

Шматков Данійл Ігорович

*Старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту
правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії*

правових наук України

ORCID 0000-0003-2952-4070

**ДОГОВОРИ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНФРАСТРУКТУР**

У доповіді розглянуто важливість підняття питань інтелектуальної власності у договірних відносинах користувачів дослідницьких інфраструктур. Визначено, що у загальному вигляді вимог до договорів про спільну діяльність та додаткових угод повинні враховуватись питання управління та використання прав інтелектуальної власності, адже наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність безпосередньо пов'язана зі створенням об'єктів інтелектуальної власності, а використання наукового обладнання, розпорядження фінансовими активами та ведення обліку результатів спільної діяльності за цих умов буде структурованим, впорядкованим та справедливим.

Ключові слова: дослідницькі інфраструктури, інтелектуальна власність, договір про спільну діяльність, спільна розробка.

Daniil Shmatkov

*Senior Research Associate of the Scientific and Research Institute of
Providing Legal Framework for the Innovative Development NALS of Ukraine*

ORCID 0000-0003-2952-4070

**JOINT DEVELOPMENT AGREEMENTS AND INTELLECTUAL
PROPERTY OF USERS OF RESEARCH INFRASTRUCTURES**

The report considers the importance of raising intellectual property issues in the contractual relations of users of research infrastructures. It is determined that in general the requirements for joint development agreements and additional agreements should take into

account the management and use of intellectual property rights because scientific, technical, and innovation activities are directly related to the creation of intellectual property, and the use of research equipment, the management of financial assets, and the accounting of the results of joint development activities under these conditions will be structured, ordered, and fair.

Keywords: research infrastructures, intellectual property, joint development agreement, co-development.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 322-р від 14 квітня 2021 р. було схвалено Державну цільову програму розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року. Відповідно до документу, метою програми є створення необхідних організаційних, правових та фінансових умов для розвитку системи дослідницьких інфраструктур в Україні, підвищення їх конкурентоспроможності, а також розвитку сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в частині доступу вчених до передових дослідницьких інфраструктур в Європейському Союзі.

Наукове співтовариство для проведення досліджень на найвищому рівні, згідно із статтею 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, використовує дослідницьку інфраструктуру. Життєва роль, яку відіграє наукове співтовариство у виробництві креативних та інноваційних продуктів, стає все більше визнаною [1]. Колективна участь викладачів, дослідників, громади та експертів, які допомагають у створенні критичних технологічних активів та розвитку стартапів є вимогою сьогодення [2]. Результатом цієї діяльності є генерація широкого різноманіття об’єктів інтелектуальної власності [3–6].

Інтелектуальна власність знаходиться на перетині згаданих необхідних організаційних, правових та фінансових умов для розвитку системи дослідницьких інфраструктур. Знання монетизуються за допомогою інноваційних технологій [7]. Так, наприклад, університети намагаються посилити свою політику щодо інтелектуальної власності, щоб максимізувати прибуток [1], а спільне патентування з університетськими чи науковими організаціями пов’язане з вищою ринковою вартістю розробленого продукту

чи процесу, оскільки така співпраця може сигналізувати про нові технологічні можливості [8].

Хоча дослідницькі установи є економічними двигунами зростання, інновацій та розвитку нового бізнесу, величезний обсяг патентів, які генеруються, і відсутність чіткої фінансової віддачі від інвестицій в патенти та інфраструктуру призвели до певних проблем в отриманні вигоди з нових бізнес-моделей [2].

Звичайно, в контексті відношення наукової спільноти до інтелектуальної власності існують й інші особливості, як, наприклад, довгострокова орієнтація академічних досліджень, пов'язана з початковою роллю дослідників, які віддають перевагу інтелектуальній значущості відкриттів та розробок, а не їх комерційному використанню [7]. Також проблемами є бюрократія наукових установ та закладів вищої освіти і бажання сторін, що працюють над спільними розробками, – ці проблеми зменшуються чітким визначенням умов у заздалегідь розроблених договорах [7].

В описі Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року визначено, що всі умови до використання наукового обладнання, розпорядження фінансовими активами та ведення обліку результатів спільної діяльності визначатимуться договором про спільну діяльність.

Цивільний кодекс України визначає, що за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Крім того, у статті 1131 кодексу встановлено, що спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. Тут прямо не йде мова про особливості складання договорів або їх частин щодо розподілу прав інтелектуальної власності на створені продукти чи процеси із спільним використанням дослідницьких інфраструктур або ж використання об'єктів прав

інтелектуальної власності, створених у співпраці. Розуміння цих аспектів є важливою для користувачів дослідницьких інфраструктур, про що мова йшла вище.

Для складання подібних договорів можуть слугувати, наприклад, відомі європейські рекомендації, адже Державна цільова програма в першу чергу розглядає дослідницькі інфраструктури Європейського Союзу як передові. Серед таких рекомендацій важливо виокремити наступне [9]:

- Управління інтелектуальною власністю: має бути розроблена стратегія управління інтелектуальною власністю, яка охоплює такі питання: (i) право на інтелектуальну власність та права доступу; (ii) протокол реєстрації прав інтелектуальної власності; (iii) стратегія експлуатації; (iv) управління інтелектуальною власністю у разі розірвання угоди.

- Фонова інтелектуальна власність залишається власністю сторони, яка її створила. Можна створювати пул прав інтелектуальної власності для використання стороною на час і для цілей дослідницької діяльності. У дослідженні за контрактом результати проекту зазвичай належать компанії, тоді як у спільних дослідженнях результати зазвичай залишаються у сторони, яка їх створила. Стосовно винаходів, співвласність результатів може бути поєднана з положенням про сферу використання, що визначає та обмежує те, як сторони можуть застосовувати та використовувати результати дослідження. Права доступу відносяться до прав, наданих сторонами одна одній, на відміну від ліцензій третім сторонам. Вони повинні визначити, які сторони можуть використовувати які результати/фони для дослідницьких цілей та/або для цілей використання, і на яких умовах.

- Деякі національні закони, залежно від типу фінансування та проекту, вимагають публікації та поширення результатів досліджень. Тому сторони повинні бути добре обізнані з будь-якими правилами в цьому відношенні до та під час складання договору.

Також важливими під час спільних розробок є договори про нерозголошення конфіденційної інформації, що за загальною практикою

містять визначення конфіденційної інформації, дозволену мету, обмеження розкриття, строки чинності угоди тощо [9]. Такий вид договорів або їх частин природньо пов'язаний зі створенням інтелектуальної власності спільно декількома сторонами. Інші споріднені договори також можуть складатися в залежності від специфіки взаємодії із дослідницькими інфраструктурами.

Підсумовуючи, варто підкреслити, що у загальному вигляді вимог до договорів про спільну діяльність та додаткових угод повинні враховуватись питання управління та використання прав інтелектуальної власності, адже наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність безпосередньо пов'язана зі створенням об'єктів інтелектуальної власності, а використання наукового обладнання, розпорядження фінансовими активами та ведення обліку результатів спільної діяльності за цих умов буде структурованим, впорядкованим та справедливим.

REFERENCES

1. Parr, R. L. (2018). *Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages*. John Wiley & Sons.
2. Cummings, B. (2013). The changing landscape of intellectual property management as a revenue-generating asset for US research universities. *George Mason Law Review*, 21, 1027-1047.
3. Shmatkov, D., Hlibko, S., Tokarieva, K., & Zagalaz, J. C. (2021). On the Question of Why Copyright Cannot Be Synonymous with Intellectual Property within Digital Competence Frameworks. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 32, 215-231. doi: <https://doi.org/10.18601/16571959.n32.07>.
4. Shmatkov, D. Hlibko S., & Georgiievskyi I. (2021). Approaches to Intellectual Property of Robotics Industry. *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)*, 125-128. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772146.
5. Shmatkov, D. (2021). Intellectual Property Management of Industrial Software Products: The Case of Triol Corp. *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)*, 108-112. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772237.

6. Shmatkov, D. (2021). Copyright protection for sports and robotics moves: new challenges. *Law and innovations*, 2(34), 108-112. DOI 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-3.
7. Karytinios, A., & Ingham, A. (2015). A growing interest for intellectual property in universities. *Pharmaceutical Patent Analyst*, 4(2), 59-61.
8. Belderbos, R., Cassiman, B., Faems, D., Leten, B., & Van Looy, B. (2014). Co-ownership of intellectual property: Exploring the value-appropriation and value-creation implications of co-patenting with different partners. *Research policy*, 43(5), 841-852.
9. The European IPR Helpdesk (2019). *Your Guide to IP and Contracts*. Retrieved from <https://aineetonansainta.fi/wp-content/uploads/2019/05/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts.pdf>.