

## ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЬНИХ ДОГОВОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК МІЖ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВАХ

### APPLICATION OF MODEL AGREEMENTS ON THE IMPLEMENTATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT BETWEEN SCIENTIFIC INSTITUTIONS, UNIVERSITIES AND ENTERPRISES IN THE EU AND NIS COUNTRIES

**Махновський Д.С., старший науковий співробітник**

*Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук України*

**Шахбазян К.С., к.ю.н.,  
учений секретар**

*Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук України*

У статті досліджено застосування модельних договорів на виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в Україні, ЄС та нових незалежних державах (ННД), а саме Білорусі, Казахстані, РФ.

Аналіз практики проведення досліджень та розробок в ЄС та ННД свідчить про те, що для держав-членів ЄС характерним є розроблення на державному рівні модельних договорів з виконання ДР між науковими установами, ЗВО та підприємствами й організаціями. Такі договори містять різні варіанти розподілу прав інтелектуальної власності між сторонами та використання раніше створених результатів робіт.

Відповідно, вони є основним інструментом для формалізації співробітництва державних дослідницьких інститутів, університетів та приватних компаній у галузі досліджень і розробок.

В ННД на державному рівні розроблено лише модельні договори з виконання ДР, які використовуються для бюджетного або змішаного фінансування робіт. Слід зазначити, що під час виконання досліджень і розробок, де сторонами договору є наукові установи, університети та підприємства, модельні договори з виконання ДР, які рекомендується використовувати на національному рівні в Україні, Білорусі, Росії, Казахстані, відсутні. Це суттєво ускладнює співпрацю наукових установ, університетів з підприємствами у галузі досліджень і розробок.

У зв'язку із зазначеним актуальним є прийняття МОН України, Мінекономіки України рекомендацій щодо політики наукових установ та ЗВО у сфері інтелектуальної власності, де визначались би принципи охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР. Також актуальним є розроблення органами державного управління, державними академіями наук модельних застережень стосовно різних варіантів взаємовідносин наукових установ та ЗВО щодо створення, охорони та використання ОІВ у договорах ДР з підприємствами.

**Ключові слова:** модельний договір на виконання досліджень і розробок, договір на виконання науково-дослідних робіт, прикладні наукові дослідження, інтелектуальна власність.

The article studies application of model contracts for research and development between research institutions, universities and enterprises in Ukraine, in the EU: Great Britain, Germany, Austria, and Denmark and in the newly independent states: Belarus, Kazakhstan, and Russia.

Analysis of the practice of researches and developments in the EU shows, that these countries are being characterized by the development of model R&D contracts at the state level. Such model contracts are applied in budgetary funding of researches, as well as for developments and researches by research institutions and universities, funded by the enterprises. Model contracts for researches and developments have different options for distribution of intellectual property rights between the parties and the use of previously created results. Therefore, they are the main tool for formalizing the cooperation of public research institutions, universities and private campaigns in the field of research and development.

In the NIS, it is typical to develop at the state level only model R&D contracts, which are being used for budgetary or mixed financing of works. It should be noted, that at the implementation of researches and developments, where the parties to the contract are scientific institutions, universities and enterprises (of various forms of ownership) model agreements for the implementation of R&D, which are recommended for use at the national level in Ukraine, Belarus, Russia, Kazakhstan are absent. This significantly complicates the cooperation of scientific institutions and universities with enterprises in the field of researches and developments.

In this regard, it is important for the Ministry of Science and Education of Ukraine, the Ministry of Economy of Ukraine to adopt recommendations on the policy of research institutions and high education institutions in the field of intellectual property, which would determine the principles of protection of intellectual property rights in R&D agreements. Also, it's advisable for public administration bodies, state academies of sciences to develop model reservations regarding various options of cooperation between research institutions, high education institutions on the creation, protection and use of IPR in R&D agreements with enterprises.

**Key words:** contracts for research and developments, intellectual property, rights on results of research developments.

**Постановка проблеми.** Використання модельних договорів на виконання досліджень і розробок (далі – Договори ДР) задля вдосконалення врегулювання відносин наукових установ, університетів та інших суб'єктів щодо належності прав та використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), що створюються під час виконання досліджень, є актуальним питанням, безпосередньо пов'язаним із правами або обмеженнями у комерціалізації результатів досліджень.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Питання застосування модельних договорів під час здійснення досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в ЄС та ННД були предметом досліджень експертів ВОІВ (Томаш Берейтер, Девід Йеролич, Петер Хаймерлем [10]), європейськими фахівцями (Філ Клер, Давіна Фурд, Хайнц Годдар,

Хеннінг Лютьєнс, Маргіт Глаезер, Пітер Карг [4; 5]), в Україні та СНД цими питаннями займалися Ю.М. Капіца [11], І.І. Хоменко [12; 13]. Інші дослідження майже повністю перебувають у площині економіки та формування державної політики у сфері НДДКР (Г.О. Андрощук, Р.Є. Еннан [14], В.Г. Зінов, Ю. Суїні, П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов [15]).

Проте, у зазначених дослідженнях не здійснювалось порівняння застосування модельних договорів в ЄС та ННД.

**Формулювання цілей статті (постановка завдання).** Метою статті є аналіз практики застосування модельних договорів на виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами в Україні, країнах ЄС та нових незалежних державах, а саме Білорусі, Казахстані, РФ.

**Виклад основного матеріалу.** В ЄС провідним політико-правовим документом щодо врегулювання охорони прав інтелектуальної власності у договорах на виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами є Рекомендації Європейської Комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності, пов'язаної з передачею знань, та Кодекс практики для університетів та державних науково-дослідних організацій» від 10 квітня 2008 р. [1]. Рекомендації розроблено задля розвитку підприємницької культури та пов'язаних з нею навичок у державних дослідницьких установах, а також покращення комунікацій та взаємодії між державним та приватним секторами економіки.

У Рекомендаціях Комісії наголошується на тому, що у договорах ДР мають бути відображені положення щодо ОІВ, які створені сторонами до початку проекту (раніше створені результати), права з використання цих ОІВ іншими сторонами договору, а також задля їх подальшої комерціалізації. Встановлюється, що виключні майнові права інтелектуальної власності на раніше створені результати іншим сторонам договору не передаються. Надається лише право використання таких результатів. Щодо нових ОІВ, то права на такі ОІВ мають залишитися у сторони, що їх створила, але права на нові ОІВ можуть належати різним сторонам проекту на підставі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, завдання та фінансові або інші внески в проект. Також зазначено доцільність мати набір модельних договорів ДР між науковими установами, університетами та підприємствами, а також інструменти прийняття рішень, що допомагають вибрати найбільш відповідну модель контракту. Відповідно до Рекомендацій ЄС, держави-члени мали адаптувати положення Рекомендацій Комісії у національних керівних принципах та законодавстві, пов'язаних з управлінням інтелектуальною власністю та передачею знань.

Так, у Великій Британії Офісом з питань інтелектуальної власності у 2014 р. було підготовлено для використання університетами Керівництво з управління інтелектуальними активами [2]. Воно містить окремий розділ «Контракти у сфері інтелектуальної власності, майнові права, права доступу та переваги спільних досліджень», який присвячено аспектам охорони прав інтелектуальної власності, а також у цьому розділі розглядаються питання застосування модельних контрактів з проведення досліджень. Керівництво рекомендує застосовувати «модельні контракти Ламберта» [3] як заздалегідь узгоджену «угоду з набуття консенсусу» між промисловістю та науковими колами. Зазначені модельні контракти було розроблено робочою групою, створеною за ініціативи Казначейства Великої Британії у 2003 р. для посилення співпраці університетів та промислових компаній.

Загалом розроблено сім модельних угод про співпрацю для проведення наукових досліджень, що охоплюють різні сценарії для спільної роботи та умови щодо прав інтелектуальної власності між однією науковою установою/університетом та одним промисловим/бізнес-партнером, а також чотири модельні угоди консорціуму (багатосторонні угоди), які охоплюють різні варіанти набуття прав інтелектуальної власності та використання ОІВ у спільній дослідницькій діяльності, в якій беруть участь декілька сторін (більше двох). Особливо зазначено про варіанти угод для міжнародної співпраці, зокрема, у веденні перемовин з іноземними компаніями.

У ФРН Федеральним міністерством економіки та енергетики розроблено та запропоновано для застосування «Керівництво з регулювання прав інтелектуальної власності» [4]. Керівництво визначає принципи політики зі співробітництва між університетами, науковими установами та підприємствами. Воно містить модельні договори, які рекомендуються застосовувати університетами та науковими установами під час співробітництва з третім сторо-

нами. У Керівництві визначається, що перевага завжди віддається угодам, що розробляються університетом; угоди, запропоновані партнерами, є лише основою для подальшого розгляду та обговорення.

В Австрії застосовується Посібник з угод щодо інтелектуальної власності (IPAG) [5]. Це проект університетів Австрії, який фінансується Національним контактним пунктом у сфері інтелектуальної власності у Федеральному міністерстві цифрових та економічних питань, Федеральним міністерством захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій, Федеральним міністерством освіти, науки та досліджень. IPAG безкоштовно пропонує стандартні договори щодо науково-дослідного співробітництва, які регламентують права інтелектуальної власності, укладання ліцензійних угод, регламентацію прав на патенти, укладання договорів на проведення досліджень та збереження конфіденційності. Стандартні контракти розробляються спільними зусиллями австрійських університетів та підприємств, а потім їх переглядають та коментують юристи-експерти. Пропонуються такі типи угод, як угода на проведення досліджень зі створення спін-оф компанії, співробітництва у науково-дослідній сфері (з проведення спільних досліджень і розробок), угода про збереження конфіденційності (двостороння, багатостороння), угода з купівлі-продажу щодо ІВ, ліцензійна угода, угода на ліцензування прав на патент, угода з передачі матеріалу, з розроблення програмного забезпечення, з видачі ліцензії на програмне забезпечення.

В Данії в Міністерстві вищої освіти і науки було розроблено модельні угоди [6] як засіб для оформлення співпраці державних наукових установ та приватних компаній у галузі досліджень і розробок. Міністерство підготувало різні варіанти модельних угод для відповідних типів співробітництва, які містять питання менеджменту ІВ, публікації наукових результатів, умови конфіденційності. Серед інших пропонуються модельні угоди про проведення досліджень на замовлення, проведення спільних досліджень тощо.

Наведений аналіз практики застосування модельних договорів на виконання ДР свідчить про те, що зазначені договори є головним засобом для оформлення співпраці державних наукових установ, університетів та приватних компаній у галузі досліджень і розробок та дієвим інструментом щодо врегулювання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах ДР.

В нових незалежних державах (ННД) застосовуються модельні договори на виконання ДР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Стосовно модельних договорів між науковими установами, закладами вищої освіти (ЗВО) та підприємствами окремі застереження до договорів та договори підготовлені НАН України, деякими університетами, науковими установами в Україні, РФ. Так, у Білорусі, РФ та Казахстані прийнято низку законодавчих та підзаконних актів [16; 17; 18], якими затверджено примірні (типові) форми договорів на виконання ДР (НДДКР), які є обов'язковими під час фінансування ДР за рахунок бюджетних або муніципальних коштів. Проте під час здійснення ДР, де сторонами договору виступають наукові установи, ЗВО та підприємства, модельні договори на виконання ДР, які рекомендовані для застосування на загальнодержавному рівні, відсутні.

В країнах ННД, особливо в РФ, існує практика розроблення та затвердження в ЗВО внутрішніх нормативних актів (Положення з проведення НДДКР тощо). Ці документи містять як окремі положення, що необхідно включати до договорів на виконання ДР, так і примірні форми договорів з підприємствами без залучення бюджетного фінансування. Положеннями встановлюються принципи розподілу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені під час виконання договорів ДР з підприємствами, які мають такий загальний вигляд: права на ОІВ розподіляються за домовленістю сторін договору або права ОІВ

належать ЗВО. Зазначимо, що в більшості Положень питання, пов'язані з використанням раніше отриманих результатів робіт у договорах на виконання ДР, не розглядаються.

В РФ наукові установи та ЗВО під час складання договорів на виконання ДР з підприємствами як допоміжний інструмент можуть використовувати національний стандарт «Розподіл інтелектуальних прав між замовником, виконавцем та автором на результати інтелектуальної діяльності, які охороняються та створюються або використовуються під час виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та виробничих робіт» [7], Політику у сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних організацій (затверджена ВОИС та МОН РФ 31 липня 2018 р.) [8].

В Україні відсутні типові або примірні форми договорів на виконання ДР, що укладаються науковими установами, ЗВО з підприємствами без залучення бюджетного фінансування або з частковим залученням бюджетного фінансування, що затверджені Урядом або міністерствами. Проте окремі питання, пов'язані з виплатою винагороди авторам технологій та порядком її виплати, врегульовано Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та Постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1030.

Низка рекомендацій щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності у договорах НДДКР з підприємствами розроблено НАН України та наведено

у Положенні про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України [9].

**Висновки.** Аналіз практики проведення досліджень та розробок у ЄС та ННД свідчить про те, що для держав-членів ЄС характерним є розроблення на державному рівні модельних договорів з виконання ДР між науковими установами, ЗВО, підприємствами та організаціями. Такі договори містять різні варіанти розподілу прав інтелектуальної власності між сторонами та використання раніше створених результатів робіт.

В ННД відсутня розробка на урядовому рівні або рівні окремих міністерств модельних договорів з проведення ДР, які застосовуються між науковими установами, ЗВО та підприємствами, а також модельних застережень стосовно різних варіантів розподілу прав інтелектуальної власності у таких договорах. Це суттєво ускладнює співпрацю наукових установ ЗВО з підприємствами у галузі досліджень і розробок.

У зв'язку із зазначеним актуальним є прийняття МОН України, Мінекономіки України рекомендацій щодо політики наукових установ та ЗВО у сфері інтелектуальної власності, де визначались би принципи охорони прав інтелектуальної власності у договорах ДР. Також актуальним є розроблення органами державного управління, державними академіями наук модельних застережень стосовно різних варіантів взаємовідносин наукових установ, ЗВО щодо створення, охорони та використання ОІВ у договорах ДР з підприємствами.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Commission Recommendation "On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations". URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc4d955-3140-442e-b1e6-104abd0a5fd8>.
2. Intellectual Property Office "The Guide Intellectual asset management for universities". URL: <https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities>.
3. University and business collaboration agreements: model research collaboration agreements. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-model-research-collaboration-agreements>.
4. Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi) "Sample agreements for research and development cooperation Guidelines for cooperation between the academic sector and industry". URL: <https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreements-for-research-and-development-cooperation.html>.
5. IPAG (Intellectual Property Agreement Guide) Model Agreements. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag>.
6. The Johan Schlüter Committee Model Agreements. URL: <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/model-agreement>.
7. Типовое положение ВОИС, адаптированное для РФ «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций», утверждено 31 июля 2018 г. Министерством образования и науки Российской Федерации. URL: <https://drive.google.com/file/d/19eIBCAaMtQLiMZO3L3GooYgdmGUiFw/view>.
8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58086-2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ». URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200158656>.
9. Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене Розпорядженням Президії НАН України «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) від 16 січня 2008 р. № 15. URL: [http://ipr.nas.gov.ua/?page\\_id=134&page=3](http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=134&page=3).
10. Models of Intellectual Property (IP) Related contracts for Universities and Publicly-Funded Research Institutions. WIPO Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), 2016. URL: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/en/cdip\\_17/cdip\\_17\\_inf\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/en/cdip_17/cdip_17_inf_3.pdf).
11. Капіца Ю.М. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах з проведення досліджень та розробок між університетами, науковими установами та підприємствами в державах-членах ЄС та України. *Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності* : матеріали науково-практичної конференції (НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»), 26 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С. 14–19.
12. Хоменко І.І., Шахбазян К.С. Оновлені правила обробки персональних даних в ЄС при їх використанні в цифровому просторі. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я* : тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15–17 травня 2019 р. : у 4 ч. Ч. III. / за ред. Є.І. Сокола. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. С. 403.
13. Хоменко І.І., Шахбазян К.С. Особливості укладання та види зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій. *Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність* : збірник наукових праць XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 березня 2019 р. Київ : КПІ ім. Сікорського ; Політехніка, 2019. С. 142–144.
14. Андрощук Г.О., Еннан Р.Є. Інноваційна політика Європейського Союзу. *Наука та інновації*. 2009. Т. 5. № 5. С. 85–97. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27902/11-Androshchuk.pdf?sequence=1>.
15. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю. Управління інтелектуальною власністю : монографія. Київ : К.І.С., 2005. 448 с.
16. Об утверждении примерной формы договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых полностью или частично за счет государственных средств : Постановление ГКНТ Республики Беларусь от 3 сентября 2018 г. № 26. URL: <http://www.icm.by/organizacionnye-dokumenty/postanovlenie-gosudarstvennogo-komiteta-po-nauke-i-tehnologiyam-ot-3>.
17. Постановление Правительства Республики Казахстан. Конкурсная документация от 25 мая 2011 г. № 575. URL: <http://www.gov.kz>.
18. Об утверждении типового контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг и информационной карты типового контракта, типовых условий контракта : Приказ МОН РФ от 21 октября 2015г. № 1180. URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-21.10.2015-N-1180>.