



ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ І НАУКОВО ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Версія 1

Підготовлено Департаментом країн з перехідною та розвинутою економікою
ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ВОІВ)

Для отримання додаткової інформації завітайте на наш сайт
http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies

1. Вступ

Інститут визнає потребу в стимулюванні практичного застосування і використання в економічних цілях результатів наукових досліджень, які проводяться Інститутом, на благо суспільства, у зв'язку з чим ним було прийнято наступне Положення¹, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності.

Це Положення стосується питань права власності, охорони і комерційного використання інтелектуальної власності, яка створювалася Дослідниками під час виконання своїх службових обов'язків або здійснення діяльності в Інституті. У документі викладаються встановлені Інститутом правила співпраці з промисловими та комерційними організаціями і визначаються принципи розподілу економічної вигоди, отриманої в результаті комерціалізації інтелектуальної власності.

Це Положення має на меті:

- 1) заохочення, стимулювання і підтримку наукових досліджень і розробок;
- 2) забезпечення правової визначеності у сфері науково-дослідної діяльності і правовідносин із третіми особами у зв'язку з використанням технологій;
- 3) введення в дію прийнятних для Інституту процедур виявлення, встановлення режиму права власності, охорони і комерціалізації інтелектуальної власності;
- 4) забезпечення своєчасної та ефективної охорони інтелектуальної власності та управління нею;
- 5) створення сприятливих умов для реєстрації, моніторингу та ведення портфеля об'єктів інтелектуальної власності Інституту;
- 6) забезпечення справедливого і чесного розподілу економічної вигоди від комерціалізації інтелектуальної власності з урахуванням вкладів Винахідників та Інституту, а також вкладів будь-яких інших заінтересованих осіб;
- 7) зміцнення репутації Інституту як науково-дослідної установи і члена суспільства, а також репутації Дослідників шляхом застосування результатів досліджень у масштабах і на благо суспільства.

Жодне положення цього документа не скасовує дії норм чинного національного права.

2. Визначення

«Комерціалізація» означає будь-яку форму комерційного використання інтелектуальної власності, у тому числі відступлення прав, надання ліцензій, внутрішнє використання в межах Інституту і комерціалізацію силами спеціалізованого підприємства.

«Твори, що охороняються авторським правом» – це літературні, наукові й художні твори, включаючи наукові публікації, наукові книги, статті, лекції, музичні композиції, кінофільми, презентації та інші матеріали або твори, за винятком програмного забезпечення, які відповідають критеріям охороноздатності відповідно до норм законодавства про авторське право.

«Ресурси Інституту» – будь-яка форма фінансових коштів, матеріально-технічної бази або ресурсів, включаючи обладнання, витрачені матеріали та людські ресурси, що прямо або опосередковано надаються Інститутом.

«Інтелектуальна власність» – це винаходи, технології, розробки, вдосконалення, матеріали, хімічні сполуки, способи і всі інші результати наукових досліджень та матеріальні об'єкти, пов'язані з проведенням наукових досліджень, включаючи програмне забезпечення та інші твори, що охороняються авторським правом.

¹ Це Положення підлягає адаптації з урахуванням національного права та інших нормативно-правових актів. Перед введенням цього Положення в дію Інституту рекомендується звернутися до фахівців для отримання юридичної консультації. Додаткові положення може бути знайдено на веб-сторінці BOIB – Політика в сфері ІС для університетів та науково-дослідницьких інститутів - http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/.

«Право інтелектуальної власності» (Право ІВ)² – майнові й суміжні права щодо інтелектуальної власності, включаючи патенти, права на корисні моделі, права селекціонерів, права на промислові зразки, товарні знаки, топологію інтегральних мікросхем, ноу-хау, комерційну таємницю та всі інші права на об'єкти інтелектуальної або промислової власності, а також авторські права, зареєстровані або незареєстровані, включаючи заявки на вказане або права на подання таких заявок, з огляду на всі розширення обсягу вимог за заявками і відновлення їх, і в кожному окремому випадку всі права або форми охорони, що виробляють той самий або подібний ефект у будь-якому місці земної кулі.

«Винахідник» – це дослідник, що зробив внесок у створення інтелектуальної власності³.

«Договір на проведення досліджень» може означати Договір на надання науково-дослідних послуг, Угоду про спільні НДДКР, Угоду про передачу матеріалу, Угоду про конфіденційність, Договір на надання консультативних послуг та інший вид договору, який стосується досліджень, проведених Дослідником, у сфері інтелектуальної власності, створюваної в Інституті.

«Дослідник» – це:

- 1) особа, яка перебуває у трудових відносинах з Інститутом, включаючи працівників-студентів і технічний персонал;
- 2) студент Інституту, у тому числі студент бакалаврату, або аспірант;
- 3) інша особа (включаючи запрошених вчених), які використовують Ресурси Інституту і виконують науково-дослідне завдання в Інституті або іншим чином беруть участь у науково-дослідному проекті під керівництвом Інституту, зокрема в проектах, що фінансуються зовнішніми спонсорами.

«Спеціалізована компанія» – компанія, створена з метою комерційного використання інтелектуальної власності, яка була створена в Інституті.

«Запрошений дослідник» – особа, яка взаємодіє з Інститутом, але не є його працівником або студентом. До «Запрошених дослідників» належать запрошені науковці, особи, які працюють в Інституті на громадських засадах, і почесні наукові співробітники.

3. Сфера дії Положення

3.1. Дія цього Положення поширюється на всю Інтелектуальну власність, яка була створена не раніше [дата], і на всі пов'язані з нею Права ІВ.

3.2. Дія цього Положення поширюється на всіх Дослідників, які вступили в правовідносини з Інститутом, на підставі яких це Положення пов'язує Дослідника юридичними зобов'язаннями. Такі правовідносини можуть виникати на підставі норми закону, колективного або індивідуального договору⁴.

3.3. Це Положення не застосовується в тих випадках, коли Дослідник до настання дати набрання чинності цього Положення уклав з Інститутом угоду про зворотне, або коли Інститут раніше уклав договір із третьою особою, яким регулюються права та обов'язки, встановлені цим Положенням.

² Права ІВ є майном, тому в них є власник, і вони можуть мати вартість, оскільки їх можна купити, продати, на них можна надати ліцензію, або в іншому порядку передати права на них третій особі. Власником прав ІВ не обов'язково є особа, яка створила ІВ.

³ Дане визначення можна доповнити наступними словами: «... і відповідає критеріям авторства на винахід, передбаченим національним правом».

⁴ Під індивідуальним договором мається на увазі трудовий договір чи якийсь інший документ, який сприяє виникненню юридичних прав і обов'язків.

4. Правові аспекти статусу Дослідників

4.1. Особа, яка має повноваження на наймання працівників від імені Інституту, зобов'язана вживати заходів до того, щоб трудовий договір або інший договір, на підставі якого встановлюються трудові відносини між Інститутом і Дослідником, містив положення, в силу якого дія цього Положення поширюється на Дослідника.

4.2. Перед тим, як розпочинати будь-яку науково-дослідну діяльність, студенти Інституту зобов'язані укласти угоду, на підставі якої норми цього Положення набувають для них зобов'язального характеру, тобто вони мають дотримуватися норм Положення.

4.3. Аспіранти, які проходять реєстрацію для участі в науково-дослідних програмах для докторантів, зобов'язані укласти угоду, на підставі якої після реєстрації норми цього Положення набувають для них зобов'язального характеру.

4.4. Особа, уповноважена укладати договір від імені Інституту, зобов'язана вживати заходів до того, щоб Дослідники, які не перебувають у трудових відносинах з Інститутом, також Запрошені дослідники, до початку науково-дослідної діяльності в Інституті в обов'язковому порядку підписували угоду, на підставі якої норми цього Положення набувають для них обов'язковий характер, а також договір відступлення на право власності ІВ, тобто можуть використовувати ІВ, яку вони створюють в ході здійснення своєї діяльності в рамках їх взаємодії з Інститутом.

4.5. Незважаючи на Пункт 4.4, з метою дотримання зобов'язань, які раніше були взяті на себе Запрошеними дослідниками, може виникнути необхідність в укладенні спеціальних угод. Така спеціальна угода, щодо якої надійшов запит, підлягає оцінці, при цьому рішення приймаються в індивідуальному порядку *особою або комітетом, призначеним Інститутом*⁵.

4.6. Необхідність укладення спеціальних угод може виникнути у зв'язку з науково-дослідною діяльністю Дослідника, який перебуває у трудових відносинах з Інститутом, але при цьому працює як запрошена особа науковим співробітником в іншій установі. У таких випадках третя особа може зобов'язати Дослідника підписати документ, який може стосуватися належних Інституту Прав ІВ. Щоб уникнути будь-яких подальших суперечок Досліднику забороняється підписувати такі документи без письмового схвалення *особи або комітету, призначеного Інститутом*. У такому схваленні не може бути відмовлено, якщо ніякі з числа належних Інституту Прав ІВ не будуть зачіпатися. Якщо такий документ зачіпає належні Інституту Права ІВ, Інститут зобов'язаний провести переговори з метою укладення договору з третьою особою в порядку, встановленому Розділом 5.

4.7. Права і обов'язки, передбачені цим Положенням, зберігають юридичну силу після припинення навчальної або трудової діяльності в Інституті.

⁵ Слова, виділені курсивом, слід замінити ім'ям призначеної особи або назвою призначеного відділу по всьому тексту Положення. Відповідальна особа, комітет або відділ Інституту призначаються відповідно до чинних процедур і правил.

5. Підтримка з боку зовнішніх спонсорів, співпраця з третіми особами в рамках науково-дослідної діяльності

5.1. Дослідник відповідає за забезпечення того, щоб до початку науково-дослідної діяльності, що проводиться спільно з третьою особою, умови співпраці були викладені в письмовому договорі (далі іменованому Договорі на проведення досліджень).

5.2. Дослідники не мають права укладати Договір на проведення досліджень з третіми особами від імені Інституту, якщо тільки офіційний представник Інституту не уповноважував їх на цю дію⁶.

5.3. Особи, що діють в інтересах Інституту і від його імені, зобов'язані виявляти належну увагу в ході узгодження і підписання договорів, які можуть порушувати належні Інституту Права ІВ⁷.

5.4. В окремих випадках укладення Інститутом Договорів на проведення досліджень, які були обмежені в силу норм цього Положення, із зовнішніми спонсорами та іншими третіми особами може виявитися вигідним для Інституту безпосередньо.

5.5. Залежно від відносного інтелектуального і фінансового внеску Інституту та третьої особи в створення інтелектуальної власності та отримання окремих Прав ІВ і / або участь у прибутку, що надходить з її комерціалізації, може бути доцільним для сторін, що співпрацюють.

5.6. За відсутності договору, передбаченого Пунктом 5.1, Інститут керується принципом розподілу Прав ІВ серед сторін, що співпрацюють, у частках, пропорційних ступеню їх участі в процесі створення інтелектуальної власності.

5.7. Для того, щоб сторони, що співпрацюють, мали можливість встановити частки, передбачені Пунктом 5.6, і щоб уникнути подальших суперечок доцільним є постійне ведення сторонами належним чином документально оформлених записів про здійснену ними науково-дослідну діяльність, яка скріплюється підписами всіх сторін.

5.8. Договір, зазначений у Пункті 5.1, включає в себе, серед інших положень, наступні⁸:

5.8.1. ІВ і суміжні права, які вже наявні в Інституті до укладення договору⁹;

5.8.2. ІВ і суміжні Права ІВ, які були створені в результаті науково-дослідної діяльності на підставі договору після його укладення^{10, 11};

5.8.3. вимоги до охорони конфіденційності;

5.8.4. умови оприлюднення;

5.8.5. інші суттєві положення.

⁶ Щодо договорів із третіми особами: Інституту слід ввести в дію загальні принципи, які регулюють внутрішній порядок управління договорами.

⁷ Інституту слід передбачити відповідну процедуру або призначити відділ, з тим щоб інтереси Інституту були представлені достатньою мірою.

⁸ Інституту слід розробити типовий договір про спільну науково-дослідну діяльність і співпрацю (ДСНІДС), що містить стандартні умови та положення.

⁹ У договорах на проведення досліджень зазвичай іменуються «Початкова ІВ».

¹⁰ У договорах на проведення досліджень зазвичай іменуються «Отримана ІВ».

¹¹ Стосовно Прав на Отриману ІВ можна детально прописати наступні аспекти: яка із Сторін зобов'язана подавати заявку з метою витребування охорони; частки, в яких розподіляються витрати на сплату будь-якого мита за подачу заявки і підтримання її в силі; умови комерційного використання, включаючи розподіл доходів.

5.9. Регуляційний режим конфіденційності положення Договору на проведення досліджень, покликаний забезпечувати затримку оприлюднення з метою охорони прав, зазвичай не має діяти більше . . . місяців, відлік яких починається з моменту, коли відповідна сторона повідомляється про намір оприлюднити інформацію.

5.10. Перед підписанням копія повного тексту проектів договорів та інших юридичних документів, якими встановлено належні Інституту Права ІВ, в обов'язковому порядку передаються особі або до відділу, призначеного Інститутом, з метою отримання його рекомендацій і на його підтвердження.

6. Право власності на Інтелектуальну власність¹²

6.1. Працівники Інституту¹³

6.1.1. Володільцем усіх прав на Інтелектуальну власність, яка була винайдена, розроблена або створена працівником Інституту в ході виконання ним своїх службових обов'язків і в рамках його трудової діяльності, як правило, автоматично стає Інститут.

6.1.2. Якщо працівник Інституту створює Інтелектуальну власність поза межами звичайного виконання ним своїх трудових обов'язків, але за рахунок істотного використання Ресурсів Інституту¹⁴, буде вважатися, що він дав згоду на передачу Інституту Прав ІВ на таку Інтелектуальну власність в якості плати за використання Ресурсів Інституту.

6.1.3. Інтелектуальна власність, як вона визначається в Пункті 6.1.1, створена в ході науково-дослідної діяльності на підставі договору про спонсорську підтримку чи іншого договору з третьою особою або на виконання таких договорів, належить Інституту, при цьому право власності визначається відповідно до умов відповідних договорів (відповідно до Розділу 5).

6.1.4. Дія Розділу 6.1 поширюється на студентів-працівників Інституту.

6.2. Працівники, які займаються дослідницькою діяльністю в інших установах

6.2.1. Права щодо інтелектуальної власності, яка створюється працівником Інституту в якості запрошеного наукового співробітника іншого інституту, регулюються договором між Інститутом та іншим інститутом (відповідно до Пункту 4.6). Якщо належні Інституту Права ІВ не зачіпаються, ІВ, створена в ході роботи запрошеного наукового співробітника, належить іншому інституту, якщо інше не передбачено договором.

6.3. Особи, які не є працівниками

6.3.1. Запрошені дослідники зобов'язані передавати Інституту Інтелектуальну власність, створювану ними в ході своєї діяльності в рамках взаємодії з Інститутом. Для цілей цього Положення на таких осіб буде поширюватися режим, встановлений для працівників Інституту.

¹² Різні національні законодавства можуть по-різному регулювати режим права власності.

Норми цього Положення за потреби слід привести у відповідність до чинного національного права. У деяких країнах право на отримання Прав ІС мають Винахідники, держава або інші урядові відомства.

¹³ Національне законодавство деяких країн передбачає концепцію службового винаходу.

В окремих випадках застосування норм про службовий винахід могло б слугувати основою для передачі права власності на нього, що не супроводжується підписанням якихось додаткових угод. Однак у таких випадках на Дослідників і раніше слід поширювати дію цього Положення.

¹⁴ Як правило, використання бібліотек, ресурсів, доступних необмеженому колу осіб, а також епізодичне використання особистого офісного обладнання та залучення обслуговуючого персоналу не може бути визнано істотним використанням.

6.4. Студенти

6.4.1. Студенти, які не перебувають у трудових відносинах з Інститутом, є власниками всієї інтелектуальної власності та володільцями Прав ІВ, які вони створюють у межах своєї звичайної навчальної діяльності. Однак застосовуються винятки.

6.4.1.1. Якщо на підставі окремого договору третя особа пропонує студенту спонсорську підтримку в розмірі плати за його навчання, причому за умовами такого договору третя особа набуває право на Інтелектуальну власність, що виникає в результаті навчальної діяльності студента, студент зобов'язаний повідомити про те, що спочатку Інтелектуальна власність належить Інституту, а право власності на неї буде згодом визначатися відповідно до умов договору, укладеного з третьою особою.

6.4.1.2. Інтелектуальна власність, створювана студентами в ході науково-дослідної діяльності на підставі договору про спонсорську підтримку чи іншого договору з третьою особою або на виконання таких договорів, спочатку належить Інституту, а право власності на неї згодом визначатиметься відповідно до умов договору, укладеного з третьою особою.

6.4.1.3. Якщо студент створює Інтелектуальну власність за рахунок істотного використання Ресурсів Інституту у зв'язку зі здійснюваною ним науково-дослідною діяльністю, буде вважатися, що він дав згоду на передачу Інституту Прав ІВ на таку Інтелектуальну власність в якості плати за використання Ресурсів Інституту

6.4.1.4. Інститут зобов'язаний повідомляти своє право власності на всю Інтелектуальну власність, створювану в рамках проведеної аспірантами (докторантами) науково-дослідної діяльності.

6.4.2. Студентам надається можливість відступити Права ІВ Інституту, після чого за ними закріплюються права в обсязі, рівному обсягу прав будь-якого працівника-Винахідника, як то передбачено цим Положенням. У таких випадках студентам слід дотримуватися процедур, викладених у цьому Положенні.

6.5. Всі права на Твори, що охороняються авторським правом, належать творцям таких незалежно від використання Ресурсів Інституту. Винятки становлять охоронювані авторським правом Твори, які створюються за спеціальним дорученням Інституту або в ході виконання договору на проведення досліджень за спонсорської підтримки або іншого договору з третьою особою, при цьому враховуються положення відповідних договорів.

6.6. Якщо Інститут не може здійснювати або приймає рішення не здійснювати комерційне використання будь-якої інтелектуальної власності, на яку він заявляє свої права, він зобов'язаний негайно повідомити про це Винахідника (винахідників). Таке повідомлення направляєється не менш ніж за один місяць до вчинення дії або бездіяльності, внаслідок яких можливість витребування охорони може бути втрачена. У таких випадках Винахідник (Винахідники) має можливість придбати суміжні Права ІВ; однак Інститут має право вимагати частку доходу від будь-якого подальшого комерційного використання інтелектуальної власності в розмірі, рівному обсягу підтверджених витрат, які Інститут поніс у зв'язку з охороною і комерціалізацією такої ІВ. Інститут також має право вимагати видачі йому безстрокової невиключної ліцензії на умовах невиплати роялті для цілей проведення наукових досліджень без права на комерційне використання і видачу субліцензій. Інститут також має право вимагати виплати йому відсоткової частки¹⁵ в розмірі ... від будь-якого чистого доходу, отриманого Винахідником (Винахідниками) внаслідок комерціалізації інтелектуальної власності. Інститут не має права безпідставно відмовляти у відступленні Прав ІВ на користь Винахідника (Винахідників) або затримувати таку, однак він залишає за собою право відстрочувати їх комерційне використання, коли таке відстрочення відповідає його інтересам.

6.7. Із запитам про передачу Інститутом прав Винахідникові (Винахідникам) або будь-якого іншого третій особі слід у першу чергу звертатися до особи або відділу, призначеного Інститутом.

¹⁵ Зазвичай ця частка становить від 5 до 20%.

7. Конфлікт інтересів та конфіденційність¹⁶¹⁶

7.1. Основна частка тимчасових і інтелектуальних ресурсів Дослідника як працівника Інституту повинна витратитися на реалізацію освітніх, науково-дослідних і академічних програм Інституту.

7.2. Кожен Дослідник відповідає за неприпустимість протиріч між договорами, що укладаються ним з третіми особами, і його зобов'язаннями перед Інститутом або цим Положенням. Дане положення застосовується, зокрема, до договорів надання консультаційних та інших науково-дослідних послуг, що укладаються з третіми особами. Кожному Досліднику слід доводити характер і обсяг своїх зобов'язань перед Інститутом до відома осіб, з якими можуть бути укладені такі договори, і слід дбати про те, щоб таким особам була надана копія цього Положення.

7.3. Дослідники зобов'язані дотримуватися конфіденційності комерційної таємниці Інституту. У контексті цього Положення, серед іншого, кожен факт, інформація, рішення або дані, які стосуються досліджень, проведених в Інституті, і оприлюднення, придбання або комерційне використання яких не уповноваженими особами могло б завдати шкоди законним фінансовим, економічним або ринковим інтересам Інституту або поставити такі під загрозу, визнаються комерційною таємницею. У рамках інформаційного обміну з третіми особами Дослідники зобов'язані виявляти належну увагу для дотримання положень про охорону конфіденційності¹⁷.

7.4. При виникненні будь-яких сумнівів щодо конфлікту інтересів або дотримання конфіденційності Дослідникам рекомендується проконсультуватися з особою або у відділі, призначеному Інститутом.

7.5. Дослідники зобов'язані негайно повідомляти про всі потенційні та фактичні конфлікти інтересів особі або до відділу, призначеного Інститутом, для розроблення рішення, прийнятного для кожної сторони конфлікту.

8. Виявлення, розкриття та комерціалізація інтелектуальної власності

8.1. Інститут закликає своїх Дослідників виявляти результати досліджень, які мають цінність в якості об'єктів комерціалізації і, будучи використаними на благо суспільства, зміцнювати репутацію Інституту.

8.2. Особа або відділ, призначений Інститутом, відповідають за охорону і комерціалізацію інтелектуальної власності Інституту. Однак, на кожному етапі відповідних процесів слід консультуватися з Винахідником (Винахідниками).

8.3. Дослідники зобов'язані в письмовій формі представляти уповноваженому Керівникові відділу проекти робіт, що містять наукові результати, перед їх публікацією і скласти письмову заяву про те, що, наскільки їм відомо, такі роботи не містять будь-яких результатів, щодо яких може бути втребувана правова охорона, або які можуть стати об'єктом комерційного використання будь-яким способом.

8.4. Дослідники, у тому числі працівники, студенти та Запрошені дослідники, зобов'язані розкривати відомості про всю інтелектуальну власність, яка підпадає під дію Пункту 6, особі або відділу, призначеному Інститутом.

8.5. На Твори, що охороняються авторським правом, зобов'язання із розкриття, передбачене Пунктом 8.3, не поширюється, крім тих із них, які були створені в процесі виконання договору на проведення досліджень за спонсорської підтримки або іншого договору з третьою особою.

¹⁶ Рекомендується розробити окреме нормативне положення про врегулювання конфліктів інтересів.

¹⁷ Дослідникам слід видавати форму Угоди про конфіденційність.

8.6. Оскільки охорона і успішна комерціалізація інтелектуальної власності можуть залежати від оперативного і ефективного ведення справ, Винахідники зобов'язані розкривати відомості про всю інтелектуальну власність, яка може стати потенційним об'єктом комерційного використання, негайно після того, як їм стає відомо про таку. Відомості необхідно розкривати в письмовій формі шляхом заповнення Форми розкриття відомостей про інтелектуальну власність¹⁸, яку можна отримати в особі або у відділі, призначеному Інститутом.

8.7. Винахідники зобов'язані розкрити всі відомості про науково-дослідну діяльність і її результати, які є значущими в контексті інтелектуальної власності, а також представити інформацію про себе, зокрема, про частку власного вкладу у створення інтелектуальної власності та про обставини, за яких вона була створена. Детальний опис інтелектуальної власності має бути складено в такій формі, щоб фахівець у відповідній галузі міг чітко уявити собі пов'язану з її створенням винахідницьку діяльність, ступінь її новизни і придатності для промислового застосування.

8.8. У разі розкриття відомостей не в повному обсязі відповідна форма може бути повторно направлена Винахідникові (Винахідникам) із запитом про подання додаткової інформації. Датою розкриття відомостей є день, в який особа або відділ, призначений Інститутом, отримує підписаний усіма Винахідниками документ, що містить розкриті в повному обсязі відомості.

8.9. Якщо Винахідник хоч трошки сумнівається в тому, що Інтелектуальна власність підпадає під дію Пункту 6 або потенційно може бути об'єктом комерційного використання, то перед оприлюдненням відомостей про інтелектуальну власність Винахідникові слід подати відповідні відомості на розгляд особи або відділу, призначеного Інститутом.

8.10. Передчасне оприлюднення може поставити під загрозу охорону і комерціалізацію інтелектуальної власності. Щоб уникнути будь-якої втрати потенційної вигоди Дослідникам слід докладати належних зусиль, спрямованих на виявлення інтелектуальної власності на ранніх етапах процесу розробки, і брати до уваги наслідки будь-якого оприлюднення.

8.11. Після розкриття всієї належної інформації в повному обсязі особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язаний внести запис про інтелектуальну власність до свого реєстру.

8.12. Особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані встановити, чи передбачають будь-які договори спільні Права ІВ або інші зобов'язання, якими скасовуються зобов'язання, встановлені цим Положенням. Норми відповідних Договорів на проведення досліджень можуть передбачати відступлення окремих прав ІВ у повному обсязі або їх частини. У разі відступлення порядок витребування охорони і комерціалізації регулюється окремим договором, що укладається між Інститутом та іншими сторонами. У всіх інших випадках застосовується порядок, передбачений цим Положенням.

8.13. Особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані повідомити повноважного Керівника відділу про всі розкриті відомості. Повідомлення містить короткий опис інтелектуальної власності та ім'я Винахідника (Винахідників).

8.14. Після настання дати розкриття особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані негайно розпочати оцінку інтелектуальної власності. У першу чергу проводиться попередня оцінка з метою виявлення будь-яких можливих істотних перешкод для витребування охорони і комерціалізації інтелектуальної власності. На підставі результатів попередньої оцінки складається рекомендація з питання доцільності витребування охорони і комерційного використання інтелектуальної власності, яка надсилається особі або в комітет, які приймають остаточне рішення від імені Інституту. Така рекомендація надсилається протягом ... днів, відлік яких ведеться з дати розкриття. Остаточне рішення приймається протягом ... днів, відлік яких ведеться з дати розкриття.

8.15. Винахідник (Винахідники) письмово сповіщається про прийняте рішення протягом ... днів, відлік яких ведеться з дати прийняття рішення. Якщо Інститут приймає рішення про відмову від комерціалізації інтелектуальної власності, відомості про яку були розкриті, то застосовуються положення Пункту 6.6.

¹⁸ Для спрощення процедури Інституту слід передбачити Форму розкриття відомостей про інтелектуальну власність. Зразок форми додається до типових положень (див. Додаток).

- 8.16. Особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані провести повну оцінку інтелектуальної власності, звертаючи особливу увагу на можливі способи охорони інтелектуальної власності і комерційні можливості, джерелом яких вона є.
- 8.17. Винахідник (Винахідники) зобов'язані тісно співпрацювати з особою або відділом, призначеним Інститутом, патентним повіреним або будь-якими іншими фахівцями, що залучаються Інститутом. Винахідник (Винахідники) зобов'язані надавати у належну допомогу в ході витребування охорони і комерційного використання інтелектуальної власності, надаючи інформацію, беручи участь у зустрічах і консультуючи з питань подальшої розробки.
- 8.18. Особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані протягом належного строку розпочати процедуру витребування правової охорони, якщо в цьому є необхідність, і проявляти належну увагу в ході виконання такої процедури. Оприлюднення результатів дослідження до отримання права пріоритету щодо окремої заявки на закріплення прав на Інтелектуальну власність піддає значному ризику належну охорону відповідних Прав ІВ. З цієї причини Винахідника (Винахідників) просять не допускати будь-якого оприлюднення результатів дослідження до подачі таких заявок. Інститут докладає зусиль з метою недопущення непотрібних затримок публікацій.
- 8.19. Особа або відділ, призначений Інститутом, і Винахідник (Винахідники) зобов'язані спільними зусиллями виробити відповідну стратегію комерціалізації в рамках процедури оцінки протягом ... місяців, відлік яких ведеться з дати прийняття рішення Інститутом. У стратегії будуть визначені завдання кожної сторони в рамках комерціалізації і встановлені терміни проведення конкретних заходів.
- 8.20. Особа або відділ, призначений Інститутом, відповідають за виконання плану комерціалізації і зобов'язані направляти конкретні пропозиції, як-то проекти договорів або бізнес-планів, *особі або в комітет, який призначається Інститутом для прийняття рішення.*
- 8.21. Рішення комерційного характеру, як-то рішення щодо умов договору відступлення/ліцензійного договору або щодо створення спеціалізованого підприємства, приймаються в індивідуальному порядку особою або комітетом, призначеним Інститутом, з урахуванням всіх обставин.
- 8.22. Інститут може прийняти рішення не подавати заявку на охорону промислової власності шляхом її реєстрації або може відкликати неопубліковану заявку, якщо з метою комерціалізації кращим є встановлення щодо інтелектуальної власності режиму конфіденційного ноу-хау. У таких випадках Винахідникові (Винахідникам) направляється письмове прохання утриматися від будь-якого оприлюднення відомостей про інтелектуальну власність. Однак при виборі даної можливості Інститут зобов'язаний враховувати наявну в Дослідників свободу публікацій і керуватися суспільними інтересами.
- 8.23. Якщо Інститут приймає рішення припинити ведення справ за заявкою, відкликати її чи не зберігати в силі надане або зареєстроване право, застосовуються положення Пункту 6.6. *Такі рішення приймаються особою або комітетом, призначеним Інститутом.*
- 8.24. Дослідники також можуть розкривати Інституту відповідно до умов цього Положення відомості про інтелектуальну власність, яка не підпадає під дію Пункту 6. У таких випадках Інститут зобов'язаний протягом ... днів, відлік яких ведеться з моменту розкриття в повному обсязі всіх значущих відомостей, прийняти рішення про необхідність комерційного використання інтелектуальної власності. Якщо Інститут приймає рішення про витребування охорони і комерціалізації інтелектуальної власності, застосовуються правила, передбачені цим Положенням.
- 8.25. Витрати, понесені у зв'язку з охороною і комерціалізацією інтелектуальної власності, бере на себе Інститут.
- 8.26. Протягом терміну, відведеного на оцінку і комерціалізацію, повний опис інтелектуальної власності розкривається третім особам на підставі угоди про конфіденційність.

9. Ведення записів і збереження в силі прав на належні Інституту об'єкти інтелектуальної власності

9.1. Особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані за відповідною формою і з достатнім ступенем деталізації вести записи, про інтелектуальну власність, що належить Інституту. Вона/він зобов'язана/зобов'язаний контролювати терміни виконання платіжних зобов'язань, пов'язаних зі збереженням прав на охоронювану Інтелектуальну власність, і в належні терміни сповіщати особу або відділ, призначений Інститутом.

9.2. Особа або відділ, призначений Інститутом, зобов'язані вести бухгалтерську звітність щодо кожного об'єкту інтелектуальної власності. Вона/він зобов'язана/зобов'язаний забезпечувати внесення записів про інтелектуальну власність в облікову документацію, оплату в установленому порядку будь-яких понесених витрат і розподіл доходів від комерційного використання.

10. Розподіл доходів, мотивація Дослідників

10.1. Інститут заохочує Винахідника (Винахідників) шляхом розподілу доходів, отриманих від комерціалізації інтелектуальної власності.

10.2. Вираз «чистий дохід» означає всі ліцензійні платежі, роялті та будь-які інші грошові кошти, що отримуються Інститутом внаслідок комерціалізації інтелектуальної власності, із відрахуванням всіх витрат, понесених Інститутом у зв'язку з її охороною та комерціалізацією.

10.3. Чистий дохід розподіляється у наступних частках¹⁹

<i>Чистий дохід</i>	<i>Винахідники</i>	<i>Відділ</i>	<i>Інститут</i>
	... %	... %	... %
	... %	... %	... %

10.4. За наявності декількох винахідників частина доходу, належна Винахідникові, розподіляється між Винахідниками в частках, пропорційних їх вкладам, розміри яких вказані в підписаній Формі розкриття відомостей про інтелектуальну власність.

10.5. В окремих випадках Інститут залишає за собою право погоджувати особливі умови розподілу доходу, зокрема, якщо джерелом доходу є продаж акцій або виплата дивіденду по акціях у тих випадках, коли Інститут отримав акції юридичної особи, якій Інтелектуальна власність була передана в порядку видачі ліцензії або відступлення прав, але яке не є спеціалізованою компанією.

10.6. У разі створення спеціалізованої компанії розмір наданої частки участі в ній регулюється окремим договором між Інститутом та Винахідником (Винахідниками). Умови такого договору узгоджуються в індивідуальному порядку з урахуванням вкладу винахідників у процесі будь-якої подальшої розробки та комерційного використання, крім вкладу в створення інтелектуальної власності, а також з урахуванням будь-якого фінансування, що надається Винахідником (Винахідниками), Інститутом або будь-якими третіми особами, які набувають частку участі в новій компанії. Рішення щодо умов, на яких створюється спеціалізована компанія, приймається особою або комітетом, призначеним Інститутом, від імені Інституту.

10.7. У разі комерційного використання товарних знаків та інших засобів індивідуалізації, Винахідник (Винахідники) має право на участь в прибутку в порядку, передбаченому окремим договором, з урахуванням частки його внеску в таке використання. Рішення з цих питань приймаються в індивідуальному порядку особою або комітетом, призначеним Інститутом.

¹⁹ У кожному Інституті слід застосовувати індивідуальний принцип розподілу прибутку, в якому враховуються всі заінтересовані особи, які беруть участь в розподілі доходів Інституту, а також загальні економічні фактори. За загальним правилом, частка Інституту збільшується зі збільшенням чистого доходу.

11. Порушення норм цього Положення

11.1. У разі порушення норм цього Положення застосовується прийнятий в Інституті порядок дій, що відповідає застосовним нормам закону.

12. Оспорювання і оскарження

12.1. У першу чергу, спори розглядаються особою або органом, призначеним Інститутом. Рішення приймається протягом ... днів з моменту подачі скарги. Поряд із вищевказаним у разі будь-якого правового спору, що виникає у зв'язку з застосуванням норм цього Положення, застосовуються відповідні норми закону.

13. Набрання чинності цим Положенням

13.1. Це Положення набирає чинності

13.2. Всі договори, раніше укладені Інститутом і Дослідником (Дослідниками), регулюються нормами цього Положення в редакції, чинній на момент підписання таких договорів.

В основу норм цього Типового положення про політику в сфері інтелектуальної власності покладено норми чинних положень декількох університетів. У ході розробки цього Типового положення значна увага приділялася наступним Положенням і документам, що регулюють відносини у сфері ІВ.

1. Борнмутський університет

2. Королівський коледж у Лондоні

3. Університет Оксфорд Брукс

4. Каліфорнійський університет

5. Кембриджський університет

6. Університет Дебрецена

7. Університет Глазго

8. Оксфордський університет

9. Плимутський університет

10. Керівництво із розробки положень, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності, для університетів і науково-дослідних організацій (BOIV, Женева)

Відділ:

Контактна особа:

Номер телефону:

Адреса електронної пошти:

Реєстраційний номер:

Дата подачі:

I. ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ

1. Назва технології (інформація, яка не є конфіденційною).

2. Короткий опис технології (інформація, що не є конфіденційною, обсягом 3-4 пункти, викладена мовою, зрозумілою для інвесторів і осіб, які не є фахівцями).

3. Детальний опис технології (конфіденційна інформація, обсягом 10-15 пунктів).

4. Новизна і переваги технології (просимо послатися на публікації, які дозволять визначити ступінь новизни технології шляхом порівняння із сучасним рівнем техніки і ознайомитися із загальним ходом розвитку відповідної технології).

5. Сфера застосування. Будь ласка, вкажіть всі потенційні сфери застосування. (Хто може бути заінтересований у комерційному застосуванні технології? Будь ласка, розкажіть про ті унікальні товари і послуги, які можна було б розробляти за допомогою саме цієї технології.)

6. Стадія розробки та перевірка концепції. (Будь ласка, розкажіть про будь-які можливості практичного застосування технології.)

7. Ключові слова.

II. ПУБЛІКАЦІЇ І ПОРІВННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Чи оприлюднювалися повні або часткові відомості про технологію в будь-якому короткому огляді, документі, презентації, дисертації, промові, статті або в будь-якій іншій публікації? Якщо так, будь ласка, вкажіть список відповідних публікацій і додайте до даної форми всі наявні копії.
2. Коли Ви плануєте оприлюднити результати дослідження, що стосуються певної технології?
3. Будь ласка, надайте список найбільш значущих наукових робіт у сфері застосування даної технології.
4. Будь ласка, надайте список усіх відомих заявок на патенти, які перебувають на розгляді, і виданих патентів у сфері застосування даної технології.
5. Чи відомі Вам будь-які науково-дослідні групи або комерційні підприємства, які проводять дослідження у сфері застосування даної технології.
6. Будь ласка, надайте список будь-яких відомих підприємств, які займаються розробкою і / або комерційним використанням подібних технологій у сфері застосування даної конкретної технології.

III. Винахідники

1. Хто є винахідником технології? (Будь ласка, надайте список усіх винахідників, які зробили інтелектуальний внесок у створення технології.)

Ім'я	Вид правовідносин між Винахідником і Інститутом	Відсотков а частка вкладу (%)	Відділ/ організація	Контактні дані (адреса та номер телефону)
1.		%		
2.		%		
3.		%		
4.		%		
...		%		

2 Будь ласка, надайте список всіх дослідників, які разом із винахідниками брали участь у розробці технології.

Ім'я Дослідника	Вид правовідносин між Дослідником і Інститутом	Відділ / організація	Контактні дані (адреса та номер телефону)

IV. ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Будь ласка, вкажіть, які фінансові ресурси використовувалися для проведення досліджень і розробки технології.

Тип фінансової участі	Термін дії відповідного договору	Найменування організації, що здійснює фінансування

2. Будь ласка, надайте список всіх третіх осіб, які беруть участь у науково-дослідній роботі.

3. Будь ласка, додайте до цієї форми копії всіх договорів чи інших юридичних документів, що стосуються науково-дослідної діяльності.

4. Чи передавалися третім особам будь-які матеріали (реагент, клітинна лінія, антитіло, плазмида, хімічна сполука, комп'ютерне програмне забезпечення тощо) у ході розробки технології? Якщо так, будь ласка, вкажіть більш докладні дані.

5. Розкривали Ви коли-небудь повні або часткові відомості про технологію будь-якій третій особі? Якщо так, будь ласка, вкажіть докладні дані і прикладіть до даної форми копії всіх чинних угод про конфіденційність.

Для отримання додаткової інформації завітайте на наш сайт
http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies