

Чередник Н. В.,

аспірант кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Анотація. Стаття присвячена вивченню зарубіжного досвіду застосування типових конструкцій договорів у сфері трансферу знань, аналізу основних підходів до розпорядження інтелектуальною власністю в межах їх положень, встановлення відповідності типових договорів рекомендаціям Європейської комісії у даній сфері.

Ключові слова: трансфер знань, інтелектуальна власність, типові договори, міжнародний досвід, реалізація прав інтелектуальної власності.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день розвиток концепції ринково-орієнтованого інноваційного університету, заснованого на трикутнику знань (освіта – наука – інновації) є найважливішим у діяльності університетів світу. Ця концепція відображена і в документах Болонського процесу, де система вищої освіти позиціонується на перехресті науки, освіти та інновацій. Новий Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII серед основних завдань вищого навчального закладу також визначив забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

Зважаючи на те, що побудова трикутника знань є можливою за умови передачі знань, включаючи технології, досвід та навички між навчальними закладами, країнами, підприємствами, на особливу увагу заслуговують процеси трансферу знань, яким приділяється велика роль в усьому світі. У зв'язку із тим, що в основу трансферу знань покладено саме інтелектуальний потенціал, особливий інтерес викликає вивчення особливостей реалізації прав інтелектуальної власності у цих процесах.

Приймаючи до уваги тривалий досвід європейського співтовариства у розвитку трансферу знань, слід звернути увагу на його ініціативи щодо розпорядження інтелектуальною власністю за участю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в контексті укладення договорів у сфері трансферу знань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням міжнародної трансферу технологій та трансферу знань присвячені роботи українських вчених, а саме: Б. Малицького, В. Соловйова, Г. Андрощука, Ю. Капіци, В. Денисюка, В. Лимар та ін. Однак питання дослідження конструкцій типових договорів у сфері міжнародного трансферу знань в контексті європейського досвіду потребують додаткових досліджень.

Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду застосування типових конструкцій договорів у сфері трансферу знань, аналіз основних підходів до розпорядження інтелектуальною власністю в межах їх положень, встановлення відповідності типових договорів рекомендаціям Європейської комісії у даній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день дуже поширеним є поняття трансферу технологій, а поняття трансферу знань є достатньо новим. Зважаючи на це, слід звернутися до наукових визначень цих понять.

Трансфер знань – це організаційні системи та процеси, за допомогою яких знання, включаючи технології, досвід та навички передаються від однієї сторони до іншої, призводячи до інновацій в економіці та соціальній сфері.

Трансфер технологій – складова трансферу знань – організаційні системи та процеси, які забезпечують перехід нових технологій від творців до користувачів [1, с. 6].

Виокремлюються наступні основні механізми, за допомогою яких може здійснюватись університетський трансфер знань: спільні та договірні наукові дослідження; ліцензування; створення інноваційних підприємств (спін-аут компаній); програми додаткової професійної освіти; консультативна діяльність.

Здійснення спільних досліджень є одним з ключових механізмів трансферу знань. До спільних досліджень відносяться структуровані науково-дослідні проекти, в яких, крім самого вищого навчального закладу, беруть участь ще один чи більше партнерів, в ході реалізації яких усі учасники спільно працюють над досягненням спільної мети шляхом обміну знаннями, взаємного навчання та пошуку консенсусу.

Спільні дослідження можуть грати роль важливого каналу трансферу знань між академічним середовищем та промисловістю, бізнесом та владою, що працює в обох напрямках. Спільні дослідження можуть реалізовуватись у формі довгострокових та масштабних проектів. Більше того, спільні дослідження можуть, як наслідок, призводити до виникнення інших форм трансферу знань, наприклад, ліцензування та створення спін-аут компаній [1, с. 27].

Договірні дослідження також є дієвим механізмом трансферу знань. Вони принципово відрізняються від спільних, які сфокусовані на задоволенні потреб усіх учасників через наукову співпрацю, а не на задоволення потреб замовника. Крім того, при проведенні договірних досліджень інтелектуальна власність зазвичай залишається в руках замовника, а не вищого навчального закладу [1, с. 28].

Отже, спільні дослідження спрямовані на задоволення інтересів всіх учасників та розподіл прав на об'єкти інтелектуальної власності при їх проведенні залежить від вкладу учасників. В той час, як договірні дослідження спрямовані на вирішення завдання замовника, який і отримує право інтелектуальної власності на результат.

Зважаючи на потребу у розвитку процесів трансферу знань, Європейська комісія прийняла Рекомендацію щодо управління інтелектуальною власністю в сфері трансферу знань і Кодекс практики для університетів та інших науково-дослідних установ С (2008) 1329 від 10 квітня 2008 року (далі – Рекомендації). Рекомендації мають добровільний характер, стосуються держав-учасниць, університетів та науково-дослідних установ [2].

Метою Рекомендацій є стимулювання держав-членів створювати або впроваджувати заходи або керівні принципи в сфері управління інтелектуальною власністю та у сфері трансферу знань. З метою стимулювання нових винаходів державні науково-дослідні організації повинні здійснювати ефективне

управління власною інтелектуальною власністю, що сприяти-ме трансферу знань та нових технологій до компаній, зокрема шляхом проведення спільних досліджень, видачі ліцензій та створення дочірніх компаній.

Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій, пов'язаних з управлінням інтелектуальною власністю в діяльності з трансферу знань (Додаток I до Рекомендацій), містить низку принципів здійснення співпраці та укладення відповідних договорів. З огляду на питання прав інтелектуальної власності при трансфері знань застосовують на увагу наступні:

– п. 16. Питання, пов'язані з інтелектуальною власністю, повинні бути уточнені на рівні управління і якомога раніше в науково-дослідних проектах, в ідеалі – до їх початку. Питання щодо інтелектуальної власності включають розподіл прав на інтелектуальну власність, яка створюється в рамках поточного проекту («foreground» – «нові результати»), визначення інтелектуальної власності, на яку сторони мають право до початку проекту («раніше створені результати» – «background»), і яка необхідна для реалізації проекту згідно із зазначеними цілями, права доступу до нових результатів і раніше створених результатів з метою реалізації цих цілей і розподілу доходів.

– п. 17. У спільному дослідницькому проекті право інтелектуальної власності на «нові результати» має залишатися у сторони, що його створила, але воно може належати різним сторонам проекту на основі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, завдання та фінансові або інші внески в проект. У випадку наявності контракту на проведення досліджень, результати проекту, створені державною науково-дослідною організацією, зазвичай належать тій стороні контракту, яка представляє приватний сектор.

Проте права інтелектуальної власності на раніше створені результати («background») під час здійснення контракту зазвичай не змінюються.

– п.18. Права доступу мають бути уточнені сторонами якомога раніше в процесі впровадження науково-дослідного проекту, а в ідеалі – ще до його початку. У разі необхідності для проведення науково-дослідного проекту, або для експлуатації раніше створених результатів однієї зі сторін, права доступу до результатів проекту і раніше створених результатів інших сторін повинні бути доступними за умов, які мають адекватно відображати інтереси, завдання, фінансові та інші внески в проект [2, с. 146-149].

У Додатку II Рекомендацій до прикладів практики полегшення управління правами інтелектуальної власності при передачі (трансфері) знань в університетах та державних наукових організаціях віднесено:

– доступність набору типових договорів;
– наявність інструментів з прийняття рішень, що допомагають обрати найбільш відповідну модель договору, яку буде обрано в залежності від ряду параметрів.

У зв'язку із вищевикладеним слід звернутися до зарубіжного досвіду рекомендованого набору типових договорів та допоміжних матеріалів, необхідних для роботи з ними, у сфері трансферу знань. Прикладом відповідного пакету документів є Комплект Ламберта для спільної науково-дослідної діяльності (Lambert Tool kit for Collaborative Research) (далі – Комплект Ламберта), застосування та адаптація якого набула поширення в багатьох країнах.

Даний Комплект договорів було підготовлено Робочою групою з Інтелектуальної власності Ламберта в 2005 році у Великобританії, однак він був оновлений в 2008 році з урахуванням вищевказаних Рекомендацій Європейської комісії.

Комплект Ламберта, створений для університетів та компаній, які бажають здійснювати спільну науково-дослідну діяльність, складається з:

– 5 договорів про спільну науково-дослідну діяльність (двосторонніх);
– 4 договорів про консорціум (багатосторонніх);
– інструкції для застосування;
– методичної документації [3].

Договори про спільну науково-дослідну діяльність (Research Collaboration Agreements) мають наступну структуру: назва договору; преамбула; визначення термінів, що використовуються в тексті договору; інформація про проект; умови фінансування; використання інтелектуальної власності; положення про академічні публікації; конфіденційність; відповідальність; форс-мажор; припинення дії договору; інші умови. Договори також містять наступні додатки: 1. Графік фінансування; 2. Детальні строки та умови виконання проекту; 3. Умови поводження з даними.

Сторонами договорів про спільну науково-дослідну діяльність є Спонсор та Університет.

В залежності від особливостей використання прав інтелектуальної власності та позицій сторін, договори про спільну науково-дослідну діяльність (Research Collaboration Agreements) Комплекту Ламберт поділяються на наступні:

– Тип 1 передбачає, що Спонсор має невиключне право використовувати у визначеній (обмеженій) галузі / на визначеній (обмеженій) території об'єкт права інтелектуальної власності, що є результатом спільної науково-дослідної діяльності; не має прав на видачу іншим особам ліцензій. Всі авторські права на результати спільної діяльності належать Університету.

– Тип 2. Спонсор має право подальшого отримання ліцензії на право використання частини чи всіх об'єктів інтелектуальної власності університету, що стосується проекту. Права інтелектуальної власності належать Університету.

– Тип 3, у відповідності до якого Спонсор має право подальшого обговорення отримання права використання на деякі об'єкти інтелектуальної власності Університету. Права інтелектуальної власності залишаються в Університету.

– Тип 4. Університет має право використовувати результат інтелектуальної діяльності, що є результатом спільної науково-дослідної діяльності з некомерційною метою. Власником прав інтелектуальної власності є Спонсор.

– Тип 5. Університет має право на використання об'єкту інтелектуальної власності, що є результатом спільного проекту, виключно для проведення науково-дослідної роботи за контрактом, на підставі невиключної ліцензії, без права передачі у користування іншим особам. Діє заборона Університету на здійснення публікацій без дозволу Спонсора. Спонсор є власником прав інтелектуальної власності.

Кожен з п'яти типових договорів може бути обраний в залежності від того, який найбільше слугує меті сторін для досягнення цілей спільної науково-дослідної діяльності та підписання договору до початку діяльності над проектом.

Комплект Ламберта також містить чотири типи договорів про консорціум (Consortium Agreements) для застосування у спільній науково-дослідній діяльності, що відбувається між більш, ніж двома сторонами, включаючи університет. Дані договори мають спільну термінологію та структуру з договорами про спільну науково-дослідну діяльність (Research Collaboration Agreements), однак включають певні особливості, пов'язані з наявністю більш, як двох сторін.

Структура договорів про консорціум (Consortium Agreements) наступна: назва договору; преамбула; визначення

термінів, що використовуються в тексті договору; інформація про проект; управління проектом; умови фінансування; використання інтелектуальної власності; положення про академічні публікації; конфіденційність; відповідальність; форс-мажор; припинення дії договору, вихід сторін та нові сторони; інші умови. Договори також містять наступні додатки: 1. Фінансовий вклад; 2. План проекту; 3. Умови фінансування; 4. Повноваження Наглядової Ради; 5. Умови поводження з даними; 6. Графік платежів.

Вищевказані договори про консорціум не можуть відображати всі умови, що можуть виникнути, коли група університетів та промислових партнерів об'єднуються для здійснення спільного дослідження, однак вони ілюструють основні положення, що можуть виникнути в чотирьох можливих типах, які найчастіше зустрічаються, а саме:

– Тип 1. Кожен член об'єднання (консорціуму) володіє правами інтелектуальної власності на результати проекту та надає іншим учасникам невиключні ліцензії використовувати їх для цілей проекту та для будь-яких інших цілей.

– Тип 2. Інші сторони відступають свої права інтелектуальної власності провідній стороні, яка отримує право використовувати результати (сторона, що здійснила найбільший вклад у спільну діяльність отримує виключну ліцензію).

– Тип 3. Кожна сторона отримує право на часткове використання об'єкта права інтелектуальної власності, що є результатом проекту, яке відповідає її основному виду діяльності та отримує право використовувати такий результат у відповідній галузі.

– Тип 4. Кожний член Об'єднання (консорціуму) володіє правами інтелектуальної власності на результати проекту, що ним створені та надають всім іншим сторонам невиключні ліцензії використовувати їх для цілей виключно спільного проекту. Якщо будь-який член Об'єднання (консорціуму) бажає обговорити ліцензію, щоб дозволити використання прав інтелектуальної власності третій стороні або отримати права на такий об'єкт, власник такого об'єкта зобов'язаний вступити в переговори щодо надання ліцензії або здійснення відчуження [3].

До характерних ознак вищевказаних типових договорів про спільну науково-дослідну діяльність та договорів консорціуму можна віднести:

– обов'язок університету здійснення науково-дослідних робіт у відповідності до погодженого графіку та плану робіт, що є невід'ємною частиною договору;

– обов'язок спонсора (інвестора) здійснювати фінансування науково-дослідних робіт, (проекту) за узгодженим графіком фінансування, що є невід'ємною частиною такого договору;

– отримання прав на безоплатне користування об'єктами інтелектуальної власності, що були створені до початку спільної діяльності її членами;

– розподіл прав між учасниками на результат спільної науково-дослідної діяльності, у формі виключних або невиключних ліцензій на користування та/або визначення особи, що отримує права інтелектуальної власності на такий об'єкт.

Додатково слід звернути увагу на запропоновані у Комплекті Ламберта практичні підходи до закріплення питань щодо здійснення прав на об'єкти інтелектуальної власності в договорах спільної науково-дослідної діяльності та договорах консорціуму, які сформувались з огляду на практику вирішення таких питань у процесі трансферу знань, а не внаслідок обмежень законодавства.

Для вищевказаних договорів характерним є розмежування двох видів інтелектуальної власності, що використовуються при здійсненні спільної науково-дослідної діяльності (Проекту):

• вихідні дані (background) – це інформація, технології, ноу-хау, комп'ютерні програми, об'єкти права інтелектуальної власності та інші матеріали, які надаються однією стороною іншій стороні та є важливими для виконання проекту, за виключенням результатів проекту;

• результати проекту (foreground) – вся інформація, ноу-хау, результати, винаходи, програмне забезпечення та інші об'єкти інтелектуальної власності, що виникла в ході виконання спільного проекту.

Особливої уваги заслуговує те, що використання в даному договорі будь-якої інтелектуальної власності, що є вихідними даними (background), тобто, була створена до початку проекту, не тягне за собою переходу права власності на такі об'єкти до інших учасників. Право інтелектуальної власності на такі об'єкти зберігаються за стороною, яка надає їх для використання в проекті.

Кожна сторона надає іншій стороні на безоплатній основі невиключну ліцензію для використання вихідних даних (background) для здійснення спільної діяльності за проектом, та виключно для такої мети. Сторони позбавлені права на видачу ліцензій на використання вихідних даних третім сторонам.

Комплект Ламберта також містить низку рекомендацій щодо уникнення спільної власності на об'єкти інтелектуальної власності, що виникли в результаті спільної науково-дослідної діяльності над проектом (foreground).

Слід зазначити, що жодний з п'яти Договорів про спільну науково-дослідну діяльність не пропонує спільну власність на об'єкти інтелектуальної власності у зв'язку із тим, що потреба в ній виникає набагато рідше, ніж прийнято вважати, та є набагато складнішою для обох сторін – і Спонсора, і Університету – для подальшого використання та управління. Договори про спільну науково-дослідну діяльність містять простіший підхід, коли або одна, або інша сторона буде власником прав інтелектуальної власності, а сторона, що не набуває у власність, отримує ліцензію.

У зв'язку із вищевикладеним члени Робочої Групи Ламберт рекомендують уникати спільної власності, наскільки це є можливим. Якщо є потреба, щоб більша кількість сторін отримала права на певний об'єкт інтелектуальної власності, кращим підходом є розмежування об'єктів інтелектуальної власності на результат між членами об'єднання, ніж мати декілька або всі організації, що беруть участь у проекті та спільну власність на результат [4, с. 23-24].

За результатами 8-річного досвіду застосування в роботі Комплекту Ламберта проведено дослідження, на підставі якого було виявлено причини, що спонукали учасників трансферу знань до використання саме комплекту типових договорів. До таких причин, що названі, як «перешкоди на шляху співпраці», віднесено: висока вартість правової підтримки; тривалість процесу укладення договорів; обмеженість ресурсів (особливо малих та середніх підприємств) [5, с.15].

Висновки. Слід зазначити, що Комплект Ламберта зазнав широкого використання у зв'язку із тим, що йому притаманна чітка структура, яка охоплює всі питання, пов'язані із проведенням трансферу знань. А деталізована інструкція та методичні матеріали до застосування типових договорів дозволяють учасникам трансферу знань зменшити час та витрати на підготовку відповідних договорів.

Окрім того, Комплект Ламберта враховує усі основні принципи Рекомендацій щодо управління інтелектуальною власністю в сфері трансферу знань та Кодексу практики для університетів та інших науково-дослідних установ С (2008) 1329 від 10 квітня 2008 року.

Вважаю, що подальші дослідження міжнародного досвіду застосування типових договорів трансферу знань та правовий аналіз відповідності нормам законодавства України щодо суміжних правових конструкцій потребують подальших досліджень, оскільки можливість адаптації типових договорів трансферу знань для застосування їх резидентами України зможе прискорити процес участі України в Європейському дослідницькому просторі, розвиток діяльності дослідницьких університетів України зокрема та інноваційний розвиток України в цілому.

Література:

1. Бедный А. Б. Трансер знаний в инновационном университете. Учебно-методическая разработка; Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; Национальный исследовательский университет. Нижний Новгород 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.unn.ru/pages/e-library/methodmaterial/files/ump_transfer.pdf.
2. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / За ред. Г. Авігдора, Ю. Капци. – К. : Фенікс, 2011. – 704 с.
3. Intellectual Property Management // ERA Portal Austria [Electronic resource]. – Acces mode: <http://era.gv.at/directory/99>.
4. Intellectual Property Office // Guidance. Lambert toolkit [Electronic resource]. – Acces mode: <https://www.gov.uk/lambert-toolkit>.
5. Intellectual Property Office // Intellectual asset management for universities [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ipo.gov.uk/ipasset-management.pdf>.

Чередник Н. В. Отдельные вопросы реализации прав интеллектуальной собственности на примере типовых договоров трансфера знаний (международный опыт)

Аннотация. Статья посвящена изучению зарубежного опыта применения типичных конструкций договоров в сфере трансфера знаний, анализу главных подходов к распоряжению интеллектуальной собственностью в рамках их положений, установлению соответствия типовых договоров рекомендациям Европейской комиссии в данной сфере.

Ключевые слова: трансфер знаний, интеллектуальная собственность, типичные договора, международный опыт, реализация прав интеллектуальной собственности.

Cherednyk N. Some issues of intellectual property use and exploitation on the example of model agreements for knowledge transfer (international experience)

Summary. The article discusses international experience of intellectual property use and exploitation on the example of model agreements in the field of knowledge transfer, analyses main approaches to realization of intellectual property according to its statements, recognizes harmony between the model agreements' statements and the European Commission's Recommendation in the field of knowledge transfer.

Key words: knowledge transfer, intellectual property, model agreements, international experience, use and exploitation of intellectual property.