процедур. Це фактично унеможливить подання спільних заявок без порушення законодавства тієї чи тієї країни.

Як наслідок, або свідомо не подаються спільні заявки на винаходи, або ж міжнародний колектив винахідників подає заявки у певній країні з порушенням законодавства інших країн.

Це істотна проблема для виконання науковими установами в Україні міжнародних наукових проєктів. Має практика надсилання іноземними університетами, науковими установи запитів до НАН України, аби з'ясувати правові питання подання спільних заявок, створених за участю українських винахідників, до патентних відомств іноземних країн.

Тому Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України запропонував розглянути це питання у Робочій групі з інтелектуальної власності Європейської федерації академій наук у галузі природничих і гуманітарних наук (ALLEA). Було підготовлено відповідні аналітичні матеріали та проєкт заяви «Права на мультинаціональні винаходи та їх охорона», яку після обговорення й доопрацювання у робочій групі ALLEA ухвалила у лютому 2018 р.²⁰ На необхідність розв'язання питання вказано також у проєкті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 роки, що розглядалася під час парламентських слухань «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» 16 грудня 2019 р.

¹⁹ AIPPI Resolution. Question Q244. Inventorship of Multinational Inventions. 14 October 2015. Congress Rio de Janeiro, 2015.

²⁰ ALLEA Statement «The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research», 2018. <https://allea.org/portfolio-item/the-ownership-and-protection-of-multinational-inventions-in-particular-inventions-resulting-from-publicly-funded-research/>

У виданні Винахідницька діяльність у наукових установах/ за ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський та інш., 2021 розглянуто практику іноземних країн щодо мультинаціональних винаходів, ініціативи Міжнародної асоціації з захисту прав інтелектуальної власності (AIPPI) й ALLEA щодо врегулювання цього питання на міжнародному та національному рівнях.²¹ У цих Рекомендаціях увага зосереджена на практичних питаннях подання заявок з участю винахідників із різних країн.

В Україні ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає, що «будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи...». Зрозуміло, що у разі створення спільного винаходу, наприклад, із польським винахідником аналогічну вимогу містить законодавство Польщі, що унеможливорює патентування спільних винаходів науковців Польщі й України без порушень законодавства.

Зазначимо, що формулювання вказаного Закону «будь-яка особа» не визначає кола осіб, про які йдеться. У Законі не зазначається, що слід розуміти під «особою», власне до яких осіб відноситься ця норма. У сформульованому вигляді вказане має стосуватись усіх фізичних і юридичних осіб світу. Звісно, навряд чи американський винахідник, який створив винахід на території США, має подавати першу заявку в Україні, навіть якщо цього суворо вимагає український Закон.

Вказане положення також не врегульовує випадок, коли винахідник є громадянином України, проте створив винахід спільно з іншими винахідниками, перебуваючи в іншій країні, де працював в іноземній науковій установі або університеті за трудовим (контрактом) або за договором про співробітництво української та іноземної наукових установ (університетів).

Застосуванню наведеної норми ст. 37 Закону не сприяє ст. 12 цього Закону, котра визначає, що «особа, яка бажає отримати патент ... і має на це право, подає до Установи заявку». З огляду на практику подання заявок – заявки в Установу подають й іноземні особи, Проте очевидно, що ст. 37 зазначеного Закону на практиці не можна застосувати до іноземних осіб (винахідників), які створюють винаходи на території іноземної держави та подають першу заявку до патентного відомства саме цієї держави, а не України.

Крім того можливі випадки, коли громадянин іншої держави, працюючи в Україні на підприємстві, яке належить іноземній компанії, створює винахід та компанія приймає рішення подавати заявку не в Україні, а лише за кордоном. Або таж сама ситуація стосується громадянина України, який створив винахід, працюючи у компанії, що є резидентом іноземної країни та належить українським засновникам. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не врегульовує відносини у таких випадках.

Вирішення питання, право якої країни має застосовуватися у випадку приватноправових відносин, де хоча б через один із елементів пов'язаний з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, вирішується міжнародним приватним правом. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право» право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.

Згідно ст. 36 Закону України «Про міжнародне приватне право» до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності, застосовується право, що визначається згідно з відповідними правилами цього Закону». Закон безпосередньо не розглядає випадок

²¹Розділ 1.3.4. Мультинаціональні винаходи та питання законодавчого врегулювання їх патентування в іноземних країнах та Україні/Винахідницька діяльність у наукових установах /за ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890

подання заявки при створенні винаходу з іноземним елементом. Проте містить деякі норми, що можуть прояснити право якої країни у випадку колізійних норм має застосовуватися. Також певні норми щодо права, яке має застосовуватися, містять міжнародні договори у сфері наукового співробітництва, які укладені Україною з США, ЄС, іншими країнами.

Основними варіантами створення спільних винаходів під час спільних наукових проєктів є:

Варіант 1. Створення винаходу винахідниками різних країн, зокрема з України, під час виконання проєктів Рамкових програм ЄС, зокрема програми «Горизонт Європа» та інших подібних програм, а також програм, фінансованих урядами держав-членів ЄС.

При цьому винахідник – громадянин України може працювати у міжнародному проєкті:

- за трудовим договором з українською науковою установою (ЗВО), коли українська установа є поряд з іноземними установами співвиконавцем проєкту;

- за трудовим або цивільно-правовим договором (контрактом) з іноземною установою – як запрошений фахівець для виконання наукового проєкту без участі української наукової установи: робота за кордоном виконується у вільний від основної роботи час, зокрема й під час відпустки працівника на основній роботі в Україні, або ж якщо він не працює за трудовими договорами в українських наукових установах (ЗВО).

Варіант 2. Створення спільного винаходу під час виконання договору про співробітництво між українською та іноземною науковими установами (ЗВО). Водночас кожна зі сторін може фінансувати дослідження власним коштом. Витрати кожної зі сторін на дослідження також можуть фінансувати фонди або державні органи.

Варіант 3. Створення спільного винаходу винахідником з України, який не перебуває в трудових відносинах із науковою організацією (ЗВО) в Україні.

Або винахідник перебуває у трудових відносинах з українською науковою установою (ЗВО), проте немає угоди про співробітництво між українською та іноземною науковими установами (ЗВО). У такому разі під час створення винаходу в іноземній Установі можливі два варіанти:

- (а) винахід може створюватися з використанням технічних рішень, отриманих в Установі у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й обладнання Установи, та є службовим винаходом установи НАН України.

- або при створенні винаходу використовувалися службові об'єкти авторського права (неопубліковані описи технічних рішень, документація) та/або ноу-хау й інша інформація, віднесені до комерційної таємниці, права на які належать українській Установі;

- (б) при створенні винаходу не використовувалися технічні рішення, інформація, наведені у п. (а).

Щодо застосування варіанту 1. Рамкова програма досліджень та інновацій Горизонт Європа.

Відповідно до ст. 2 Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»²²:

²² Угоду ратифіковано Законом України № 2233-IX від 03.05.2022.

«1. Україна бере участь у Програмі «Горизонт Європа» та Програмі «Євратом» відповідно до умов, викладених у Протоколі III до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та відповідно до умов та положень, викладених в цій Угоді, у правових актах, зазначених у статті 1 цієї Угоди, а також у будь-яких інших правилах, що стосуються реалізації цих Програм, в їх найновіших версіях.

2. Якщо інше не передбачено положеннями та умовами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, включаючи виконання статті 22(5) Регламенту (ЄС) 2021/695, юридичні, фізичні особи, зареєстровані в Україні, можуть брати участь у непрямих діях Програми «Горизонт Європа» та Програми «Євратом» за умов, еквівалентних тим, що застосовуються до юридичних, фізичних осіб, зареєстрованих у Європейському Союзі...».

У ст. 1 Угоди зазначаються такі документи ЄС, положень яких мають дотримуватися учасники проектів Рамкових програм:

- Регламент (ЄС) 2021/695 Європейського Парламенту та Європейської Ради від 28 квітня 2021 року про створення Програми «Горизонт Європа» – рамкової програми з досліджень та інновацій, що встановлює правила участі та розповсюдження та скасовує Регламент (ЄС) № 1290/2013 і (ЄС) № 1291/2013;

- Рішення Ради (ЄС) 2021/764 від 10 травня 2021 року про заснування Спеціальної програми реалізації Програми «Горизонт Європа» – рамкової програми з досліджень та інновацій; та про скасування Рішення 2013/743/ЄС;

- Регламент Ради (Євратом) 2021/765 від 10 травня 2021 року про встановлення програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії на період 2021-2025 років, що є комплементарною програмою до Програми «Горизонт Європа» – рамкової програми з досліджень та інновацій – та про скасування Регламенту (Євратом) 2018/1563

Відповідно ст. 19 "Дія міжнародних договорів України на території України" Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Варто зазначити, що такий порядок мав місце і під час попередньої програми «Горизонт 2020» та дії Угоди з Україною щодо участі у програмі «Горизонт 2020» (ст. 2 Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020) (ратифіковано Законом від 15.07.2015 № 604-VIII).

Зазначені акти ЄС та інші правила реалізації Рамкових програм (див. розд. 2.1) визначають, що співвласники спільних результатів за проектом мають письмово домовитися про розподіл та умови здійснення цієї спільної власності. Крім того, відповідно до правил реалізації Рамкової програми особливості поводження з результатами досліджень, створеними під час виконання проекту сторони визначають в угоді консорціуму.

Отже, при створенні спільного винаходу в рамках проектів програми «Горизонт Європа» – при визначенні першої країни, де подається заявка, сторони проекту мають керуватися договором, який укладено між ними.

Щодо застосування варіанту 2.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про міжнародне приватне право» сторони договору згідно зі статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.

За ст. 44 зазначеного Закону у разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, правом, з яким договір найбільш тісно пов'язаний, вважається: «щодо договорів про спільну діяльність або виконання робіт - право держави, у якій провадиться така діяльність або створюються передбачені договором результати».

Отже, оскільки закони України не встановлюють заборони обрання права, що застосовується до договорів про спільну діяльність або виконання наукових досліджень, то наукова установа України має визначити з іноземними контрагентами порядок подання заявок на спільні винаходи відповідно до обраного права, а якщо згоди немає – право має визначатися правом держави, де здійснюється спільна діяльність або створюються передбачені договором результати.

Щодо застосування варіанту 3.

Цей варіант – найскладніший. Деякі його випадки врегульовані у міжнародних договорах, укладених Україною.

Наприклад, відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (ратифіковано Законом від 15.04.2009 № 1262-VI) – «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 одержувати частку будь-яких роялті, які отримані приймаючою установою від ліцензування такої інтелектуальної власності».

Також, якщо дослідження між юридичними особами не визначені як «спільні дослідження» у відповідних виконавчих домовленостях – права на інтелектуальну власність, що виникають у результаті дослідження, розподіляються як це зазначено вище. Крім того, кожна особа, визначена як винахідник, має право на частку будь-яких роялті, отриманих будь-якою організацією від продажу ліцензій на цю інтелектуальну власність.

Слід також навести, що Закон України «Про міжнародне приватне право» визначає, що «до трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України» (ст. 52). Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються правом України в разі, якщо: ... "2) громадяни України уклали з роботодавцями - фізичними або юридичними особами України трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота; 3) це передбачено законом або міжнародним договором України".

Таким чином у випадку укладання трудового договору з громадянином України іноземною науковою установою (університетом) та визначенням у трудовому договорі правил щодо інтелектуальної власності в умовах відсутності встановлення українським законом чи міжнародним договором обмежень на застосування у зазначених відносинах іноземного права – має застосовуватися право країни, де виконується робота.

Зауважимо, що це стосується визначення країни подання заявки.

Якщо працівник української установи, створюючи винахід в іноземній організації, використовує неопубліковані технічні рішення, інформацію, що становить комерційну таємницю, конфіденційну інформацію української установи, – сторони визначають відносини щодо подання заявки та набуття патенту на винахід, беручи до уваги рекомендації, наведені у розд. 3 цих Рекомендацій. Працівник має усвідомлювати відповідальність за несанкціоноване розголошення комерційної таємниці, конфіденційної інформації.

В цьому розділі не розглядаються питання збереження державної таємниці.

З огляду на наведене, політика у поданні заявок на винаходи і першої заявки має

відповідати принципам отримання українськими науковими установами (ЗВО) можливостей комерціалізувати результати досліджень як в Україні, так і в іноземних країнах, а також забезпечення справедливого балансу інтересів сторін під час використання винаходу.

Доволі гнучким в цьому контексті є підхід договорів Ламберта (Велика Британія), ідеологія яких будується або на збереженні прав на винахід за стороною, яка його створила; або у випадку спільних винаходів можливе надання ліцензії (передання права на отримання патенту на винахід) стороні, яка здійснює його комерціалізацію, за умови отримання іншими сторонами ліцензійних платежів.²³

Водночас договори між українськими й іноземними установами з проведення спільних наукових досліджень мають визначати вигідні для української сторони рішення, пов'язані з можливістю контролювати використання отриманих українською стороною результатів або спільних результатів і отримувати дохід від комерціалізації на умовах, прийнятих у міжнародній практиці.²⁴

Якщо іноземна сторона оплачує спільне іноземне патентування винаходів або отримання патенту на спільний винахід іноземною стороною з передбаченням виплати винагороди українській стороні під час комерціалізації винаходу – доцільно взяти до уваги досвід Британської технологічної групи («British Technology Group» – BTG): після патентування BTG винаходів, створюваних британськими університетами та ліцензування, університет отримує 50% доходу від використання винаходу. Водночас BTG здійснює ліцензування, патентування винаходів та захист прав.

²³ Guidance. University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. 2016. URL: <https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit>

²⁴ Див. Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій. *Наука та інновації*. 2015. № 2. С. 55–76. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=338