

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА**

Л.І. Никируй, В.В. Борик

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТАХ

навчально-методичний посібник

**Посібник видано за фінансового сприяння
Європейського Союзу в рамках проекту ЄС «Спільний
офіс підтримки інтеграції України до європейського
дослідницького простору» (JSO-ERA)**

Зміст цього посібника не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

Івано-Франківськ,

2010

ББК 67.304

Н 62

УДК 347.77

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Міністерства освіти і науки України*

Никируй Л.І., Борик В.В.

Н-62. Інтелектуальна власність у міждержавних дослідницьких проектах: Навчально-методичний посібник.- Івано-Франківськ: Видавництво "Гостинець", 2010.- 72 с.

ISBN

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів, аспірантів та науковців фізичних, технічних, хімічних, біологічних спеціальностей, які виконуючи наукові дослідження чи зробивши перші кроки у цьому напрямку, намагаються консолідувати зусилля своїх наукових груп у пошуку партнерів не лише в Україні, але й за кордоном. На цьому шляху є багато труднощів, які пов'язані, насамперед, із необхідністю належним чином оцінити свої наукові результати, гідно представити їх та врахувати особливості як вітчизняного законодавства, так і інших держав, правильно підійти до укладання спеціальних угод (грантової угоди чи угоди консорціуму), які визначають правомірність застосування майбутніх наукових чи технічних результатів. Крім того, у посібнику розкриваються питання, пов'язані із особливостями патентування результатів творчої діяльності у різних державах, зокрема, отримання Європейського патенту.

Навчальний посібник адресується студентам, аспірантам, науковцям фізичних, технічних та природничих спеціальностей університетів та інститутів, а також всім, хто починає організовувати дослідницьку діяльність у рамках виконання міжнародних науково-технічних проектів та просто хоче збагатити свої знання у сфері інтелектуальної власності.

Рецензенти:

канд. фіз.-мат. наук, доц. Прокопів В.В.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Середюк Б.І.
**Голова Івано-Франківського обласного відділення товариства
винахідників і раціоналізаторів України**

ББК 67.304

ISBN

© Л.І. Никируй, 2010
© В.В. Борик, 2010

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО	5
Деякі визначення і скорочення	6
I. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ	7
1.1. Взаємозв'язок між економічним зростанням, науково-дослідними роботами та інтелектуальною власністю	7
1.2. Охорона ІВ як стратегія економічного зростання	12
1.3. Діяльність всесвітньої організації інтелектуальної власності та передача технологій	11
1.4. Університети як інноваційні центри	12
1.5. Підтримка нових технологій і нового бізнесу через патентування	14
II. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТІВ РП7	18
2.1. Регулювання правових відносин між членами консорціуму	18
2.2. Права на <i>foreground</i> і <i>background</i>	22
2.2.1. Участь у <i>foreground</i>	23
2.2.2. Спільне володіння	24
2.2.3. Передача права власності	26
2.2.4. Захист <i>foreground</i>	29
2.2.5. Використання <i>foreground</i>	31
2.2.6. Розповсюдження (включаючи публікацію) <i>foreground</i>	31
2.2.7. Звітність і <i>foreground</i>	32
2.2.8. Поширення <i>foreground</i> у проектах дослідження безпеки	35
2.3. Права доступу – загальні принципи	36
2.4. Правомірність витрат на права інтелектуальної власності	48
2.5. Інші суміжні види діяльності	49
2.6. План використання та поширення <i>foreground</i>	49
III. ПАТЕНТУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАТЕНТ	51
3.1. Доцільність закордонного патентування	51
3.2. Європейська патентна конвенція	52
3.3. Європейська патентна конвенція і міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності	53
3.4. Вибір процедури: національна, європейська або міжнародна	55
3.5. Процедура подання і розгляду заявки на Європейський патент	57
3.6. Звіт про європейський пошук	65
3.7. Публікація Європейської патентної заявки	65
3.8. Назва проекту, аббревіатура і логотип	66

3.9. Завершення терміну дії грантової угоди ЄС	67
3.10. Успішні стратегії прав інтелектуальної власності	68
3.11. Корисні посилання	68
Перелік використаних літературних джерел	70

ВСТУПНЕ СЛОВО

Інтелектуальна власність сьогодні відіграє ключову роль у всіх сферах суспільного життя. У зв'язку зі створенням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру. Для стимулювання розвитку продуктивних сил, науки, техніки, мистецтва, освіти людство на відповідному етапі свого розвитку винайшло такі речі, як патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на товарний знак, знак обслуговування, топографію інтегральної мікросхеми й зазначення походження товарів, копірайт на художні і літературні твори та встановило правову охорону секретів виробництва.

Світова економіка вийшла на такий етап, коли на перший план виходять нематеріальні активи, основу яких складають нові знання, ідеї. Кожна компанія, яка успішно витримує конкуренцію має у своїй структурі спеціальні підрозділи, які займаються дослідженнями або інтенсивно співпрацює із дослідними центрами, основу яких складають університети, як генератори найновіших знань. Університети, у свою чергу, створюють на своїй базі структури, які безпосередньо займаються впровадженням їхніх досягнень – наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори. Бюджети передових університетів світу (напр., Оксфордський чи Стенфордський) складають понад 2-10 млрд. дол., причому, більша частка цих надходжень від результатів наукових досліджень. Дослідники з України мають не менш вагомий науковий потенціал та отримують результати, які відповідають світовому рівню або й перевищують його.

Однак, зважаючи на високотехнологічні сучасні результати, практично жоден університет не може самостійно організувати повний цикл наукових досліджень, включаючи шлях від ідеї до отримання кінцевого продукту. Найбільшою перепорою на цьому етапі є дороге технологічне та діагностичне обладнання. Тому поширеною стала тенденція щодо організації наукових консорціумів різних організацій, у тому числі з малого і середнього бізнесу, кожна із яких виконує певну частину досліджень, а результатом є створення принципово нового продукту та його виробництво. Та на цьому етапі виникає питання про визначення частки кожної організації у створенні такого продукту, зокрема, щодо отримання прибутку від його реалізації. Такі питання потребують професійного юридичного обґрунтування з урахуванням законів кожної держави, угоди між виконавцями такої дослідницької роботи (Угоди консорціуму), різних міжнародних актів, які регулюють взаємовідносини між учасниками.

Україна на сьогоднішній день має належну правову базу для охорони інтелектуальної власності з урахуванням світового досвіду. Однак, у зв'язку із появою нових викликів все більше розширюються можливості практичного використання нових ідей та технологій. Зростає кількість

організацій з України, беруть участь у виконанні спільних міждержавних дослідницьких проектів, на міжнародний ринок виходять нові інноваційні малі та середні підприємства. Але наша держава є новим гравцем у таких проектах, у якого ще немає відповідного досвіду. При цьому актуальними стають питання, пов'язані із умінням розпоряджатися майновими правами на свої розробки, передачею технологій, патентуванням в інших державах.

Посібник включає у себе три розділи. У першому розділі поставлено акцент на наукові дослідження в університетах, які повинні завершуватися прикладними результатами, спроможними вплинути на економіку як держави, так і світу. Другий розділ спрямований допомогти врегулювати особливості правових відносин між різними учасниками дослідницького консорціуму щодо розподілу майнових прав на отриманий в результаті виконання спільного проекту кінцевий продукт. Основою для цього розділу стали викладки путівника Європейської Комісії, присвяченого захисту прав інтелектуальної власності при виконанні проектів Сьомої Рамкової програми ЄС. У третьому розділі наведено основні положення, які регулюють отримання Європейського патенту, оскільки такий патент, на думку авторів, буде найбільш дієвим при захисті прав на об'єкти, отримані учасниками дослідницького консорціуму, більшість членів якого становлять європейські держави (участь держав, членів ЄС чи асоційованих держав є обов'язковою при виконанні проектів РП7). Крім того, умови отримання європейського патенту дуже близькі до умов отримання національних патентів більшості європейських держав, у тому числі й України.

Цільовою аудиторією, для якої спрямований даний посібник є, насамперед, науковці, підприємці, дослідники, які мають партнерів за кордоном чи планують розпочати виконання спільних досліджень із партнерами з інших держав.

ДЕЯКІ ВИЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

“Учасник” – юридична особа, яка приймає участь в непрямих діях (наприклад, конкретні РП7 проекти, здійснюваного одним або декількома учасниками) та яка має права та обов’язки, визначені Грантовою Угодою ЄС, укладену з Європейською комісією (від імені Європейського співтовариства). Для простоти, в подальшому слово "учасник(и)" буде використовуватися для позначення тих, хто бере участь в даному проекті.

“Консорціум” – група організацій, об’єднаних для виконання спільного проекту.

Термін **“третя сторона”** використовується для опису юридичної особи, яка не бере участі в тому ж проекті, навіть якщо така третя особа може брати участь в іншому проекті РП7.

Тільки **“юридичні особи”**, як визначено в Правилах Учасі (наприклад, компанії, університети, науково-дослідні центри, особи) можуть стати учасниками проекту РП7. Відділ (або факультет і т.д. університету, інституту), які не мають правового статусу, не можуть бути учасниками.

“Координатор” – адміністративний керівник дослідницького проекту. Він повинен "стежити за дотриманням учасниками їхніх зобов’язань згідно з угодою про виплату гранту", яка включає в себе зобов’язання учасників стосовно прав інтелектуальної власності, поширення і використання результатів.

ВОІВ – Всесвітня організація з інтелектуальної власності (англ. World Intellectual Property Organization або WIPO, фр. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle або OMPI) – є одним зі спеціалізованих агентств ООН, що було створена у 1967 році з метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі.

ЄПВ – Європейське патентне відомство.

РСТ – Договір про патентну кооперацію – регулює подання міжнародної заявки на отримання патенту на адресу компетентного відомства-одержувача іноземної держави.

“Грантова угода” – угода в РП7, яка регулює відносини між учасниками консорціуму (між виконавцями проекту) з однієї сторони та Європейською комісією (грантодавачем) з іншої сторони.

“Угода консорціуму” – угода в РП7, яка регулює внутрішні взаємовідносини між учасниками консорціуму (між виконавцями проекту).

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Поль Ромер запропонував модель, згідно якої акумулювання знань є рушійною силою економічного зростання. Доповідь Ромера відкрила дебати щодо значення технічного прогресу для економічного зростання національної держави. Його модель припускала наявність монополістичного конкурентного оточення й стверджувала, що науково-дослідна діяльність (НДР), а також нагромадження людського капіталу шляхом освіти і професійної підготовки відіграють важливу роль у забезпеченні зростання доходів на душу населення в довготривалій перспективі. Він приділяв основну увагу праці, капіталу, технології й кінцевому продукту, а також тому, як перші три змінні взаємодіють між собою протягом часу, необхідного для виробництва кінцевого продукту. Ромер висунув постулат, відповідно до якого технічний прогрес у промисловості вимагає погодженої, орієнтованої на прибуток діяльності, що дає в результаті два ясно виражені компоненти:

- специфічні технічні вдосконалення, втілювані у виробках, які можуть бути запатентовані й вироблені за умови виключення фірм, що конкурують у даній галузі діяльності,
- знання відносно цих удосконалень, які мають істотне значення для суспільного добробуту.

Для того, щоб заохочувати людей або організації до участі у створенні нових знань, необхідно прийняти принцип винятковості прав. На його думку, існують два шляхи для виключення інших: перший - збереження знань у таємниці, другий – створення ефективних законів щодо інтелектуальної власності.

Згідно моделі Ромера, для сприяння економічному зростанню країн їхня економічна політика повинна:

- стимулювати інвестиції в нові дослідження на противагу заохоченню акумулювання інвестицій у фізичний капітал;
- субсидіювати процес нагромадження сукупного людського капіталу, оскільки чим вище рівень людського капіталу, яким володіє країна, тим вищою є продуктивність, котра забезпечує стійкий рівень економічного зростання.

1.1. Взаємозв'язок між економічним зростанням, науково-дослідними роботами (НДР) та інтелектуальною власністю (ІВ)

Є певна статистика, котра доводить взаємозв'язок між економічним зростанням, НДР та ІВ. Як відзначалося вище, окремі економісти пояснювали процес економічного зростання, виходячи з двох основних рушійних джерел: наявності факторів виробництва, зокрема фізичного

капіталу та праці (тобто людського капіталу), і використання нових технологій. Багато досліджень засвідчують, що фактори, які впливають на економічну ефективність, залежать від взаємодії цих двох джерел зростання, а також від відносних пропорцій між працею та фізичним капіталом, з одного боку, і новими технологіями — з іншого.

ІВ значно впливає на вартісну оцінку й кількісну характеристику людського капіталу, а також на темпи й спрямованість технологічних змін. Слід зауважити, що наявні на даний час відомості, які свідчать про важливість ІВ в економічному розвитку, все ще обмежені. Поки недостатньо вивчене питання щодо наочних доказів економічної віддачі від охорони ІВ. Роль ІВ у процесах економічного розвитку досить важко проаналізувати через складність розмежування складових компонентів, обумовлених охороною ІВ, від інших факторів, що впливають на економіку, яка розвивається. Деякі експерти стверджують, що роль ІВ у розвитку економіки вочевидь залежить від конкретних обставин, змінюючись від однієї галузі промисловості до іншої і від країни до країни. Однак інші стверджують, що залежно від того, наскільки сильним або слабким є стан справ стосовно інтелектуальної власності, багато в чому залежать надходження іноземних прямих інвестицій (ІПІ), а також вважають, що низький рівень охорони ІВ перешкоджає інвестуванню певного типу в різні галузі промисловості.

Складність аналізу економічних аспектів інтелектуальної власності можна пояснити багатоплановою взаємодією багатьох факторів. Характер і ступінь цієї багатоплановості можна ясно бачити розглядаючи роль патентної системи у визначенні ефективності функціонування економіки.

Звичайно патентна система створюється, виходячи з таких міркувань: (а) сприяти процесу творчості та винахідництва шляхом надання виключних прав власності й розумного періоду часу для забезпечення окупності витрат на НДР при створенні винаходу; (б) сприяти інвестиціям з метою комерціалізації нових винаходів шляхом надання обмежених виключних прав у реалізації винаходу та його маркетингу; (в) сприяти поширенню знань та інформації за допомогою публікації патентних заявok і виданих патентів на благо проведення подальших НДР та суспільства в цілому. Ці причини, як видно, більшою мірою належать та мають значення для економіки розвинених країн, ніж тих, що розвиваються або найменш розвинених, внаслідок ряду факторів, які визначають творчість і винахідництво у цих країнах, включаючи різні схеми охорони ІВ, які з'являються у зв'язку з виникаючою потребою в охороні «доморощених винаходів» і традиційних знань. Справді, у країнах, що розвиваються, більшість патентних заявok подають іноземці з розвинених країн, а умови сприяння місцевій інноваційній діяльності у багатьох галузях далекі від ідеальних через обмежені ресурси та інші фактори (обмежений доступ до дослідницьких матеріалів, обладнання та можливостей виготовлення дослідних зразків, відсутність відповідних

технічних і організаційно-управлінських навичок, дезорганізована ринкова система тощо).

Критики патентної системи висувують гіпотезу, що внаслідок зазначених вище факторів економічні блага, які є результатом інновацій, будуть перетікати із країн, що розвиваються, до розвинених, а інвестиції капіталу в країнах, що розвиваються, звичайно концентруються на підприємствах, котрі належать іноземцям або контролюються ними. Останнє, зрозуміло, призводить до виплати відрахувань (роялті) на користь підприємств, що належать іноземному капіталу. Кожний з цих факторів, взятий окремо, як здається, переважає не на користь країн, що розвиваються.

Проте патентна система пропонує дійсні та позитивні переваги, особливо для країн, що розвиваються. Наприклад, вона сприяє передачі технології й укладанню патентних ліцензій завдяки активному використанню патентної інформації. Більше того, її можна використати як практичний дороговказ, приймаючи рішення відносно інвестування корпораціями, які прагнуть знайти в країнах, що розвиваються, нижчі ціни для своєї виробничої діяльності. У багатьох випадках функціонування патентної системи є показником рівня охорони, яка надається технологіям, що перебувають у приватній власності, при їхньому впровадженні у країнах, що розвиваються, або їхній передачі цим країнам, а також приблизною оцінкою ризику при впровадженні винаходу, який не має повної патентної охорони, у певному секторі промисловості з високим рівнем патентування. Якість національного патентного законодавства свідчить про серйозність зобов'язань уряду в частині заохочення як самих інновацій, так і забезпечення дотримання пов'язаних із цим прав ІВ, а також його переконаність у позитивній ролі, яку відіграє патентна система в розвитку націй.

Загальновідомо, що інвестування в НДР є досить дорогим заходом. Інвестори не вкладатимуть кошти за повною схемою в цей вид діяльності, якщо не матимуть впевненості, що одержать левову частку від очікуваних у результаті цього вигод. Є переконливі аргументи на користь того, що охорона ІВ відіграє каталітичну роль у стимулюванні НДР. Більше того, охорона інтелектуальної власності забезпечує потенційну можливість вносити позитивний вклад у зусилля країни по залученню ІП, стимулюванню закордонної торгівлі й формуванню необхідних умов для передачі технологій. Сполучення всіх цих факторів сприяє створенню більшого потенціалу для зростання економіки. Наприклад, темпи технічного розвитку Японії починаючи з 1945 року значною мірою (якщо не повністю) можна асоціювати з інтелектуальною власністю, передусім з патентною системою, яка була широко використана у процесі «наздогнати лідера».

Взаємозв'язок між міжнародною сферою економічної діяльності та ІВ для країн, що розвиваються, в період після прийняття Угоди ТРІПС В.

Лессер з Корнельського університету нещодавно розглянув у доповіді, підготовленій на замовлення ВОІВ. Зокрема, він проаналізував взаємозв'язок між сильною патентною охороною та двома факторами міжнародного рівня: ІПІ та імпортом. Відповідно до висновків Лес-сера, «взаємозв'язок між роллю ІВ та ІПІ, а також імпортом є позитивним та суттєвим» і далі «...матеріали попередніх досліджень переконливо доводять, що сильна охорона прав ІВ дійсно забезпечує певні внутрішні вигоди для країн, що розвиваються».

Є багато інших позитивних аспектів, що стосуються питання інтелектуальної власності й вигод, одержуваних від неї з погляду економіки, особливо якщо враховувати інші складові ІВ, а не тільки патенти. Візьмемо як приклад знаки для товарів і послуг. Знаки для товарів і послуг є найважливішим складовим елементом системи ІВ і справляють сильний вплив на інвестиції приватних компаній і рішення про маркетинг. Їх використовують у багатьох країнах протягом багатьох років: як у розвинених, так і в тих, що розвиваються. Менеджери у сфері ІВ розглядають ринкову вартість своїх знаків для товарів і послуг як складову частину свого інтелектуального капіталу та нематеріальних активів.

1.2. Охорона ІВ як стратегія економічного зростання

Охорона інтелектуальної власності часто розглядається як інструмент промислової політики, котрий має значні віддалені наслідки для економіки.

У контексті країн, що розвиваються, два фактори є визначальними умовами для придбання нових технологічних рішень. З одного боку, ці країни розуміють, що для їхнього включення у всесвітній процес вільної торгівлі, який розширюється, і залучення іноземних інвестицій суттєвим елементом стає адекватна охорона ІВ. З іншого боку, протягом двох попередніх десятиліть збільшився обсяг технічних знань, які є суспільним надбанням й перебувають у вільному доступі.

У кожній країні є талановиті особистості, здатні до інноваційної діяльності, і треба сподіватися, що здібності таких людей знайдуть позитивне застосування у розвитку національної економіки. Система ІВ може відіграти й відіграє в цьому вирішальну роль, передусім в наданні їм через систему патентно-інформаційного забезпечення найбільш передової технічної інформації; система охорони прав ІВ також має запобігати «експорту» національних кадрів і людських ресурсів, що генерують знання, в інші країни, які забезпечують краще використання цих знань. Наприклад, в одній із країн результати комерційно важливих інноваційних розробок, виконаних у національному університеті, передано за кордон для патентування й подальшої розробки іншими особами в Канаді, Мексиці та США, оскільки офіційні представники університету дійшли

висновку, що місцеве національне патентне законодавство є неадекватним. А це означає, що збільшення додаткової вартості відбуватиметься за кордоном, а не в даній країні.

Вплив ІВ на економічний розвиток іноді залежить від сформованого уявлення про доступність та надійність охорони ІВ. Наприклад, вищий рівень охорони ІВ, забезпечуваний для технологій і методів ведення бізнесу певної фірми, можуть зрозумілим образом заохочувати її до інвестування в навчання її співробітників з метою підвищення продуктивності й конкурентноздатності. В області розвитку венчурного капіталу індивідуальні винахідники й малі компанії уникатимуть розкривати свої інновації під час переговорів щодо встановлення венчурного партнерства, побоюючись втратити відповідне право власності на об'єкт або контроль над ним, поки вони не будуть впевнені в наявності адекватної охорони ІВ. У сільськогосподарській галузі, в якій уряди традиційно не квапляться робити капіталовкладення в дослідницькі роботи, часто намагаються залучити приватний капітал. Однак у багатьох випадках представники приватного сектора також не бажають інвестувати у наукові дослідження, тому що не впевнені у можливості охорони результатів досліджень.

Менеджмент ІВ здійснюється не лише у приватному секторі. Наприклад, у 1987 році славетний науково-дослідний інститут CERN (Європейська організація з ядерних досліджень) створив підрозділ по зв'язках із промисловістю з питань технологій, призначений для стимулювання взаємодії із промисловістю й надання допомоги в питаннях, пов'язаних з ІВ. Цей підрозділ також забезпечує необхідний захист прав ІВ даної установи, а також їхнє впровадження. У деяких університетах також створено підрозділи, єдиною функцією яких є менеджмент у сфері ІВ.

1.3. Діяльність всесвітньої організації інтелектуальної власності та передача технологій

При зростанні витрат на НДР і стрімких технологічних змінах, а також завдяки скороченню виробничих циклів все більше поширюється думка про те, що нову технологію легше придбати або одержати на неї ліцензію, аніж винайти заново. Як правило, на потрібний патент натрапляють, коли компанія займається пошуком додаткових або споріднених до її основного бізнесу технологій. Така компанія здебільшого здатна оцінити знайдений патент, освоїти його й організувати маркетинг, використовуючи способи, недоступні для власника. Часто власники вважають за краще надати ліцензію або переуступити патент із ряду причин. Як було показано вище, регіональний або галузевий ринок може виявитися не дуже привабливим для власника. Інколи власник, розробивши винахід, розуміє, що цей винахід не вкладається в поточні

ділові плани його компанії. В інших випадках власник починає експлуатацію винаходу, а згодом припиняє її, оскільки нові винаходи або нові виробничі методи витісняють старі. Проведений аналіз засвідчує, що 67% компаній США володіють об'єктами технології, які вони не здатні використати самі (їхня вартість становить від 115 мільярдів до 1 трильйона доларів США). За оцінками, десь 100 мільярдів доларів США припадає на незадіяні інновації, що залишаються в портфелях великих компаній. Для того, щоб винахід не призводив до акумулювання витрат на його підтримку, компанії буває вигідніше його продати або надати на нього ліцензію. Підтримка чинності незадіяних патентів може багато коштувати, а середня «ефективна тривалість життя» патенту до моменту відмови від нього становить 5 років. Чинність лише 37% патентів підтримується до кінця строку їх дії.

1.4. Університети як інноваційні центри

Історично в усіх країнах студенти й професори навчальних закладів, університетів і дослідницьких центрів завжди були в центрі культурного, наукового й інтелектуального життя країни. Життєздатні країни, які динамічно розвиваються, підтримують таких людей і відповідні заклади. Винагородою для них є розвиток культури, критичної думки, наукового прогресу, нових і корисних технічних методів і систем, а також накопичення людського капіталу.

Основне заняття університетів – освіта та наукові дослідження. При цьому інтенсивна інтелектуальна діяльність в університетах і дослідницьких центрах також охоплює практичні проблеми, що підтримує й живить цикл творчості та економічного розвитку, описаний вище в даній главі. У країнах, що розвиваються, взаємозв'язок між дослідженнями на базі університетів та економічним розвитком країни є особливо важливим через нестачу ресурсів для проведення НДР у комерційному секторі, а також відносну відсутність іноземних інвестицій у промисловій сфері.

Фундаментальні дослідження є тривалими. Це пояснює, чому вони звичайно фінансуються з державного або суспільного фонду і чому не проводяться, якщо такої підтримки немає. Більше того, підтримка довгострокових НДР з боку державного сектора, очевидно, стає все важливішою в міру того, як скорочуються життєві цикли виробів. Це змушує компанії все більше орієнтуватися на короткострокові завдання у плануванні своєї дослідницької діяльності.

Величезна кількість наукових і технічних результатів, отриманих в університетах і державних дослідницьких інститутах, не використовуються, а деякі з них так і залишаються на рівні розробок. На всі ці розробки, як правило, витрачаються значні суми державного фінансування з метою підтримки відповідних досліджень. Проблема

переважно полягає в тому, що дослідницькі зусилля не пов'язані з комерційним використанням одержуваних результатів. Комерційний успіх дослідження в основному залежить від подальших заходів з боку представників бізнесу та промисловості. Лише за безпосередньої участі комерційного сектора дослідницькі організації здатні одержати якісь прибутки, що компенсують витрати на їхні дослідження. Це спричинює марні витрати дослідницьких фондів і порочний циклічний процес убування доходів. Урядова політика має заохочувати співробітництво й взаємодію між університетами та науково-дослідними установами, з одного боку, і промисловістю - з іншого шляхом ліцензування та інших форм передачі технології, проведення спільних досліджень й обміну досвідом.

Інколи висловлюється думка, що результати виконання установами державного сектора чи університетами проектів державним коштом потрібно використовувати в державному, а не приватному секторі. Однак реально без сильних стимулів приватної власності і комерційної зацікавленості мало хто докладатиме серйозні зусилля для комерціалізації нових винаходів. При цьому можливості участі підприємств як державного, так і приватного секторів не є взаємно виключними; можуть використовуватися обидва шляхи, однак участь приватного сектора в певних ситуаціях може виявитися ефективнішою. При розгляді питання щодо видачі ліцензії або передачі технології суттєвим є те, наскільки адекватною буде компенсація у формі відрахувань (роялті) чи інших платежів, які одержують університет або відповідна установа державного сектора. Ліцензії чи технології, що передаються, не мають бути «подарунком», зазвичай вони здатні приносити значні доходи для дослідницької установи¹⁸. Так, у деяких країнах прийнято закони, які сприяють передачі технологій з університетів та установ державного сектора у приватний. Вони дозволяють університетам і установам державного сектора одержувати патенти й видавати виключні або невиключні ліцензії приватним фірмам, зацікавленим у комерціалізації запатентованої технології.

Наприклад, у США Закон Бея-Доуля від 1980 року прийнято у результаті аналізу й дискусії стосовно патентної політики Уряду США, проведеної у 60-ті і 70-ті роки. Тоді не існувало будь-якої державної політики щодо володіння винаходами, зробленими з використанням коштів федерального бюджету. Зазначений закон переслідує дві мети: (1) дозволяє університетам і безприбутковим корпораціям, а також малому бізнесу патентувати і комерціалізувати свої винаходи, виконані за рахунок коштів федерального бюджету; (2) дозволяє федеральним органам видавати ліцензії на ці технології для того, щоб підвищити рівень стимулювання в приватному бізнесі. До прийняття цього закону ліцензійна активність щодо патентів, які належать уряду (5%), була значно нижчою, ніж тих, що належать приватному сектору (30%). Закон підсилив

взаємозв'язок між університетами й промисловістю у використанні результатів досліджень. Закон Бея-Доуля суттєво активізував передачу технологій від університетів у промисловість.

Обсяги ліцензування найважливіших нових технологій, розроблених університетами, стрімко збільшуються. Включення положень про патентну охорону й ліцензування винаходів, зроблених дослідниками в університетах і державних установах, до уставів цих інноваційних закладів має величезне значення для максимального підвищення їх потенціалу. Вказана схема сприяє одержанню фінансових надходжень від результатів успішного ліцензування й створює стимули для дослідників, які в іншому разі не зацікавилися б пошуками шляхів комерціалізації результатів своїх досліджень.

На жаль, донедавна в багатьох університетських колах вважалося неналежним патентувати результати своїх досліджень. Це призводило до втрати деяких найцінніших інноваційних об'єктів у більшості країн. Потенційні й дійсні доходи від ліцензійних угод є новим стимулом для університетів й науково-дослідних установ, а також забезпечують додатковий дохід для розширення їхніх досліджень.

1.5. Підтримка нових технологій і нового бізнесу через патентування

Патенти можуть сприяти економічному розвитку на основі використання цінної інформації, яка міститься в них, стимулювання НДР в університетах і дослідницьких центрах, а також надання підтримки цим установам, включаючи нові технології і бізнес.

В усіх областях світової економіки спостерігався сплеск технічних інновацій, але за останню чверть століття найважливіші інновації мали місце в нових галузях, зокрема комп'ютерній технології, цифрових технологіях, геноміці та біотехнології.

У розвитку економіки, заснованої на знаннях, інноваційні ідеї часто є найціннішим джерелом конкурентної переваги компаній. Це особливо слушно для компаній, зайнятих бізнесом в Інтернеті, що мають обмежену кількість матеріальних об'єктів і чий успіх переважно залежить від інноваційних ідей та інших нематеріальних цінностей.

Комерціалізація винаходів припускає не тільки виробництво виробів, але також ліцензування права на виготовлення, використання, продаж таких виробів кимось іншим, хто платитиме винахідникові роялті.

У наш час патенти визнаються джерелом прихованих цінностей. Інновація являє собою цінність не тільки тому, що дозволяє створити новий продукт, поліпшити його якість або одержати доходи від його продажу, але також тому, що вона є джерелом доходів від ліцензування. Спостерігається тенденція до зміщення акценту на створення патентів не

просто для охорони виробу або поліпшення його властивостей, але й для безпосереднього отримання прибутку.

Патенти

Важливо, щоб система ІВ, зберігаючи свою ефективність і ґрунтовність, ставала якомога оперативнішою й швидко реагуючою на всі зміни для підвищення її ролі у сприянні творчості й забезпеченні її якнайповнішого використання діловим співтовариством. Багато патентних відомств досягли значного прогресу у розв'язанні проблем скорочення строків видачі охоронних документів, підвищення кваліфікації свого персоналу, комп'ютеризації процедур обробки і експертизи заявок, а також розширення міжнародного співробітництва.

Аналіз витрат заявника ставки мита

Подання заявки на одержання патентної охорони, а також одержання й підтримання чинності патенту є дорогим заходом. Набуття й підтримування охорони навіть одного винаходу на незначному числі великих патентних ринків може коштувати від 10 000 до 100 000 доларів США (в разі розподілу цієї суми на весь строк дії патенту). Ці цифри можуть виявитися більшими, якщо виникає необхідність одержання патентів у багатьох країнах. Крім підготовки заявки оригінальною мовою, основну частину загальних витрат складатимуть вартість перекладу заявки іншими мовами, сплата мита за підтримання чинності протягом багатьох років, а також витрати на послуги повірених у різних країнах. Різновиди мита, що сплачуються відомству ІВ, звичайно включають первісне мито за подання заявки, мито за здійснення пошуку та експертизи, мито за видачу охоронного документу, а також річні мита за підтримання чинності. Загалом підтримування дії патенту протягом усього періоду його чинності коштує дуже дорого, особливо в країнах, де прийнято шкалу мит, за якою розмір ставки мита збільшується по мірі наближення до кінця терміну дії патенту. Це відображає політику підтримки балансу між комерційними інтересами патентовласника та інтересами суспільства в одержанні безкоштовного доступу до більшого числа «бездіяльних патентів» у зв'язку з їхнім переходом у суспільне надбання. Така політика, як підтверджує практика, досягає своєї мети в багатьох країнах.

Витрати на переклад

Іншою категорією пов'язаних з патентуванням винаходів витрат є переклад патентної заявки. Це особливо показово для Європейського патентного відомства (ЄПВ), де питання про зниження рівня вимог щодо перекладу (зараз витрати на переклад становлять близько 25 відсотків від загальних витрат на патентування винаходу) шляхом прийняття патенту Співтовариства давно є предметом тривалих дебатів. Наприклад, 5 липня 2000 року Європейська комісія запропонувала передбачити запровадження

патенту Співтовариства, котрий надає винахідникам можливість одержувати єдиний патент, чинний на всій території Європейського Союзу. Однією з головних цілей даної пропозиції було «скорочення витрат на патентування винаходів у Європі», особливо за рахунок зниження рівня вимог щодо перекладу⁶. Витрати на переклад є особливо значними в разі подання заявок за кордоном; це питання розглядатиметься у даній главі в розділі, присвяченому Договору про патентну кооперацію (РСТ).

ТАБЛИЦЯ 1.

Порівняння витрат і ставок мит (у доларах США), що сплачують за одержання патентів у країнах ЄС, США та Японії

Країна	Ставка мита за подання та пошук	Ставка мита за експертизу	Ставка мита за видачу	Ставка мита за відновлення дії	Витрати на переклад	Гонорар патентних повірених	Разом
ЄПК	758+498	1340	669	15 725	11 800	15 920	46 810
США	645	n/a	1135	2 560	n/a	5 340	9 680
Японія	197	1030	797	5 475	n/a	7 920	15 419

Джерело: матеріали Європейської комісії «Комісія пропонує створення патенту Співтовариства», липень 2000 р.

Одним з рішень є прийняття системи, котра дозволяє будь-якому заявникові подавати заявку безкоштовно (див. пропозицію Великої Британії). Іншим рішенням є система преференційних ставок мита для малих підприємств, що існує в ряді країн, наприклад у Канаді, на Філіппінах та у США, а також система знижок на ставки мита для заявників з деяких країн, наприклад у рамках системи РСТ. Є ряд ініціатив, які допомагають також урівноважувати невідповідності в системі, створюючи більшу свободу дій. Немає жодних особливих перешкод для того, щоб відомства ІВ встановлювали для неприбуткових організацій, зокрема університетів та державних дослідницьких центрів, нижчі мита. Це забезпечувало б ефективне зниження бар'єра для доступу до патентної системи.

Міжнародна система.

Для сприяння розвитку глобального та міжнародного підприємництва й бізнесу, котрі значною мірою засновані на знаках та визнанні споживачем розкручених брендів, створено ряд систем для міжнародної охорони знаків. Наприклад, деякі країни, що прагнуть сприяти економічній інтеграції та вільному пересуванню товарів і послуг між собою, створили регіональні системи знаків для товарів і послуг, наприклад ту, за яку відповідає Відомство з товарних знаків країн Бенілюксу або ж Відомство з гармонізації внутрішнього ринку ЄС (ОНІМ - знаки для товарів і послуг та промислові зразки) - останнє є відомством зі

знаків для товарів і послуг країн Європейського Співтовариства. Ці системи як одну зі своїх головних переваг і цілей передбачають можливість подання однієї універсальної заявки. Іншими словами, дані міжнародні системи мають на меті зниження надмірного навантаження, пов'язаного з поданням багатьох заявок на реєстрацію знака, а також подовження дії знаків у тих країнах світу, де заявник бажає вести свій бізнес, використовуючи зареєстровані знаки.

Виховання культури ІВ.

Через культуру ІВ уряди і відповідні урядові органи намагаються підвищити якість і рівень життя, виступаючи за інтенсивне використання ІВ як інструменту економічного зростання. Приватний сектор - від багатонаціональних корпорацій до МСП та індивідуальних підприємців - визнає цінність ІВ для промисловості, орієнтованої на нові знання. Особливе значення мають та ефективно використовуються інформаційні та комунікаційні технології. Більшість найрізноманітніших розділів культури ІВ взаємодіють один з одним, взаємно збагачуються та вповні проявляються під впливом стимулів і вигод від застосування всієї системи ІВ. Широка громадськість усвідомлює вигідність придбання законних товарів і послуг, а це надає потужний імпульс розвитку місцевої промисловості та економіки.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТІВ РП7

2.1. Регулювання правових відносин між членами консорціуму

Перед початком виконання міждержавних проектів учасники консорціуму повинні скласти і підписати ряд документів. Здебільшого це регулюється робочими програмами конкретного конкурсу. Однак, якщо про певні Угоди спеціально не наголошується, все одно бажано їх скласти, щоб не було непорозумінь між учасниками при майбутньому використанні результатів даного проекту.

До основних документів, які слід підписати, відносяться (потрібно підписати до початку виконання проекту):

- Грантова угода;
- Угода консорціуму.

Існує ще ряд додаткових регулюючих документів (якщо є необхідність):

- Угода про конфіденційність / Угода про нерозголошення;
- Угода про передачу матеріалів;
- Угода про спільне володіння правами;
- Ліцензійна угода;
- ...

Як правило, існують стандартні форма контракту (*Типові зразки Грантової угоди*: сайт FP7=>Find a document => Standard model grant agreement), що містять умови:

- ✓ Максимальний розмір фінансування, аванс, порядок звітності.
- ✓ Технічний опис роботи, яку необхідно виконати.
- ✓ Регулювання основних прав і обов'язків учасників між собою та по відношенню до Європейської Комісії.

Додаток 1 – план проекту, структура затрат праці, структура бюджету, ...

Додаток 2 – Загальні умови – контрактні правила загальні для всіх проектів (вкл. фінансові аспекти, інтелектуальну власність)

Процедура підписання:

- набуває сили та підписується лише Координатором проекту та Європейською Комісією;
- приєднання інших учасників консорціуму через підписання Форми А;
- приєднання нового учасника через підписання Форми В (напр., у випадку заміни члена консорціуму).

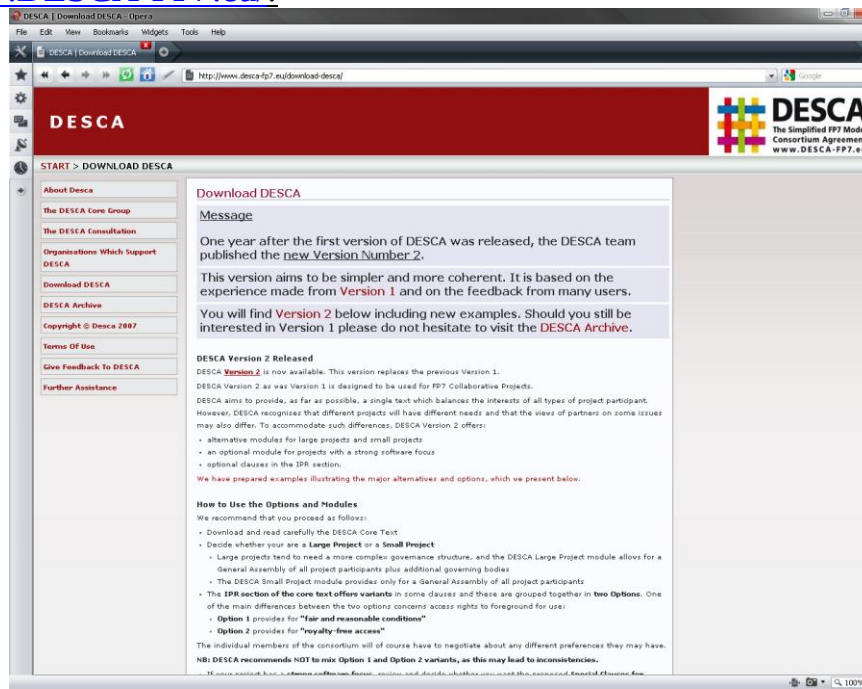
Угода консорціуму (Consortium Agreement) за своїм значенням:

- є додатковою до грантової угоди;
- розробляється і підписується учасниками консорціуму;

- обов'язкова, якщо інше не вказано у конкурсній документації;
- угода консорціуму повинна включати у себе питання, пов'язані із:
 - ✓ внутрішньою організацією консорціуму;
 - ✓ порядком розподілу фінансів, отриманих від Європейської Комісії;
 - ✓ поширенням результатів, отриманих при виконанні проекту;
 - ✓ захистом прав на інтелектуальну власність;
 - ✓ ...

Типові варіанти Угоди консорціуму можна переглянути на веб-сторінках:

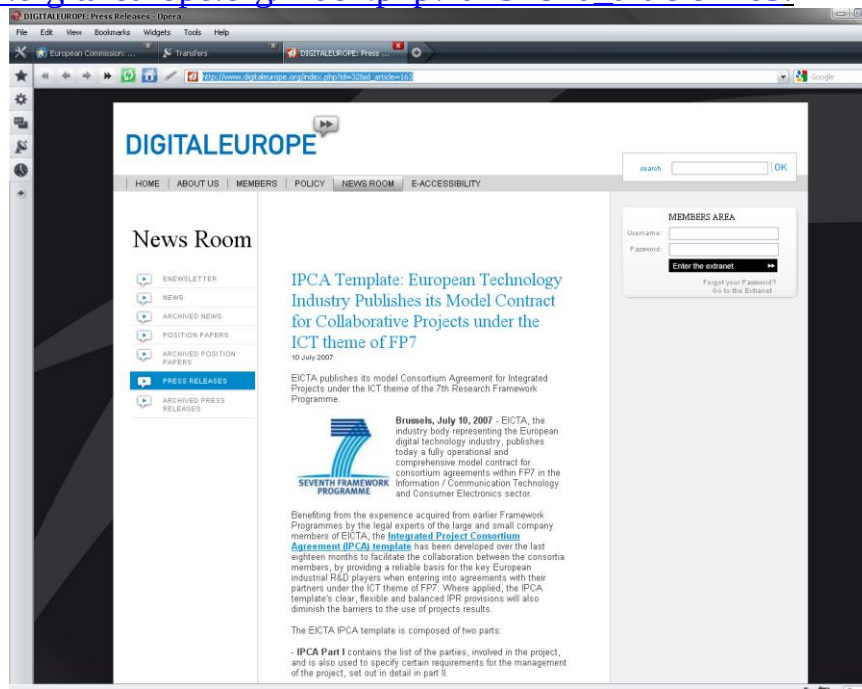
<http://www.DESCA-FP7.eu/>:



http://www.ipr-helpdesk.org/Consortium_agreement-FP7.html:



http://www.digitaleurope.org/index.php?id=32&id_article=163:



http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html:



Учасники повинні підготувати і підписати угоду консорціуму перед тим як Грантова угода вступить в силу.

В силу великої гнучкості учасників РП7 у здійсненні їхніх проектів, а також той факт, що Грантова угода ЄС встановлює основні правові вимоги, але не всі деталі, це обов'язково для них, щоб вступити в конкретну угоду консорціуму (як це відображено в додатковій ст. 1.4 з ГУЄС), якщо це не було спеціально звільнено від конкурсу. Навіть там, де угода консорціуму не є обов'язковим, її настійно рекомендують.

Угода консорціуму встановлює внутрішні керівні принципи управління консорціумом і може, наприклад, забезпечити домовленості, що стосуються надання конкретних прав доступу на додаток до передбачених в стандартних положеннях прав інтелектуальної власності.

Угоди консорціуму не можуть суперечити положенням Грантової угоди ЄС, які завжди є сильнішими. Вони повинні бути готові як можна швидше, бажано до підписання (вступу) Грантової угоди.

Ніщо не заважає тому, щоб учасники підготували кілька (під-) угод консорціуму, що регулюють різні аспекти проекту (деякі до підписання Грантової угоди, а деякі, можливо, після), або щоб змінити їх первісну угоду консорціуму відповідно до їх потреб і еволюції проекту. Вони можуть також розглянути питання про підготовку двосторонніх або інших механізмів за участю невеликих груп учасників. Деякі конкретні питання, які не є суттєвими на початку проекту можуть бути обговорені пізніше, з тою перевагою, що відповідні (переговори) витрати можуть бути розглянуті як прийнятні.

Запропонований Комісією *Контрольний список для угоди консорціуму* є доступний на веб-сторінці Грантової угоди ЄС.

Додаткова інформація, що відноситься до угоди консорціуму, також доступна з IPR-Helpdesk⁴¹, проекту, фінансованому Комісією, безкоштовно надається допомога з ПІВ. Наприклад, IPR-Helpdesk створила коротке порівняння рішень, пропонує з питання прав інтелектуальної власності в різних моделях угоди консорціуму⁴², які були розроблені різними організаціями. Крім того, забезпечена перша лінія допомоги будь-кому з цим питання через телефон довіри (ipr-helpdesk@ua.es).

Оскільки в угоді консорціуму беруть участь тільки учасники проекту, Комісія не є її стороною і не перевіряє її вміст. Вона не розглядає, не схвалює жодної моделі угоди консорціуму.

Відносини з іншими договорами, в тому числі координаційні угоди в разі скоординованого зв'язку з участю координації з проектом, фінансовані третьою країною.

Звичайно, може статися так, що **вже існуючі угоди** містять положення, що стосуються надання прав доступу. Якщо такі вже існуючі угоди містять положення, що суперечать Грантовій угоді ЄС, вони повинні бути доведені до відома інших учасників і Комісії як можна швидше, бажано до підписання Грантової угоди. Вони повинні бути детально проаналізовані іншими (майбутніми) учасниками, щоб переконатися, що вони не будуть заважати належному виконанню проекту, ні в експлуатацію його результатів. У серйозних випадках, цей аналіз може призвести до змін у складі консорціуму.

Що стосується **майбутніх угод**, – повинні бути підписані з третьою стороною *після* підписання Грантової угоди ЄС, – не суперечливі угоди можуть бути підписані в подальшому. Наприклад, не ексклюзивні ліцензії, пов'язані з *foreground* або *background*, можуть бути надані третій стороні

так довго, поки права доступу можуть бути потрібні іншим учасникам, оскільки вони могли б бути позбавлені можливості просити прав доступу.

У випадку проекту за участю координації з іншим проектом, який фінансується третьою країною, в результаті скоординованого зв'язку з цією країною, учасники, як вважається, заключили координаційну угоду з партнерами проекту з третьої країни. Зокрема, така угода має передбачати положення про права доступу між учасниками проекту ЄС та учасниками проекту третьої країни, якщо це необхідно для досягнення цілей або для використання результатів, отриманих у відповідних проектах. Координаційна угода повинна відповідати положенням Грантової угоди ЄС і угоди консорціуму (спеціальне положення 34).

Учасники повинні забезпечити, щоб Комісія була проінформована про будь-які обставини, що можуть вплинути на здійснення побічної дії чи інтереси Співтовариства.

2.2. Права на *foreground* і *background*

"Foreground" означає результати, в тому числі інформація, матеріали і знання, що генеруються в даному проекті, чи дійсно вони можуть бути захищені. Вона включає в себе права інтелектуальної власності (ПІВ, такі як права, що випливають з авторського права, суміжних прав, права на дизайн, патентні права, права на сорти рослин, права авторів топологій напівпровідникових продуктів), аналогічні форми захисту (наприклад, в своєму роді право для бази даних) і незахищені ноу-хау (наприклад, конфіденційний матеріал).

Таким чином, *foreground* включає в себе матеріальні (наприклад, прототипи, мікроорганізми, вихідний код і оброблені зображення спостережень Землі) і нематеріальні (НРП) результати проекту. Результати, отримані за межами проекту (тобто до, після або паралельно¹² з проектом) не є *foreground*.

"Background" є інформація та знання (в тому числі винаходи, бази даних і т.д.), що належать учасникам до їх приєднання до Грантової угоди ЄС, а також будь-які права інтелектуальної власності, які необхідні для здійснення проекту або для використання *foreground*. Що стосується прав інтелектуальної власності, на які заявка повинна бути подана, тільки ті права інтелектуальної власності включаються, на які заявка була подана до приєднання учасника Угоди про надання гранту ЄС.

Той факт, що учасники є юридичними особами, має важливе значення. Якщо конкретний відділ університету або компанії бере участь у проекті, *background* буде з усього університету або компанії (з урахуванням його значущості для проекту), а не тільки з конкретного відділу (якщо відділ є юридичною особою і учасником). Це важливо, оскільки учасник може надати іншим учасникам проекту права доступу до

background інших відомств при певних умовах. Однак є кілька механізмів в Угоді про надання гранту ЄС, які дозволяють учасникам вирішити точно, чи background буде надаватися один одному (наприклад, шляхом визначення background та/або вказівки background, які виключені з зобов'язання надавати доступ). Це пояснюється більш докладно в розділі 8 у Правах доступу.

Право власності на background не залежить від участі в проєкті РП7.

Поняття background вказує, що воно відноситься тільки до інформації, що **стосується проєкту (тобто, необхідної для реалізації проєкту або необхідної для створення foreground)**. Це ще більше обмежує обсяг інформації і права, які потенційно можуть розглядатися в якості background, і на які інші учасники можуть запросити доступ.

Крім того, слід зазначити, що background даного учасника не обмежується інформацією, якою він володіє, а й поширюється на будь-яку інформацію або інтелектуальну власність з якою він працює – наприклад, шляхом укладання ліцензійних угод або угод про передачу матеріалу (УПМ). Хоча обмеження можуть бути застосовані до такої інформації або інтелектуальної власності, тим не менш, включені у background його власника. Однак, є кілька механізмів у Угоді про надання гранту ЄС, які роблять можливим для учасників не надавати доступ до (всіх) таких background, особливо якщо вже існуючі угоди перешкоджають цьому. Саме тому права доступу до background повинні бути надані тільки *"за умови, що учасник [бенефіціар] зацікавлений мати право надання доступу"*. Крім того, учасники можуть визначити background і/або вказати, які конкретні background виключений з зобов'язання про надання доступу. Це пояснюється більш докладно в розділі 8 у Правах Доступу.

Як вказувалося вище, щодо прав інтелектуальної власності, для яких заява має бути подана (наприклад, патентів), визначення background включає в себе лише ті ПІВ, для яких така заява була подана до приєднання до угоди про грант (тобто до початку проєкту). Хоча це узгоджується з метою правової визначеності, це означає, наприклад, що якщо винахід було зроблено до початку проєкту, але заявки на патент для нього була подана після початку проєкту, це використання (і в результаті патент, якщо такий є) не будуть розглядатися в якості background. Якщо учасники хочуть, щоб уникнути цього, особливо коли під час переговорів виявляється, що таке можна, вони можуть, звичайно, погодитися також включити в себе такі пізніше подані ПІВ у визначення background.

2.2.1. Участь у foreground

Foreground у результаті проєкту належить учасникам його отримання. Коли foreground формується спільно (тобто там, де окремі

частини якого-небудь результату не можуть бути пов'язані з різними учасниками), він буде у спільній власності, якщо учасники не домовляться про інше рішення (див. "Спільне володіння" нижче).

Як і в РП6 та РП5, **foreground** у результаті проекту належить тому учаснику, який створив його.

Для того, щоб бути в змозі **довести** право власності (а також дати створення) **foreground**, ми настійно рекомендуємо, щоб усі учасники зберігали документи, що свідчать про розвиток генерації знань і результатів, наприклад, лабораторні записи, відповідно до належних стандартів. Це може допомогти уникнути або врегулювати спори між учасниками про походження певних результатів і всі отримані ПІВ.

Крім того, учасники повинні забезпечити, щоб, у разі необхідності, вони досягли угоди зі своїми працівниками **та іншими співробітниками, якщо останні можуть вимагати права на foreground** (в тому числі третіх сторін, таких як субпідрядники, студенти тощо), для того, щоб учасник міг виконати свої договірні зобов'язання. Такі угоди можуть, наприклад, залучити формальну передачу права власності, або принаймні надання відповідних прав доступу (з правом субліцензування).

Для **навчальних закладів**, це особливо актуально по відношенні до (а) "не співробітників", таких як студенти (як студенти так і аспіранти, наприклад, аспіранти), і (б) дослідники в тих країнах, які мають певний вид "професорського привілею"¹⁸ (відповідно до якого зацікавлені дослідники можуть мати деякі особисті права на результати дослідницького університету).

2.2.2. Спільне володіння

Співвласники мають домовитися між собою про розподіл та умови здійснення права власності на **foreground**. За відсутності такої угоди (або до її укладення), за замовчуванням належить до спільної власності.

Спільна власність виникає (автоматично, за замовчуванням) в двох конкретних випадках:

- у регулярних діях (спільні проекти і т.д.), тобто *foreground створено спільно* двома або більше учасниками, де їх відповідну частку в роботі не може бути встановлено;
- в діях в інтересах конкретних груп.

Очевидно, що учасники можуть домовитися між собою про альтернативний вихід, такий, як спільне володіння **foreground** в результаті проекту. Учасник може також мати дану частину **foreground** у спільній власності з третьою стороною (наприклад, своєю материнською компанією), але це призводить до необхідності (часткової) передачі права власності, яке підлягає відповідних положень, що стосуються передачі прав власності.

Співвласники мають домовитися між собою про розподіл та умови здійснення права власності на foreground, як правило, шляхом включення відповідних положень в їх консорціумну угоду про спільну власність або укладення договору про спільну власність.

При розподілі власності співвласники можуть домовитися, наприклад, що патентні заявки будуть подаватися і отримуватися тільки одним учасником від імені інших (у такому випадку буде часткова передача права власності). Вони також повинні визначити відповідні частки власності, якщо вони не будуть поділені порівну.

Що стосується умов здійснення права власності, дуже бажано, щоб спільні механізми управління власністю уточнювали такі питання, як розподіл витрат, пов'язаних з юридичними процедурами захисту (наприклад, заявки та збори, мита, тощо) та експлуатація спільної власності foreground (наприклад, обмін будь-яких доходів чи прибутків). Такі спільні заходи власності повинні також брати до уваги різні національні види спільної власності, щоб уникнути потенціальних пасток¹⁹.

Співвласники можуть, звичайно, не погодитися продовжувати спільну власність, але прийняти рішення про альтернативний спосіб (наприклад, один власник з більш широкими правами доступу порівняно з іншими учасниками, які передали свої частки власності або будь-який інший справедливий колега).

Щоб уникнути проблем, пов'язаних із спільною власністю положень національних законів, прав інтелектуальної власності (зокрема щодо права видавати ліцензії на співвласників), **за замовчуванням режим спільної власності** був введений той, який застосовується тільки у разі відсутності конкретної угоди між зацікавленими учасниками або до її укладення. Тим не менш, вона залишається доцільною для учасників для досягнення конкретної угоди якомога швидше після створення спільної власності foreground.

За замовчуванням кожен із співвласників має право надавати невиключні ліцензії третім особам, без спеціального дозволу іншого співвласника (співвласників).

Однак, інший співвласник (співвласники) повинен отримати за 45 днів попереднє повідомлення, і мати право на справедливу і розумну компенсацію, зокрема у разі вигіднішої експлуатації (якщо не вигідна експлуатація відбувається і залежно від обставин, може бути, що ніякі компенсації не будуть справедливими і розумними). Крім того, з тим щоб зробити можливим для іншого співвласника (співвласників), щоб перевірити, чи є пропонована компенсація справедливою і розумною, будь-яка необхідна інформація про надані ліцензії, у тому числі будь-які прямі або непрямі вигоди, повинна бути надана. Учасники можуть передбачити конкретні процедури в угоді про консорціум для вирішення питань, що стосуються можливих спільних угод власності.

Чи патент, що стосується foreground, знаходиться у спільній власності залежить від точного обсягу роботи, виконаної кожним із співвласників і вимог (заявки на патент (и), так само як і різниці за масштабами). Наприклад, може статися, що заявка на патент включає (претензії) новий процес А (розроблений спільно організаціями Х і Y) та поліпшення В (розробник Y тільки). Ця заявка на патент, безсумнівно, буде у спільній власності організацій Х і Y. Однак, якщо виявляється (в ході офіційного судового розслідування), що процес А не підлягає патентуванню, у кінцевому підсумку патентування буде охоплювати тільки поліпшення В (розробник Y) і, отже, належати виключно до організації Y. Коротше кажучи, (спільне) володіння патентом, повинно бути розглянуте в ході процедури розслідування (експертиза або заперечення, якщо такі є).

2.2.3. Передача права власності

Передача права власності на foreground дозволена, хоча зобов'язання відносно foreground повинні бути передані на одержувача. У принципі, якщо цей учасник зобов'язаний надати права доступу, повідомлення повинно бути надано іншим учасникам, які можуть опротестовувати протягом певного періоду. Однак, вони можуть заздалегідь домовитися, що не потрібно попередньо повідомляти у зв'язку з передачею конкретно вказано третій стороні. Всупереч РПБ, комісія повинна бути повідомлена у дуже обмежених випадках.

Коли власність передається, цедент повинен здійснити **відповідні заходи** для забезпечення своїх договірних зобов'язань щодо поширення, використання та надання прав доступу, новому власнику. Крім того, попереднє повідомлення повинно бути зроблено для інших учасників, і комісії в певних випадках.

Інформація і опротестування іншими учасниками

Існує вимога про надання попереднього повідомлення іншим учасникам того ж проекту (до тих пір, як цей учасник зобов'язаний надати права доступу), з терміном 45 днів або іншим узгодженим терміном. Крім того, права інших учасників навіть краще захищені, ніж раніше, оскільки це попереднє повідомлення повинно містити "достатню інформацію про нового власника foreground, щоб дозволити їм [тобто іншим учасникам] здійснити свої права доступу".

Опротестування іншого учасника можуть бути проведені – протягом 30 днів або в інший узгоджений термін – якщо такі передачі можуть негативно вплинути на його права доступу. Якщо цей несприятливий вплив доказано, призначена передача не може відбутися поки не буде досягнуто згоди. Той факт, що права на foreground будуть

передані конкурентам учасника сам по собі не є достатньою підставою для заперечень.

Регулярні передачі до конкретної третьої сторони

Спрощення введені в РП7, що за умови попередньої згоди всіх учасників проекту (наприклад, в угоді про консорціум), одному з них (X) може бути дозволено **передавати** право власності на будь-який foreground, ним створений, конкретно вказаній третій стороні (наприклад його материнській компанії або філії). Якщо такий глобальний дозвіл був наданий, учасник X більше не надає попередні повідомлення іншим учасникам програми і, отже, пізніше не буде можливості опротестувати. Це повинно стосуватися наприклад, великих промислових груп, в яких іноді зрозуміло з самого початку, що всі створені foreground будуть передані іншій компанії групи, не завдаючи шкоди іншим категоріям учасників (оскільки вони повинні забезпечити їх згодою) . Тим не менш, перш ніж погодитися на таке звільнення, інші учасники повинні уважно розглянути ситуацію, і, зокрема, третю зацікавлену особу, щоб визначити, якщо їх права доступу можуть бути належним чином здійснені в разі передачі. У проектах Security Research, передача третім особам повинна бути вирішена лише в кожному конкретному випадку і повинна розглядатися з обережністю.

Інші передачі

Передача права власності на foreground може мати місце в явному вигляді, але може також виникнути в контексті захоплення, злиття двох компаній або аналогічних випадках. Пов'язані з ПІВ зобов'язання по Угоді про надання гранту ЄС також повинні бути передані. Проте, в цьому випадку, обмеження "з урахуванням своїх зобов'язань, що стосуються конфіденційності" роз'яснює, що **правові обмеження конфіденційності** (наприклад, що стосуються злиття і поглинань – "M&As") переважає.

Інформація і опротестування комісією

Хоча foreground може бути переданий учасником будь-якій юридичній особі, Комісія **може опротестувати** призначену передачу третім особам в третю країну, не пов'язану з Сьомої рамкової програмою, якщо вона вважає, що це завдає шкоди європейській конкурентоспроможності або несумісне з етичними принципами чи міркуваннями безпеки.

Комісія може вважати, що призначена передача права власності:

- *не відповідає інтересам розвитку конкурентоспроможності європейської економіки*

Передача права власності може, наприклад, розглядатися не у відповідності з цими інтересами, якщо в результаті передачі буде означати,

що важливий foreground стане недоступним для європейських компаній, або, що могло б створити велику конкурентоспроможність європейським компаніям.

- *несумісна з етичними принципами*

Призначена передача права власності була б несумісна з етичними принципами, якщо, як наслідок, foreground буде використовуватися (у подальших дослідженнях або комерції) таким чином, що не відповідає з основним етичним нормам і принципам, визнаними на європейському та міжнародному рівні. Ясно, що якщо foreground буде використовуватися в певній країні, таке використання має поважати закони цієї країни.

- *несумісна з міркуваннями безпеки?*

Це, наприклад, може статися, якщо призначена передача права власності може – з точки зору безпеки – зробити foreground не доступним на європейському ринку, або якщо "чутливий" foreground повинен бути переданий третім особам створений в третіх країнах, що вважаються небезпечними.

Грантова угода не передбачає автоматичного повідомлення Комісії в разі призначення передачі права власності, за винятком спеціальних випадків, положення вводиться з цього приводу (див. нижче). Тим не менш, Комісія може усвідомити призначення передачі за допомогою інших засобів. Якщо вона вважає, то може бути необхідно використати своє право на об'єкт, вона буде негайно інформувати учасника (ів), і просити їх, щоб призупинити призначену передачу. Як тільки вона вивчить питання, то повідомить про вимоги до такої передачі. Передача права власності не повинна відбутися до переконання Комісією того, що відповідні гарантії буде введено в дію.

На відміну від попередніх рамкових програм, передача прав власності між учасниками, а також третім особам у державах-членах і асоційованих країнах в даний час **допускається без попереднього повідомлення Комісії.**

У разі необхідності, спеціальні пропозиції можуть бути включені в Угоди про надання гранту ЄС, що вимагає від учасників повідомляти Комісію про будь-які заплановані передачі прав власності на foreground третій стороні, створеній в неасоційованих третій країні.

Через додатковий пункт 11, або, якщо він не підходить, то шляхом включення окремого пункту 36, може бути передбачено, що Комісія не заперечує проти передачі власності на foreground учасниками, які не отримують спільний фінансовий внесок до тих пір, поки призначена передача стосується foreground, створеного ними. У пункті 3 статті 11 поміщено, що такі передачі будуть потім також виключені.

Учасники, які були повідомлені про призначення передачі іншим учасником прав власності на foreground третій стороні, створеній в третій

країні, не пов'язаній з Сьомою рамковою програмою, повинні інформувати Комісію про передбачувані передачі, якщо у них є серйозні побоювання з приводу їх, якщо це не стосується передачі, яку Грантова угода ЄС вже передбачає, яку Комісія не опротестовує (див. попередній абзац). Це дає право Комісії використовувати своє право на опротестування.

Додаток II до цього посібника описує різні положення, пов'язані з попередніми повідомленнями та правом на опротестування.

2.2.4. Захист foreground

Цінні foreground повинні бути захищені. Захист не є обов'язковим у всіх випадках, хоча рішення не захищати foreground бажано приймати на основі консультацій з іншими учасниками, які можуть забажати взяти на себе відповідальність. Якщо цінні foreground нічим не захищені, Комісія може взяти на себе відповідальність.

Якщо foreground промислового або комерційного призначення (навіть якщо це потребує подальших досліджень і розробок, та/або приватних інвестицій), **він повинен бути захищений** адекватним і ефективним чином у відповідності з законодавчими положеннями, з належним урахуванням законних інтересів всіх учасників, зокрема, комерційний інтересів інших учасників. Учасники повинні в індивідуальному порядку і колективно відображати кращі стратегії захисту з урахуванням використання foreground і в подальших дослідженнях, і в розробці комерційних продуктів, процесів або послуг.

Рекомендація на промислове або комерційне застосування і законні інтереси учасників означає, що захист інтелектуальної власності не є обов'язковим у всіх випадках. Крім відсутності промислового або комерційного застосування (наприклад, деякі основні результати досліджень), є також ситуації, коли видання журналу або інші засоби покласти foreground до **суспільного надбання** складають відповідні альтернативи, з урахуванням специфіки проекту, характеру результатів, пов'язаних і законними інтересів учасників. Наприклад, *вільне і відкрите програмне забезпечення (F/OSS)* підходить абсолютно справедливо у деяких випадках, але бажано, щоб всі учасники проекту були поінформовані про дану стратегію до початку проекту, з тим щоб уникнути можливих конфліктів.

В інших випадках, може бути доцільним зберегти винахід конфіденційно і **відкласти** подачу заявки на патент (або інші права інтелектуальної власності), наприклад, з тим щоб подальший розвиток винаходу уникав негативних наслідків, пов'язаних з передчасною подачею (більш ранній пріоритет і дата подання, раннє видання, можливі відхилення через відсутність підтримки/промислового застосування, і т.д.).

Хоча учасник не повинен формально **консультуватися з іншими учасниками**, перш ніж захищати чи не захищати певну частину свого власного foreground, вони повинні **найкраще бути проінформовані**, тому що вони повинні могли висловити (і обґрунтувати) можливі законні інтереси. Вони також повинні найкраще бути проінформовані після того як були прийняті захисні заходи. Ці питання можуть бути докладно описані в рамках угоди консорціуму або за допомогою специфічних окремих угод.

Положення про ПІВ РП7 заявляють, де учасник **не має наміру захищати** foreground, йому краще передати його іншому учаснику або навіть певним третім особам, які захистять цей шматок foreground, а не залишати його незахищеними і доступним для використання конкурентами.

Захист з боку Комісії

Якщо цінний foreground **не був захищений**, Комісія повинна бути поінформована (в останні 45 днів до початку будь-якої діяльності) і може захистити його від імені Європейського співтовариства, за згодою учасника (учасників). Зокрема, в такому випадку заходи захисту можуть бути прийняті Об'єднаним дослідницьким центром, який управляє портфелем інтелектуальної власності спільноти.

Цей принцип – у тому числі зобов'язання інформувати Комісію – може бути застосований також учасниками, (1) коли foreground був захищений учасником, але власник бажає відмовитися від захисту (наприклад, не звертаючи офіційного розслідування або мита для патентної заявки), і (2) коли захист застосовувався в одній країні ("пріоритетна заявка"), але власник не розглянув питання про розширення захисту в зарубіжні країни до кінця пріоритету.

У цих випадках (відмова від захисту на foreground), Комісія повинна бути проінформовані завчасно, по крайній мірі за 2 місяці до попереднього повідомлення, з тим щоб бути в змозі здійснити відповідні заходи.

Конкретні питання, що стосуються патентних заявок

Коли заявка на патент подається, важливо, щоб істинний винахідник (и) був визначений не тільки для справедливості, але і з юридичних причин. У США помилки (шахрайство) у позначенні винахідника можуть, за певних обставин, привести до недійсності патенту. Відповідно, призначення начальника відділу одним з винахідників (звичайна практика в деяких університетах) слід уникати, якщо це не відповідає дійсності.

Патентні заявки, що стосуються foreground також повинні містити такі конкретні дані з посиланням на фінансування РП7:

*Робота, що привела до цього винаходу, отримала фінансування від Сьомої рамкової програми Європейського співтовариства (РП7/2007-2013), грантова угода №...*²³

Переклад цієї фрази на всіх мовах Співтовариства доступний в Додатку IV і дане формулювання повинне бути використане для патентних заявок, поданих в цих відповідних мовах.

Слід також зазначити, що в законодавстві деяких країн (наприклад, Німеччини, Франції) зазначено, що винахідники мають право на певні винагороди щодо нових патентних заявок, поданих від імені свого роботодавця.

2.2.5. Використання foreground

Учасники мають використати foreground, яким вони володіють, або забезпечити його використання. "Використання" означає пряме чи непряме використання foreground в подальшій науково-дослідній діяльності, або для розробки, створення і маркетингу продукції або процесу, або для створення та надання послуги. Пряме використання здійснюється учасником, який володіє foreground (наприклад, подальші дослідження або комерційна або промислова експлуатація у своїй діяльності), а непряме використання здійснюється іншими сторонами (наприклад, через ліцензування). Ясно, що комерційне використання повинно здійснюватися тільки, якщо воно має сенс з економічної точки зору.

2.2.6. Розповсюдження (включаючи публікацію) foreground

Кожен учасник повинен забезпечити, щоб його власний foreground поширився як можна швидше. Однак, будь-яке поширення (у тому числі публікацій або веб-сторінки) має бути відкладено до прийняття рішення про його можливий захист (через інтелектуальну власність або комерційну таємницю). Інші учасники можуть виступати проти такої діяльності, якщо їх законні інтереси зв'язані з foreground або background можуть зазнати непоправно великої шкоди.

Якщо поширення foreground не буде негативно впливати на його охорону і використання, існує **зобов'язання розповсюдити** його швидко. Якщо учасники не в змозі зробити це без всяких підстав, Комісія може поширити foreground без дозволу.

Однак, поширення foreground не може відбутися до прийняття рішення про його захист. Дійсно, будь-яке розкриття інформації, навіть одній людині, яка не має зобов'язань таємності або конфіденційності (як правило, хтось з іншої організації за межами консорціуму), до подачі для захисту, може розглядатися як підстава для збитків патентоспроможності, чи письмово (в тому числі по електронній пошті), чи в усній формі (наприклад, на конференціях, або навіть однією людиною).

Очевидно, не може відбуватися розповсюдження на всіх, якщо воно призначене для захисту foreground, як комерційної таємниці (тобто конфіденційної ноу-хау).

Рекомендується, щоб зобов'язання конфіденційності було докладно описано в угоді консорціуму або спеціальній угоді про конфіденційність (яка може навіть бути укладена до подачі пропозиції на проект). Будь-які дані, які повинні залишатися таємницею, мають бути чітко позначені як **конфіденційні**, і відповідні заходи мають бути прийняті іншими учасниками і Комісією для збереження конфіденційності, навіть після закінчення проекту.

Іншим учасникам повинно бути надано щонайменше за 45 днів **попереднього повідомлення** в письмовій формі про будь-які заплановані розповсюдження (у тому числі нових веб-сторінок, розголошення будь-яких досягнутих результатів) разом з достатньою інформацією про передбачувані розповсюдження, щоб дозволити їм оцінити, наскільки їх законні інтереси можуть зазнати великої шкоди, пов'язаної з foreground або background (наприклад, якщо розповсюдження розкрило б цінний досвід, що є комерційною таємницею), і в цьому випадку вони будуть мати 30 днів на повідомлення про **опротестування** такого поширення. У таких випадках розповсюдження діяльності не може відбуватися без відповідних заходів для захисту їх законних інтересів. Такі кроки могли б бути опустити деякі дані, або відстрочити розповсюдження, поки захист не отримано.

Учасники можуть прийняти рішення у письмовій формі (наприклад, угода про консорціум) на різні терміни, викладені вище, які можуть включати терміни для визначення належних заходів, які необхідно прийняти для забезпечення того, щоб, наприклад **публікації**, що відносяться до певної частини foreground не переносилися або тимчасово не припинялися необґрунтовано.

У РП7 Комісію необхідно лише повідомити екс-анте про наміри розповсюдження, коли foreground, що поширюється, є промисловим і комерційним додатком і офіційно не охороняється (див. 5.1 вище). Якщо це так, то не може відбуватися розповсюдження, перш ніж Комісія буде проінформована, з тим щоб надати Комісії можливість захистити foreground від свого імені.

2.2.7. Звітність і foreground

Заява фінансової підтримки.

Для полегшення ідентифікації державою і Комісією, розповсюдження матеріалів (наприклад, публікації, веб-сайти і т.д.) про результати проектів РП7 повинні містити такі спеціальні фрази, включені в Угоду про надання гранту ЄС:

Наукові дослідження, що призвели до цих результатів отримали фінансування Сьомої рамкової програми Європейського співтовариства (РП7/2007-2013), Грантова Угода №

Переклад цієї фрази на мовах Співтовариства, відмінних від англійської, доступний в Додатку V і повинен бути використаний, де це доречно.

Будь-яке розповсюдження має бути зазначено в плані використання та поширення foreground, у тому числі докладна інформація/посилання, щоб Комісія могла простежити діяльність. Що стосується наукових публікацій, пов'язаних з foreground, опублікованих до або після остаточної доповіді, такі детальні посилання і анотації публікації повинні бути надані до Комісії не пізніше ніж через два місяці після опублікування. У рамках фінального звіту по проекту, координатор повинен представити повний список публікацій, пов'язаних з foreground проекту. Більш детальна інформація доступна у "Керівництві по проектній звітності".

Відносини з видавцями наукових журналів

Багато видавців вимагають авторів підписати угоду, за якою вони передають свої авторські права на видавців і тим самим виключити публікації в інших виданнях. Цей тип угоди може також обмежувати права авторів на депозит статей у відкритому доступі сховищ (відкритих архівів) з моменту опублікування.

Низку зауважень треба зробити стосовно таких публікаційних угод:

- Перш за все, положення публікаційної угоди поширюється тільки на частину тексту. Вони не поширюються на будь-які винаходи або інші знання (математичні моделі і т.д.), описаний в цьому тексті. Використання, власність і т.д. таких винаходів і знань не залежить від публікаційної угоди. Деякі угоди явно зазначають, що такі права зберігаються за учасником або автором (авторами).
- Основні положення такої публікаційної угоди звичайно відносяться до **передачі авторських прав** на текст. Можна вважати, що така передача тільки запобігає публікації цього конкретного тексту, хоча слід зазначити, що ряд публікаційних угод забезпечують передачу "авторського права на текст і будь-які його модифікації", які, звичайно, набагато ширші і доволі розпливчасті, і тому цього слід уникати. Однак, автор не повинен вважати, що такий договір забороняє публікацію будь-яких подальших робіт учасників щодо їхнього проекту, оскільки не використовуються частини першого тексту (основні ідеї, звичайно, може бути використані знову, але повинні бути виражені по-різному).
- Зобов'язання, визначені у договорі гранту ЄС **не впливають** на будь-які подальші публікаційні (або інші) угоди. Зокрема, Комісія має право публікувати будь-які не конфіденційні результати проекту або інформацію, якщо вона вважає це за доцільне, у тому числі за допомогою електронних засобів. Учасники несуть відповідальність забезпечити, щоб

будь-які подальші угоди вони могли укласти з видавцями, що не суперечать положенням Грантової Угоди ЄС.

- У багатьох країнах (у тому числі більшості держав-членів) та у відповідності з Європейською патентною конвенцією, винахід не патентоспроможний раз він був розкритий, тому особлива увага має бути приділена, якщо передбачене видання розкриває незахищений foreground. Передбачається, що автори, плануючи публікацію результатів у науковому журналі, повинні:

- **Отримати** необхідні дозволи від учасників, які володіють foreground (навіть якщо цей учасник є роботодавець автора) до подачі документів для публікації. Учасники повинні гарантувати, що вони мають внутрішні процедури, спрямовані на боротьбу з цим, що вони як і раніше несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань по foreground, по відношенню до комісії та інших учасників (у тому числі тих, що стосуються захисту та розповсюдження);

- **Обговорювати** цей намір з іншими учасниками і, якщо дещо (або все) з foreground та/або background для публікації належить іншому учаснику (ам), чекати його/їх попередньої згоди (background або foreground не можуть розповсюджуватися без згоди власника), це має бути зазначено, що кожен учасник повинен розповсюджувати foreground, яким він володіє, деякі учасники можуть домовитися про спільне поширення, як, наприклад, часто відбувається через спільне редагування наукової публікації);

- Ретельно **перевірити** сумісність Грантової Угоди ЄС з будь-якою публікаційною угодою, яку вони планують підписати;

- **Інформувати видавця** про зобов'язання, що впливають з Грантової Угоди ЄС. Договірне положення можна було б включити в публікаційну угоду, щоб взяти це до уваги, наприклад:

"Видавець погоджується, що автор зберігає право на надання Європейській Комісії з метою публікації електронну копію опублікованої версії або остаточного рукопису, прийнятого до друку."

Видавець також повинен проінформувати про фінансову підтримку, що повинно бути згадане.

Деякі Грантові Угоди ЄС містять спеціальне положення відкритого доступу (№ 39). Спеціальні положення застосовуються щодо Угод про надання грантів:

- Бенефіціари здають на зберігання електронну копію опублікованої версії або остаточного рукопису, прийнятого до друку наукової публікації, пов'язаної з foreground опублікованої до або після остаточної доповіді в інституційній або суб'єкт-ресурс, на момент публікації.

- Бенефіціари повинні докласти всіх зусиль, щоб ця електронна копія була вільна і в електронному вигляді доступна будь-кому через це сховище:

• негайно, якщо наукове видання публікується "відкритого доступу", тобто якщо електронна версія також доступна безкоштовно через видавця,

або

- протягом [X] місяців публікації.

Автори, які вже підписали угоду про видання, що не дає їм права на само архівування, можуть запросити дозвіл на зберігання своєї статті у відкритому сховищі листом, підписаним видавцем і приєднаним до існуючої публікаційної угоди.

2.2.8. Поширення foreground у проектах дослідження безпеки

Проекти дослідження безпеки можуть включати в себе класифіковані²⁹ дані або інформацію, які кваліфікуються як foreground. З метою захисту учасників і щоб переконатися, що учасники дотримуються відповідних національних, суспільних, міжнародних правил обігу таких даних або інформації, поширення foreground може бути обмежене конкретним учасникам або цілям.

За рішенням учасників – погодженим з Комісією – розповсюдження foreground з такими правовими обмеженнями може поширюватися на треті сторони, які не є частиною консорціуму.

Через секретність інформації і даних спеціальні пункти можуть бути включені в проекти дослідження безпеки, які виключають розповсюдження foreground батьківськими і/або дочірніми компаніями або будь-якою юридичною особою, яка не є частиною консорціуму. Виняток дозволений, але тільки за спільним рішенням учасників та Комісії, прийнятим на всяк випадок.

Відповідальність за рівень безпеки інформації лежить на відправнику такої інформації. У разі спільного результату несуть відповідальність учасники за відповідний рівень безпеки. Рівні безпеки засновані виключно на змісті інформації і слідує існуючій класифікації безпеки, встановленій на національному та місцевому рівні, наприклад "обмежений", "конфіденційно", "таємниця", "цілком таємно".

2.3. Права доступу – загальні принципи

Що таке права доступу?

Під правами доступу розуміють ліцензії та прав користувачів на *foreground* чи *background*, що належить іншому учаснику проекту. Положеннями Угоди про надання гранту ЄС, пов'язаними з правами доступу до *foreground* чи *background* виділено "мінімум" пунктів, які, якщо не вказано інше, не може бути скасовані чи обмежені. Однак, можуть бути надані додаткові права доступу (наприклад, для *sideground* чи всі *foreground*, тобто не тільки ті, які необхідні для використання власних *foreground*), а також права доступу на більш вигідних умовах, ніж ті, що передбачені Угодою ЄС про надання гранту. Такі додаткові положення можуть, наприклад, бути включені в угоду про консорціум, але також можуть бути визначені в окремих угодах між двома або кількома учасниками.

Права доступу до *foreground* чи *background*

Слід зазначити, що відповідно до угоди ЄС надати доступ на *foreground* іншого учасника або *background* допускається лише з умов, якщо запитуючий ці права учасник потребує їх з метою здійснення проекту або використовує свої власні *foreground*.

Оцінка надання чи не надання прав доступу повинна відбуватися на індивідуальному підході, дуже ретельно та в дусі взаємної згоди. Хоча й немає універсального правила, можуть мати місце такі ситуації, коли видача прав доступу є необхідною:

- у випадках, коли без надання права доступу деякі із завдань, покладених на учасника у рамках проекту буде неможливо виконати, або зі вони будуть виконані із значною затримкою, або вимагають значних додаткових фінансових чи людських ресурсів;
- у випадках, коли без надання права доступу використання даного елемента *foreground* його власником є технічно і юридично неможливим, або вимагає дуже значної додаткової роботи поза рамками проекту (з метою розробки альтернативних рішень на *foreground* або *background* іншого учасника, доступ до яких відмовлено).

Учасники можуть прийняти рішення (наприклад, в Угоді консорціуму) про тлумачення "необхідної" вимоги. У більш широкому сенсі, як буде показано нижче, учасники можуть також точно визначити, який саме *background* є необхідним. Вони можуть навіть виключити певні *background* від обов'язкового надання доступу. Додаткову інформацію про Угоди консорціуму можуть бути знайдені в розділі 11 нижче, а також на веб-сторінці IPR Helpdesk, проекту, фінансованого Єврокомісією, який надає безкоштовну консультацію щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Надання прав доступу може бути відмовлено власником інформації *foreground* чи *background*, якщо це він вважає, що такі права доступу не потрібні іншим учасникам. У такому випадку, інший учасник повинен краще обґрунтувати своє прохання для переговорів з власником, або відкликати своє прохання. У разі тривалої розбіжності, питання доведеться вирішувати через застосовні механізми вирішення конфліктів за погодженням між учасниками.

Права доступу на *background*

Учасники можуть вільно визначати (наприклад, в позитивну або негативну сторону), що необхідно для проекту (тобто *background* для доступу один одному).

Учасники можуть визначити, що саме включає *background* у письмовій угоді (наприклад, Угоді консорціуму). Іншими словами, вони можуть визначити, що вважається "необхідним" для зобов'язання про надання прав доступу. Це означає, що вони мають повну свободу вирішувати, наприклад:

- що вони хотіли б продовжувати застосування режиму, який діяв у FP6, відповідно до якого учасник X має можливість доступу до будь-якої *background* учасника Y і які потребує X (або для виконання своєї частини роботи або за рахунок власних *foreground*), із прийнятими винятками до цього Договору, які чітко вказані (наприклад *background*, отримані іншими підрозділами юридичної особи, які беруть участь в проекті FP7);
- що вони вважають за краще використовувати "наближений перелік", в рамках якого тільки ті елементи, які були конкретно вказані / перераховані для доступу іншим учасникам.

Нижче наведені деякі коментарі з приводу цих двох варіантів (слід зазначити, що можливі й багато інших способів). Слід зазначити, що не існує жодних вимог для учасників створити вичерпний перелік всіх їх *background*.

Відмова від *background*

Цілком можливо, для учасників є надання доступу до більшості своїх *background*, у той час, коли явно виключені деякі конкретні елементи цього *background* із зобов'язанням надавати права доступу іншим учасникам. Будь-який *background*, який включено, повинен бути визначений достатньо ясно, щоб уникнути невизначеності, та досить широко, щоб уникнути згубного розкриття інформації, якщо вона відноситься до закритої інформації (наприклад: "власні" ноу-хау в галузі виробництва X відповідно до процесів Z).

Для забезпечення правової визначеності та прозорості, що дозволяє краще оцінити вигоди і труднощі запуску передбаченої співпраці в рамках проекту, такі винятки, якщо вони є, повинні бути погоджені в письмовій формі всіма учасниками, бажано, перед тим, коли вони підпишуть

Грантову Угоду ЄС, для включення в угоду консорціуму або, якщо це стосується тільки деяких учасників, в окремій угоді між цими учасниками.

Слід зазначити, що доступ до *foreground* або *background* іншого учасника може бути надано, якщо запитуючий учасник потребує доступу з метою здійснення проекту або використовує свої власні *foreground*. Тому, у багатьох проектах може не бути необхідним виключення будь-якої частини *background*: інакше вони будуть мати центральне значення для проекту і не можуть бути виключеними або вони будуть настільки видалені, що будь-яке прохання надати права доступу можуть бути безпечно відхилені.

Можна виключити лише певні "аспекти" певної частини *background*. Наприклад, вже існуючі вихідні коди можуть бути виключені, хоча доступ до них буде залишатися для виконуваного програмного забезпечення (запуску його), або, доступ до деяких частин *background* для виконання цілей може бути виключений у деяких областях застосування, у той час як він буде зберігати таку можливість в інших областях і т.д. Іншою можливістю є лише тимчасове виключення певних *background* (наприклад, дозволити адекватний захист *background* для забезпечення доступу).

У разі необхідності, винятки також можуть бути різними для різних учасників.

З метою забезпечення того, щоб за будь-яких винятків не було перешкод належному виконанню проекту, учасник повинен виключає *background* тільки у випадках, коли це дійсно необхідно з точки зору захисту своїх законних інтересів. Це гарантує, що більша частина прав доступу, які необхідні іншим учасникам, фактично буде наявною у їх розпорядженні. Оскільки *background*, як зазвичай вважають, є необхідним для реалізації або використання, наслідки таких винятків при виконанні проекту, особливо при виключенні, яке не має тимчасового характеру, повинні бути уважно розглянуті учасниками. Зрозуміло, що якщо проект не може бути завершено без доступу до виключеного *background*, це, у гіршому випадку, може призвести до припинення проекту.

Підхід "позитивного переліку"

Такий підхід має перевагу чіткого визначення, який саме *background* доступний для інших учасників консорціуму. Він також надає можливість вибіркового доступу, тобто доступу до деяких елементів *background* лише для певних членів консорціуму. Крім того, є перевага для власників *background*, які повинні утримуватися від надання виключних ліцензій на нього.

Однак, перш, ніж вибрати такий підхід, учасники повинні звернути увагу на деякі потенційні недоліки:

- Ризик виникнення проблем, якщо деякі важливі елементи *background* не визначені як для доступу (або помилково або поганим формулюванням);

- Необхідність (як правило, це складно) нових переговорів, якщо цілі проекту (технічне завдання) істотно змінені, що вимагає включення додаткових *background* (ризик блокування і в результаті припинення проекту).

Можливими є варіанти цих підходів. Наприклад, права доступу до *background* можуть бути визначені у рамках більш широкого "робочого пакету" проектів, тоді як реально вони будуть дещо обмежені відносно різних робочих пакетів.

Очевидно, відповідальністю усіх учасників є гарантування того, що список "Доступний *background*", про який вони погодяться не буде настільки вузьким (чи негнучким), щоб це перешкоджало належному виконанню проекту. Тому такий список повинен бути підготовлений до підписання грантової угоди ЄС.

Як замовити права доступу?

Права доступу, передбачені у Грантовій угоді не надаються автоматично. Вони повинні бути запитуватися у письмовій формі, яка є важливою з точки зору управління правами інтелектуальної власності. Надання прав доступу умовно може бути зроблено, залежно від конкретних умов, спрямованих на забезпечення того, що ці права будуть використовуватися тільки за призначенням і що наявні відповідні зобов'язання конфіденційності. Якщо такі специфічні умови додаються, то бажано, щоб вони були викладені у письмовому вигляді.

Чи права доступу дають право на суб-ліцензії?

В принципі, надання права доступу не включає в себе право ліцензувати (навіть не для основної / чи дочірніх компаній членів консорціуму), якщо власник *foreground* або *background* не погоджується на це.

Причина, чому права доступу автоматично не включають в себе право на субліцензування полягає у тому, щоб зменшити юридичну невизначеність у максимально можливій мірі для учасників. Дійсно, якщо субліцензування вільно дозволено, то це означатиме, що права доступу для *background* та *foreground* учасника X можуть бути продовжені, без його згоди, практично будь-якою компанією в світі, у тому числі й серед конкурентів X. Таким чином, навіть тоді, коли "використання" включає в себе непрямі використання, це правило значить, що права доступу для використання доступні тільки для учасників, якщо інше не погоджено власником *background* чи *foreground*.

Дійсно, учасники мають право надати дозвіл на субліцензування. Умови такого субліцензування повинні бути узгоджені, як правило, у письмовій формі. Наприклад, вони можуть бути зазначені в Угоді консорціуму або в окремій угоді. Особливі умови можуть бути створені, коли, наприклад, субліцензування можна застосувати для *foreground* (або

його частини), але не для *background*, чи філій /деяких окремих/ учасників, але не для інших третіх сторін. Крім того, субліцензування не повинні бути без ліцензійних платежів навіть якщо дотримано права доступу.

У той час, як права доступу не можуть автоматично субліцензуватися філіями або компаніями-засновниками – які є третіми сторонами Грантової Угоди – без явної згоди на це учасника (власника / утримувача *foreground* або *background*), філії можуть користуватися певними правами доступу.

Можуть бути й інші випадки, по яких субліцензії (*foreground* або *background*, що належить іншому учаснику) необхідні для учасника. Наприклад, університету може знадобитися право на суб-ліцензію для третіх осіб, щоб зробити ставку на власний *foreground*. У великих промислових груп, з іншої сторони, досить поширеним є те, коли дослідження проводить одна філія, а експлуатацію – інша або декілька інших філій. Права доступу, якими володіє "Науково-дослідна філія", а не "Експлуатаційна філія (ї)" створили б для них проблеми. Оскільки, обмеження правами доступу для філій, які передбачені у Грантовій угоді, можуть бути недостатніми за обставин, коли більш сприятливими є субліцензійні заходи чи прямі ліцензії на такі підприємства, що було б доцільними і не повинно бути незаконно відмовлено.

Крім того, субліцензування – це лише проблема, при якій права доступу надані іншим зацікавленим учасникам (їх *foreground* або *background*). Немає ніяких правил, які запобігають для учасника надати ліцензії на свої власні *foreground* або *background* для будь-якої приєднаної юридичної особи, або іншим третім особам, за винятком виключної ліцензії, як буде вказано нижче.

Чи можуть ексклюзивні права доступу бути передані іншому учаснику або третій особі?

Власників *foreground* та *background* можна розглядати як користувачів (які мають право на отримання гранту) квазі-ексклюзивних прав на них, за винятком зобов'язань щодо надання доступу, які при необхідності можуть надавати іншими учасникам. Однак, інші учасники можуть відмовитися від своїх прав доступу для того, щоб надати власнику виключну ліцензію.

У РП6 не було можливості надавати "істинно" ексклюзивні ліцензії (принаймні, у тексті заявки на грант), а права доступу повинні були залишатися доступними для всіх учасників принаймні до 2-х років після закінчення проекту (з метою використання). У РП7 таку тривалість було скорочено до одного року. Крім того, учасники можуть домовитися і про різні періоди (можливо, менший чи більший період часу).

Значно більші зміни були введені у РП7, а саме виникла можливість, що якщо всі учасники погодяться між собою, то вони можуть відмовитися

від своїх прав доступу для того, щоб дозволити зацікавленому власникові *foreground* чи *background* надати ексклюзивну ліцензію третій особі.

Очевидно, що такі відмови можуть можна зробити тільки зважаючи на кожен конкретний випадок, після того, коли було створено відповідний *foreground* чи *background*. Учасники повинні відмовитися від усього спектру (або всіх) своїх прав доступу, поки вони не знають, як саме будуть ці знання використовувати. Вони також повинні гарантувати, що їх відмова не є ширшою, ніж та, яка реально потрібна для надання виключної ліцензії (по області застосування, географії впровадження, тощо).

Зверніть увагу, що можливість відмовитися від прав доступу відноситься також і до *background*. Дійсно, надання виключних ліцензій для *background* у певних випадках може бути протирічним, коли є зобов'язанням надавати права доступу тим учасникам, які їх не потребують. Таким чином, перш, ніж учасник надасть ексклюзивну ліцензію на свій *background* для третьої сторони, цей учасник повинен отримати згоду всіх інших учасників (згідно визначення *background*).

Крім того, було б правильно, якби учасники погодили між собою, що будь-яка відмова втрачає свою силу, якщо певну виключну ліцензію не надали протягом певного періоду, або якщо зацікавлені *foreground* або *background* не експлуатувалися ліцензіатом протягом певного періоду часу.

Якщо така нова можливість (відмови від прав доступу в перспективі надання ексклюзивної ліцензії) не використовується, що учасник як і раніше, все ще може надати "квазіексклюзивну" ліцензію третій особі, тобто інший учасник може запросити права доступу, якщо потребує їх (звісно, при цьому є певний ризик). Дійсно, у такому випадку, загальні зобов'язання все ще залишаються в силі, тобто, права доступу повинні бути для всіх учасників. Це також відноситься і до *background*, що означає, що учасники також повинні бути дуже обережні виключного ліцензування своїх *background* третім особам.

Оскільки, надання ліцензій є важливим аспектом, то очевидно, що буде діяти закон про конкуренцію.

Права доступу – можливі заперечення

Комісія має право заперечити щодо надання виняткових ліцензій третім особам зареєстрованим у державі, не пов'язаній із Сьомою Рамковою програмою, якщо це може завдати шкоди конкурентоспроможності європейським організаціям, або таке несумісне з етичними принципами чи міркуваннями безпеки. Коли вводиться таке спеціальне застереження, комісія повинна бути повідомлена про наміри видачі виключної ліцензії. Інші учасники в принципі не має права зперечувати.

Інформація до Європейської Комісії та заперечення Комісією

Надасть чи ні учасник Комісії інформацію про свої наміри надати ексклюзивні ліцензії (насправді, Комісії може стати відомо про такі випадки за допомогою звичайних процедур звітності або за інформацією інших учасників), Комісія залишає за собою право заперечувати проти надання виключної ліцензії третім особам, зареєстрованим у третій країні, не пов'язаній із FP7, якщо вона вважає, що це не відповідає інтересами розвитку конкурентоспроможності європейської економіки або несумісне з етичними принципами чи міркуваннями безпеки.

Більш того, якщо спеціальне положення з цього питання буде включене у Грантову угоду, учасники зобов'язані повідомити про це Комісію.

Через додатковий параграф у пункті 11, або якщо його використання вважається не відповідним, шляхом включення окремих пункту 36³², можна передбачити, що Комісія не повинна заперечувати проти надання ексклюзивних ліцензій учасникам, які не отримують фінансової підтримки від ЄС за умови, що такий грант відноситься до створеного ними *foreground*. У випадку, коли діє параграф 3 статті 11, такі гранти повинні бути виключеними із повідомлень.

За яких умов Комісія буде розглядати наміри у гранті про надання виключної ліцензії?

- немає узгодження із інтересами розвитку конкурентоспроможності європейської економіки.

Наприклад, в залежності від важливості конкретного *foreground*, ексклюзивні ліцензії, які заборонятимуть європейським дослідникам подальше дослідження цікавого для них *foreground*, або які можуть мати економічний ефект, коли цей *foreground* не є комерційно доступний на справедливих та розумних умовах, це може розглядатися як невідповідність інтересам розвитку конкурентоспроможності європейської економіки.

- несумісність із етичними принципами.

Надання виключної ліцензії було б несумісним із етичними принципами, якщо, як наслідок, *foreground* буде використовуватися (у подальших дослідженнях або на комерційній основі) таким чином, який не підпорядковується основним етичними нормам і принципами, визнаним на європейському та міжнародному рівнях. Зрозуміло, що якщо певний *foreground* буде використовуватися у деякій країні, то його використання повинно поважати закони цієї країни.

- несумісність із міркуваннями безпеки.

Це, наприклад, може статися, якщо надання виняткової ліцензії – з точки зору безпеки – для випадку, наприклад, *foreground*, зробить його

недоступним на європейському ринку, або якщо передається третім групам, зареєстрованим у третіх країнах, що теж може бути ризиком для безпеки.

У разі, коли Комісія вважає, що необхідно використовувати своє право на об'єкт, вона негайно інформує зацікавлених учасників та просить їх призупинити надання виключної ліцензії. Як тільки питання буде вивчене, реєструються вимоги до повідомлення таких заяв. Надання виключної ліцензії, не повинно мати місця, поки Комісія не побачить, що відповідні гарантії введено в дію.

Учасники, які були повідомлені про передбачуване надання виключної ліцензії іншим юридичним особам у третій країні, не пов'язаній із FP7, повинні інформувати Комісію про наміри такого надання, якщо з цього приводу є серйозні застереження, якщо це не відноситься до грантів, на які Грантова угода ЄС уже передбачена, і про що Комісія не заперечуватиме. Це дає право комісії використовувати своє право на заперечення.

Інформація до учасників та заперечення учасникам

Інші учасники не мають права заперечувати проти наміру надання прав доступу третім сторонам, і не повинні бути повідомлені. Однак, існує загальна вимога для учасників для нагадування про будь-які обмеження на надання права доступу (це може бути наслідком існуючих до цього часу угод, як наприклад, щодо виняткової ліцензії, які виключають надання прав доступу). За замовчуванням режим спільної власності містить також вимогу повідомлення щодо ліцензій, наданих третім особам.

Будь-яка угода, що передбачає права доступу (на *backgroundi* і *foreground*) серед учасників та / або третіх осіб повинна гарантувати, що будуть підтримані потенційні права доступу для інших учасників. Відповідно, будь-яке порушення такого зобов'язання призвело б до конфлікту із Грантовою угодою ЄС, і може бути доведене до відома Комісії будь-яким учасником або може бути висвітлене безпосередньо в ході судового розгляду між учасниками (чи у будь-якій іншій системі вирішення суперечок) .

Умови для прав доступу: резонність умов без ліцензійних платежів

Умови, при яких необхідно надати примусово права доступу, передбачені у Грантовій угоді ЄС, змінюються. Як зазначено в наступних розділах, залежно від причин, по яких вимагається доступ, права доступу повинні бути надані або на справедливих і розумних умовах або без ліцензійних платежів.

Використання методики без сплати ліцензійних платежів означає, що в учасника, який запитує права доступу, буде доступ до *foreground* і / або

background безкоштовно, якщо він потребує такого доступу для певних цілей, про які говориться нижче.

Вказані вище справедливі і розумні умови включають можливі фінансові умови (ринкові або інші) з урахуванням конкретних обставин щодо запиту на доступ, таких як, фактична або потенційна цінність *background* чи *foreground* та / або обсяг, тривалість чи інші характеристики передбаченого використання.

Не фінансові умови, наприклад, можуть включати вимогу для учасника, який просить доступ задля надання доступу до інших технологій (а), або домовляється про співробітництво в інших областях чи у майбутньому проекті (б).

Фінансові умови означають, що зацікавленому власникові *foreground* або *background* повинна бути надана певна грошова компенсація. Така грошова компенсація може виражатися, наприклад, у формі одноразової плати або роялті (наприклад, з продажу, обороту або чистого прибутку) або як їх комбінація.

У випадку, коли включені фінансові умови, є ймовірність, що не завжди можна визначити на момент укладання таких умов, які це справедливі та розумні фінансові умови, оскільки потенційні цінності *foreground* чи *background* та їх використання, можуть не бути чіткими. Учасники можуть у таких випадках зробити вибір на користь відкритої системи, яка дозволяє їм враховувати несподівані події, наприклад, регулювати відсоток роялті коли певні результати вже стають відомими. Зрештою, нереально очікувати негайного високого повернення коштів, якщо розглядувані технології залишається ще до кінця не доведеними.

Для уникнення суперечок, що часто є в інтересах учасників, у випадку, коли потрібно сплатити ліцензійні платежі, потрібно чітко визначити метод здійснення розрахунків та графік платежів, у поєднанні із зобов'язанням вести належний облік і право на проведення аудиту відповідних рахунків.

Нарешті, при проведенні переговорів, які саме умови прав доступу будуть застосовуватись до учасників проекту, рекомендується враховувати інтереси один одного і шукати вигоди у довгостроковій перспективі.

Права доступу для реалізації проекту

Права доступу можуть бути запитані будь-яким учасником, якщо він їх потребує для виконання своєї роботи в рамках проекту, під час всього терміну дії даного проекту.

Учасник може запитати доступ до *background* іншого учасника або до його *foreground*, якщо він це потрібно для проведення своєї роботи в рамках проекту, як це визначено в описі роботи в Додатку I ("технічний додаток"), до Грантової угоди ЄС.

Також права доступу може запитувати протягом всього терміну дії проекту навіть учасник, який вийшов з проекту до його закінчення.

Права доступу до *background* для реалізації проекту надаються на безоплатній основі, якщо інше не погоджено усіма учасниками перед підписанням Грантової угоди ЄС координатором. Якщо ж було обумовлено інше, бажано не залишати умови надання такого права доступу повністю відкритими, щоб уникнути у майбутньому непередбачених обставин. Рекомендується вирішити такі аспекти в угоді консорціуму. В якості альтернативи чи доповнення, вони можуть бути предметом спеціальних угод між зацікавленими учасниками, залежно від виконуваної роботи, що, у свою чергу може не залучати до відповідного підписання всіх учасників.

Права доступу на *foreground* для реалізації проекту (але не для використання!) повинні бути надані на безоплатній основі.

Права доступу з метою використання

Права доступу з метою використання (наприклад, у подальших наукових дослідженнях чи для експлуатації) може запитувати учасник лише тоді, коли він потребує їх для використання власного foreground в результаті роботи над проектом.

Права доступу з метою використання (наприклад, у подальших наукових дослідженнях чи для експлуатації) може запитувати учасник лише тоді, коли він потребує їх для використання свого власного *foreground*, який виникає в результаті роботи над проектом. У всіх інших ситуаціях потрібно жлмлівлятися про відповідні права доступу, хоча не існує жодних обов'язкових вимог щодо їх надання.

Права доступу з метою використання, як для *backgroundy* так і для *foreground*, можна надавати або безоплатних або на справедливих і розумних умовах, які повинні бути погоджені. Учасники також можуть вибрати поєднання двох варіантів (наприклад, безоплатне для подальших дослідницьких цілей і, як це часто буває, на справедливих і розумних умовах для інших цілей).

Для випадку РП7, умови для такого права доступу можуть бути узгоджені в будь-який час, що означає, що вибір між умовами без ліцензійних платежів чи на справедливих і розумних умовах не повинен бути зроблений обов'язково до підписання або приєднання до Грантової угоди. Однак, з юридичної точки зору надається перевага здійсненню такого вибору заздалегідь. Наприклад, деякі потенційні учасники можуть вийти з проекту до його початку, а не підпадати у ньому під згубні для себе умови (якщо терміни та умови будуть їм вважатися неприйнятними).

Знову ж таки, додаткові (чи більш сприятливі) права доступу можуть бути узгоджені між учасниками.

Учасники, які залишаються в проект до його закінчення можуть запросити такі права доступу, або їм може бути запропоновано надати такі права доступу (з метою використання), до 1 року після закінчення проекту;

якщо ж період інший – коротший чи триваліший – то його потрібно узгодити.

Так само, учасники, які залишають проект перед його закінченням, можуть запросити – або можна запросити у них – права доступу з метою використання протягом 1 року (якщо не обумовлено інше) після закінчення їхньої участі в проекті.

Слід зазначити, що про фактичну тривалість таких прав доступу зацікавлені учасники повинні домовитися (наприклад, її можна продовжити до закінчення терміну дії патенту) і вона може змінюватися між учасниками.

Права доступу для філій.

FP7 надає певні права доступу до філій юридичних осіб, зареєстрованих у державі-члені ЄС або асоційованій країні.

Будь-який філіал учасника на сьогодні користується правами доступу на *foreground* чи *background*, як інший учасник, якщо це необхідно даній філії для використання свого власного *foreground*.

Зверніть увагу, що існує спеціальне положення 12, яке, якщо його включити у грантову угоду, нівелює такі права доступу для вищезазначених компаній. Учасники теж можуть виключати такі права доступу для філій, включивши відповідну умову в Угоду консорціуму.

Існує загальний принцип, згідно із яким учасники можуть домовитися про більш сприятливі чи більш широкі права доступу. Наприклад, учасники можуть домовитися в Угоді консорціуму про права субліцензування на такі права доступу, або надати права доступу філіям, окрім згаданих вище. Також можуть бути передбачені й інші механізми.

Як було показано вище, запит про більш сприятливі чи більш широкі права доступу надаються із урахуванням обставин (наприклад, якщо вони можуть оптимізувати використання *foreground*, отриманий в рамках проекту), яким вже не можна незаконно відмовити. Однак, зрозуміло, що надання таких прав доступу може бути предметом для угоди, наприклад, Угоди консорціуму, на відповідних умовах, таких, як ліцензійні платежі або взаємні домовленості.

Граничні дослідницькі дії (проекти європейських дослідницьких центрів (ERC))

Непрямі дії по підтримці граничних дослідницьких проектів, які фінансуються у рамках Європейської Дослідницької Ради теж регулюються правилами для учасників. Однак, вони базуються не на ECGA а на окремій "грантовій угоді ERC". Хоча положення щодо інтелектуальної власності, які містяться у "грантовій угоді ERC", аналогічні закладеним у проектах FP7, існує тим не менше, ряд відмінностей, зокрема щодо прав доступу.

Програма дій Марі Кюрі (Програма «Люди»)

Права доступу для бенефіціарів (отримувачів гранту), передбачені у Додатку II до Грантової угоди програми дій Марі Кюрі, аналогічні викладеним у Додатку II Грантової угоди ЄС. У разі необхідності, додаток III Грантової угоди дій Марі Кюрі встановлює права доступу для зацікавлених дослідників для здійснення своєї діяльності. Спеціальні пункти статей 11 та 36 Грантової угоди по програмі дій Марі Кюрі аналогічні спеціальним пунктам 11 і 36 Грантової угоди ЄС.

Права доступу для Спільноти (специфічні для певних програм, пов'язаних із дослідженням космосу та екології)

У Грантовій угоді ЄС щодо проектів, які пов'язані із дослідженнями космосу та екології, може бути включений спеціальний пункт, який надає Спільноті певні права доступу на *foreground* (у випадку проектів, пов'язаних із дослідженнями космосу, також і на інформацію, спеціально придбану для проекту), в першу чергу для розвитку, впровадження і моніторингу політики Співтовариства в цих областях.

"Спільні дослідницькі одиниці" (JRUs) та інші треті сторони, пов'язані із бенефіціаром

JRU є структурою, яка не має статусу юридичної особи, створена двома або більше різними науково-дослідними організаціями, наприклад, з метою запуску спільної лабораторії. Типовим прикладом є французька структура "Unité Mixte de Recherche". Оскільки, JRUs не мають статусу юридичної особи вони не можуть брати участь у проектах FP (Рамкової програми). Однак, або один із індивідуальних членів JRUs, або кілька або всі вони можуть брати участь у проекті FP.

Якщо один з членів є учасником проекту РП7, він стає власником будь-якого утвореного *foreground*. Це може призвести до проблем, якщо внутрішні механізми, які регулюють JRUs, говорять, що будь-який результат, створений всередині JRUs буде у спільному володінні всіх членів JRUs. У цьому випадку, представник JRUs, який є учасником консорціуму РП, повинен виконувати договірні зобов'язання, особливо щодо надання прав доступу для інших учасників і щодо передачі *foreground* (насправді, знаходження *foreground* у спільній власності є однією із форм передачі).

Крім того, інші учасники якомога швидше повинні бути поінформовані про те, що один із учасників є членом JRUs і можна, при необхідності, внести відповідні механізми в Угоду консорціуму.

Однак, у випадку, коли член JRUs бере участь у проекті 7РП і має намір використовувати ресурси іншого(их) члена(ів), у Грантову угоду ЄС вводиться спеціальне положення, із зазначенням інших членів JRUs, а також роботи, які вони можуть виконати для проекту, зазначені у технічному додатку (Додаток I до Грантової угоди). Те ж положення вводиться по відношенню до інших третіх осіб, пов'язаних з

бенефіціарами, наприклад, у випадку Європейських Економічних Груп Інтересів або філій бенефіціарів. Пропозиція включає в себе положення, згідно якого бенефіціар зберігає всю свою відповідальність перед Європейським Співтовариством та іншими бенефіціарами для третіх осіб, пов'язаних з ним і що він повинен забезпечити дотримання третіми сторонами положень Грантової угоди ЄС.

2.4. Правомірність витрат на права інтелектуальної власності

Захист ПІВ, розповсюдження і дії управління – випадок "інших дій" проекту РП7. Відповідно, фінансовий вклад Співтовариства може досягнути максимуму 100 % загальної вартості (прямі + непрямі) цих дій, які підлягають виконуваним критеріям наступності. Зокрема вони, напевно, використовувались *"з єдиною метою досягнути цілей побічної дії і її очікуваних результатів, в манері, сумісній з принципами економіки, ефективності та дієвості"*.

Очевидно, що затрати, пов'язані з патентами (чи іншими ПІВ), що стосуються результатів, отриманих за межами проекту (наприклад, паралельно з цим, чи після його закінчення, чи перед його початком), не мали б права на фінансування Співтовариством.

Відносно ліцензування ліцензійних платежів наступні принципи повинні використовуватися як керівні принципи, хоча виключення можливі в залежності від конкретного випадку:

- *Ліцензійні платежі, які будуть заплачені третій особі (тобто не учаснику):*

В принципі, такі оплати ліцензійних платежів (і з розширенням будь-які авансові платежі, і т.д.) можна розглядати як ті, що мають право, якщо інші відповідні умови дотримуються (необхідні для виконання проекту, і т.д.). На цій основі наступність могла б бути обмежена в певних випадках, наприклад відносно оплати ліцензійного платежу виняткової ліцензії, якщо не продемонстровано, що винятковість (і більш високі оплати ліцензійного платежу, які, напевно, будуть зв'язані з цим) абсолютно необхідна для виконання проекту. Відносно ліцензійних угод, які вже були в силі перед початком проекту, як правило тільки фракцію відповідних оплат ліцензії треба вважати дійсною, оскільки ліцензія була напевно взята з інших причин, ніж участь в РП7.

- *Ліцензійні платежі, які будуть заплачені за права доступу, які надані іншими учасниками:*

В принципі, такі оплати ліцензійного платежу (що виникли під час проекту) можна вважати дійсними, якщо вони стосуються прав доступу, наданих перед початком проекту, що належить до останнього речення

попереднього параграфу (часткова наступність), у коментарях вище того, що пов'язані з винятковістю, і до основних критеріїв. Для прав доступу, наданих після початку проекту, наступність буде оцінена на індивідуальній основі.

Ліцензування ліцензійних платежів, отриманих учасником, так само як і будь-який інший дохід, що випливає із використання *foreground*, *не* вважається квитанцією проекту.

2.5. Інші суміжні види діяльності

Положення, що стосуються власності, захисту і прав доступу, є тільки однією частиною більш широкого комплексу заходів, спрямованих на заохочення фактичного використання результатів проектів. До інших прикладів таких заходів відносяться:

- дослідження соціально-економічних аспектів: оцінка очікуваних соціально-економічних наслідків *foreground* і породжених технологій, а також аналіз факторів, які можуть вплинути на їх експлуатацію (наприклад, стандартизація, етичні та нормативні аспекти, і т.д.);
- діяльність з пропаганди використання результатів: розробка плану з використання і поширення створеного *foreground*, техніко-економічне обґрунтування створення додаткових доходів, і т.д., прийняття заходів щодо сприяння якнайшвидшому і широкому застосуванню сучасних технологій. Заходи "натяжного пристосування" ("Take-up") включають оцінку, судовий розгляд та перевірку перспективних, але ще не створених технологій та рішень, і більш легкий доступ до передових методів й їх передача для оперативного використання і експлуатації технологій. Зокрема очікується, що вони повинні призначатися для МСП.

2.6. План використання та поширення *foreground*

Сприяння використанню та поширенню результатів проекту є однією з ключових цілей РП7, як зазначено в Додатку I Постанова про РП7 (Постанова 1982/2006/ЕС⁴³) і більш детально у Додатку I Постанова про Конкретну програму "Співробітництво" (Постанова 2006/971/ЕС⁴⁴).

ПІВ та пов'язані з ними питання мають бути розглянуті при підготовці пропозиції, оскільки Правила Учасі заявляють, що одним з критеріїв оцінки у Співпраці та Потенціалу програм належить до "*потенційного вплив шляхом розробки, поширення та використання результатів проекту*". Таким чином, включення відповідного плану для використання та розповсюдження буде сприяти отриманню позитивної оцінки пропозиції.

Після позитивної оцінки пропозиції і після завершення стадії переговорів, узгодження плану на використання і поширення сформує сегмент Частини В Додатку I Грантової угоди ЄС (так званого "Технічного Додатку"). Цей план повинен описувати відповідні заходи для забезпечення оптимального розповсюдження та використання/експлуатації результатів проекту, в тому числі управління правами інтелектуальної власності. Жодні положення Додатка II не повинні повторюватися в плані використання та розповсюдження і будь-які умови, згадані в цьому плані, не повинні конфліктувати з цими положеннями (Додаток II превалює над Додатком I). Для ясності і послідовності, питання, пов'язані з ППВ, бажано вирішувати згруповано в розділі плану використання та поширення або в спеціальному пакеті роботи, щоб уникати протиріч і непотрібних повторень у інших пакетах роботи Додатка I.

Грантова угода вимагає подання до Комісії звіту про план використання і поширення *foreground* в кінці проекту (ст. II.4.2.b з ГУЄС), який повинен містити інформацію про виконану роботу і очікуване використання результатів проекту, досить докладні для Комісії, щоб дозволити вивчити останній і проводити будь-які пов'язані перевірки. Будь-яка технічна перевірка, яка може бути розпочата в будь-який час і до п'яти років після завершення проекту, може оцінити також план учасників для використання та розповсюдження *foreground*.

Якщо Комісія відмовляє у затвердженні (переглянутого) звіту, або вважає, що використання потенціалу результатів зменшено значною мірою, вона може припинити проект.

ПАТЕНТУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАТЕНТ

3.1. Доцільність закордонного патентування

Закордонне патентування засвідчує пріоритет розробки та високий рівень науково-технічної ідеї того чи іншого об'єкта промислової власності.

Нарівні з позитивними характеристиками закордонного патентування цей процес має і певні негативні наслідки. Будь-яке патентування, у тому числі і в іноземній державі, вимагає подання в заявочних матеріалах такого повного опису сутності об'єкта промислової власності, що дозволяє фахівцю ним скористатися. Це найбільш уразливе місце патентної охорони об'єктів промислової власності. Повний опис сутності об'єкта промислової власності дає можливість будь-якій особі використати запатентований об'єкт без дозволу патентовласника і без виплати належної винагороди. Безперечно, таке використання можливе поза межами чинності патенту. Наприклад, фахівець якоїсь країни ретельно ознайомився з тим чи іншим об'єктом промислової власності, запатентованими в іншій країні. На ознайомлення з патентним описом того чи іншого об'єкта має право будь-яка особа. Цього достатньо фахівцеві для використання цього самого об'єкта, але вже у межах своєї країни, поки він там не запатентований.

Одним із засобів захисту від неправомірного запозичення чи просто використання даного об'єкта третіми особами стало ноу-хау. В описі заявочних матеріалів сутність того чи іншого об'єкта може розкриватися не повністю, що не дає можливості використати цей об'єкт з повною ефективністю. Ноу-хау потім додається до ліцензійного договору за додаткову винагороду.

Широке застосування ноу-хау все ж не забезпечує повної охорони запатентованого об'єкта промислової власності від неправомірного використання. Тому багато європейських країн пішли іншим шляхом — вони створили спільний патент, що має чинність на території тих країн, які погодилися на такий спільний патент.

Отже, закордонне патентування доцільне лише за наявності економічних чи інших чинників, що зумовлюють його потребу.

Закордонне патентування будь-якого об'єкта промислової власності доцільне тоді, коли є повна впевненість у тому, що на запатентований об'єкт буде попит у країні патентування. Тому перед патентуванням того чи іншого об'єкта необхідно ретельно вивчити кон'юнктуру ринку в країні патентування. Повинна бути повна впевненість у тому, що об'єкт чи виріб, заснований на ньому, будуть мати попит у країні патентування. Якщо такої впевненості немає, то патентування в цій країні недоцільне.

3.2. Європейська патентна конвенція

Суть і призначення.

Патент – це правовий документ, який надає його володільцю право перешкоджати комерційному використанню винаходу третіми особами без дозволу. ЄПК було встановлено єдину європейську процедуру видачі патентів на базі єдиної заявки і створено уніфікований комплекс норм матеріального патентного права, метою якого є забезпечення більш простої, більш дешевої і більш сильної охорони винаходів у договірних державах.

Договірні держави Європейської патентної конвенції: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, колишня Югославська республіка Македонія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан Маріно, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська республіка, Швейцарія, Швеція.

У кожній договірній державі, стосовно якої видається європейський патент, він надає своєму володільцю такі самі права, які були б надані національним патентом, виданим у тій державі. Якщо об'єктом патенту є спосіб, охорона поширюється і на продукти, отримані безпосередньо цим способом. Будь-яке порушення європейського патенту вирішується відповідно до національного законодавства (проте див. пункт 9).

Опублікована європейська патентна заявка забезпечує тимчасову охорону, яка є не меншою ніж та, що надається договірною державою для опублікованої національної заявки, і повинна включати принаймні право на розумну компенсацію у випадку порушення прав.

Стандартний строк дії європейського патенту становить двадцять років з дати подання заявки. За умови, що річний збір сплачений належним чином, більшість патентів, які діють у договірних державах ЄПК, залишаються чинними протягом максимального строку.

Строк дії патенту може бути подовжений або патент наданий на довший строк. Ця можливість передбачена переважно для патентів на медикаменти або засоби захисту рослин, для яких адміністративна процедура отримання дозволу триває так довго, що строк корисної дії патенту зменшується.

Європейські патенти можуть також бути чинними в деяких країнах, які не приєдналися до ЄПК (країни, на які поширюється дія ЄПК). У даний час це застосовується до Албанії, Боснії і Герцеговини та Сербії.

3.3. Європейська патентна конвенція і міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності

У кожен із країн, в якій заявник побажає одержати правову охорону свого об'єкта, повинна подаватися заявка мовою цієї країни, сплачені встановлені мита і збори і т. ін. Істотно підвищуються фінансові витрати на патентування, подовжується тривалість патентування, виникає ряд труднощів, пов'язаних з патентуванням.

Для спрощення процедури було прийнято Договір про патентну кооперацію або РСТ. Договір набрав чинності з 1 червня 1978 р. На сьогоднішній день цей Договір об'єднує 141 країну світу. Україна також підписала цей Договір. Головною метою Договору є спрощення і полегшення способів звертання заявників до кількох країн про патентну охорону винаходів.

Договір про патентну кооперацію (РСТ) є угодою про міжнародне співробітництво у сфері патентування в кількох країнах одночасно. Його вважають чи не найбільшим досягненням у сфері патентної охорони винаходів після Паризької конвенції. Проте він стосується лише процедури патентування – подання заявки, патентного пошуку та проведення експертизи заявки, а також поширення технічної інформації, що міститься в заявках.

Зазначений Договір не передбачає видачі міжнародних патентів. Заявка, що подається за процедурою Договору про патентну кооперацію, називається міжнародною заявкою. Вона подається до національного патентного відомства, в Україні. Проте Договір передбачає можливість подання міжнародної заявки безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

Міжнародна заявка має відповідати певним встановленим стандартам. За підготовку і подання міжнародної заявки встановлений єдиний збір, що сплачується в єдиній валюті і до одного відомства (одержуюче відомство). Зазначений збір складається із збору за пересилання – для покриття витрат одержуючого відомства; збору за пошук – для покриття витрат міжнародного пошукового органу; міжнародного збору для покриття витрат Міжнародного бюро.

Міжнародний пошук за заявкою завершується звітом, що передається заявникові протягом чотирьох-п'яти місяців від дати подання міжнародної заявки. Відомості про технічний рівень у сфері, про яку йдеться в міжнародній заявці, надає можливість заявникові правильно оцінити свої шанси на одержання патенту в країнах, у яких заявник бажає одержати правову охорону на свій винахід. Високий кваліфікаційний рівень міжнародного пошуку дає можливість заявникові уникнути безпідставного оспорування виданого на його підставі патенту.

Міжнародний пошук за заявкою дозволяє заявникові вирішити питання про доцільність патентування свого об'єкта чи продовжити

пошуки більш раціонального вирішення технічної проблеми, заявленої як винахід.

Договір про патентну кооперацію містить також положення про надання допомоги національним патентним відомствам щодо обробки заявок і видання національних патентів.

Якщо на підставі міжнародного пошуку та результатів міжнародної попередньої експертизи заявник зробить висновок про недоцільність домагатися видачі патенту на заявлену пропозицію, він може відізнати свою міжнародну заявку або не вживати ніяких дій взагалі. У такому разі міжнародна заявка втрачає дію національної заявки і процедура автоматично припиняється. За таких обставин заявник уникає зайвих витрат коштів.

Незручність закордонного патентування проявляється особливо яскраво у разі патентування одного і того самого об'єкта промислової власності у кількох країнах відразу. Тому фахівці патентного права давно уже прагнули створити патент, виданий в одній державі, який мав би чинність у кількох державах.

ЄПК є спеціальною угодою в розумінні Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Це, зокрема, означає, що положення Паризької конвенції щодо заявлення пріоритету і принципу національного режиму також застосовуються в європейській процедурі і до європейських заявок.

Оскільки майже усі договірні держави ЄПК є членами СОТ, відповідні положення Угоди ТРІПС (Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності) застосовуються у переглянутій ЄПК.

Крім того, ЄПК є регіональним патентним договором. Це означає, що європейські патенти можуть видаватись на базі міжнародної заявки, поданої за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ).

ЄПК також створює підґрунтя для планованої Директиви ЄС щодо патенту Співтовариства, призначеної, зокрема, забезпечити однакову дію європейських патентів, виданих ЄПВ, на території Співтовариства (патентів Співтовариства) і створити централізований патентний суд Співтовариства. Проте, Директива щодо патенту Співтовариства ще не набула чинності. Те саме стосується Угоди щодо судових справ за патентами (European Patent Litigation Agreement, EPLA), метою якої є встановлення єдиної системи ведення судових справ для європейських патентів. Детальна інформація стосовно цих ініціатив наявна на веб-сайті ЄПВ за адресою www.epo.org.

3.4. Вибір процедури: національна, європейська або міжнародна

Європейська процедура не замінює національні процедури видачі патентів. Отже, бажаючи одержати патентну охорону в одній або кількох договірних державах ЄПК, заявник може дотримуватись національної процедури в кожній державі, в якій бажає одержати охорону, або застосувати європейську процедуру, яка шляхом єдиної процедури надає охорону в усіх договірних державах, які він зазначив.

Якщо заявник має намір отримати європейський патент, то може розглянути ще одну альтернативу між прямою європейською процедурою і процедурою Європейського патенту – РСТ. У випадку прямої європейської процедури, уся процедура видачі європейського патенту регулюється лише ЄПК; у випадку процедури РСТ, перша фаза процедури видачі (міжнародна фаза) підпадає під РСТ, у той час як регіональна фаза в ЄПВ як зазначеному чи вибраному Відомстві регулюється, головним чином, ЄПК.

Патентування об'єктів промислової власності в зарубіжних країнах є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і юридичними особами України. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, існує дозвільний порядок закордонного патентування.

Для подання заявки на одержання охоронного документа на об'єкт патентування в орган іноземної держави, у тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку до національного патентного відомства і повідомити про наміри здійснити таке патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження такого наміру, повідомлення про заборону закордонного патентування даного об'єкта не надійде, заявник має право подати заявку до патентного органу іноземної держави.

Тобто, **винахід**, який передбачається запатентувати за кордоном, **спочатку повинен бути запатентованим в Україні**, а всі матеріали про закордонне патентування в обов'язковому порядку проходять через Державний департамент інтелектуальної власності України.

Правові чинники.

Європейський патент видається після експертизи, призначеної для того, щоб встановити, чи європейська патентна заявка і винахід, якого вона стосується, відповідають вимогам ЄПК щодо патентоспроможності.

Ці вимоги є підставою не лише для видачі європейського патенту, але й для оцінки його чинності національними судами. Крім того, згідно з ЄПК, обсяг правової охорони, наданої європейським патентом, визначається однаково для всіх договірних держав.

Процедура експертизи проводиться підрозділами ЄПВ першої інстанції (Відділом приймання та експертними підрозділами); якщо вони приймають рішення проти заявки, можна подати апеляцію до апеляційної

ради ЄПВ. З моменту видачі європейського патенту триває дев'ятимісячний період, коли треті особи мають право подавати обґрунтоване сповіщення про заперечення; і після закінчення розгляду заперечення, що слідує за поданням цього сповіщення, патент або залишається таким, як його видано, або зміненим, або він анулюється. Рішення, прийняте в ході розгляду заперечення, також може бути оскарженим.

Після одержання власного патенту автор сам може подати клопотання про його обмеження або анулювання.

Європейські патенти мають однаковий текст і однаковий обсяг охорони для всіх зазначених договірних держав і дають високу презумпцію чинності.

Патентне законодавство договірних держав значною мірою гармонізоване з ЄПК стосовно вимог патентоспроможності. Проте, оскільки процедури видачі залишаються різними і проводяться паралельно кількома відомствами, результатом національної процедури, як правило, є національні права з різним обсягом охорони.

Економічні чинники.

Збір за розгляд у європейській процедурі видачі є диференційованим, тому на кожній стадії процедури є додаткова можливість вирішити, чи зацікавленість в отриманні патентної охорони ще залишається достатньою для того, щоб виправдати сплату наступного збору.

Зокрема, розділення пошуку та експертизи по суті дає можливість прийняти рішення у світлі звіту про європейський пошук, чи варто подавати клопотання про проведення експертизи по суті.

Збір за європейський пошук повертається повністю або частково, якщо звіт про європейський пошук може ґрунтуватись на більш ранньому звіті про пошук, уже підготовленому ЄПВ за національною, європейською або міжнародною заявкою, пріоритет якої заявляється. Щоб скористатись цією можливістю, слід додати копію більш раннього звіту про пошук під час подання європейської патентної заявки.

Враховуючи збори та мита, стягнені за європейську процедуру видачі, витрати на представництво одним агентом і вартість проведення процедур однією мовою, європейський патент як правило коштує приблизно стільки, скільки коштують три або чотири національних патенти.

Європейська процедура здійснюється однією з трьох офіційних мов ЄПВ (**англійською, французькою, німецькою**), а саме мовою, якою подається заявка або її переклад. Крім того, якщо заявник є мешканцем договірної держави, мова якої не є однією з офіційних мов ЄПВ, він користується деякими перевагами щодо мов і зборів та мит, якщо заявка складена офіційною мовою даної договірної держави.

Проте, на останній фазі процедури видачі європейського патенту, від заявника вимагається подання низки перекладів. Деякі з договірних держав вимагають, щоб подавати переклад опису до європейського патенту однією з їхніх офіційних мов, якщо вони відрізняються від мови процедури, для того щоб європейський патент набрав там чинності. Додаткова інформація подається на веб-сайті ЄПВ www.epo.org.

3.5. Процедура подання і розгляду заявки на Європейський патент

Процедура видачі європейського патенту триває приблизно від **трьох до п'яти років з дати подання заявки**. Вона розбивається на дві основні стадії. Перша включає формальну експертизу, підготовку звіту про пошук та складання висновку щодо того, чи відповідають заявка та винахід, на який вона подана, вимогам ЄПК. Друга включає експертизу по суті.

На першій з цих стадій немає потреби у активній участі заявника, якщо Відділ приймання не виявить формальних недоліків. Проте, на другій стадії - експертизи по суті – заявка призначається експертному підрозділу, який як правило, спілкується із заявником чи його представником, перш ніж прийняти рішення про видачу патенту або відхилення заявки.

Належна підготовка патентної заявки і всіх процедурних етапів у ЄПВ є важливим фактором у гарантуванні того, щоб процедура експертизи проходила швидко і задовільно.

Поширення дії європейських патентів на держави, які не є членами ЄПК.

Європейська патентна організація підписала угоди про співробітництво і поширення дії європейського патенту з низкою держав, які не є членами ЄПК.

Заявник на видачу європейського патенту має простий і економічно ефективний спосіб одержання патентної охорони в таких країнах. Якщо він подає клопотання про поширення і сплачує мито (мита) за поширення вчасно, він може мати європейські патентні заявки (пряме і Євро-РСТ подання) і патенти, поширені на ці країни, де вони матимуть в принципі таку саму дію як національні заявки і таку саму охорону як патенти, які ЄПВ видає для договірних держав ЄПК.

Система поширення значною мірою подібна до системи ЄПК, яка функціонує в договірних державах. Наприклад, термін сплати мита за поширення триває стільки ж, скільки і період сплати мита за зазначення. Однак система поширення ґрунтується не на прямому застосуванні ЄПК, а лише на національному законодавстві, створеному на базі ЄПК. Внаслідок

цього вона підпадає під національні норми стосовно поширення тієї країни, якої це стосується.

Вимоги до заявки.

Важливим фактором для українських заявників є принципова подібність вимог, які ставляться до оформлення заявки на Європейський патент (особливо, положень, які регулюють структуру опису і формули винаходу) до оформлення заявки на отримання патенту України.

Патентоспроможність.

Європейські патенти видаються на винаходи, що є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними. Винахід може належати до будь-якої галузі техніки.

Щодо поняття «винахід», ЄПК надає невичерпний перелік об'єктів та дій, які не можуть вважатись винаходами, тобто є такими, що безумовно виключені з переліку патентоспроможних об'єктів.

Зокрема, слід звернути увагу на такі чотири галузі:

1. **Комп'ютерні програми**, які не вважаються винаходами, якщо вони заявлені як такі. Проте, комп'ютерна програма не виключається з патентоспроможності, якщо, при виконанні на комп'ютері, вона створює додатковий технічний ефект, що виходить за межі «нормальної» фізичної взаємодії між програмою (програмним засобом) та комп'ютером (технічним засобом). Прикладом додаткового технічного ефекту є ситуація, коли програма слугує для управління технічним процесом або керує роботою технічного пристрою. Такий ефект може давати внутрішнє функціонування комп'ютера як такого під впливом програми.

Якщо сама комп'ютерна програма не виключена, не важливо, чи заявляється програма як така, як носій даних, що містить програму, або як спосіб чи складова комп'ютерної системи.

2. **Способи лікування** тіла людини або тварини **хірургічним або терапевтичним шляхом** та **діагностичні способи**, що застосовуються до тіла людини або тварини. Такі винаходи виключені з переліку патентоспроможних об'єктів. Виключення з переліку патентоспроможних об'єктів не стосується продуктів, речовин та композицій для використання в таких способах, наприклад, медикаментів і хірургічних інструментів. Речовини і композиції насправді виділяються в ЄПК для спеціального розгляду стосовно умови новизни: навіть відома речовина або композиція може бути запатентованою для подальшого медичного або ветеринарного використання за умови, що таке використання є новим і має винахідницький рівень.

Цей виняток не виключає патентоспроможності інших способів лікування живих людських істот і тварин; оброблення тканин організму після того, як вони вилучені з тіла людини або тварини, та діагностичні

способи, що застосовуються до таких тканин, є патентоспроможними за умови, що тканини не будуть повернуті до того самого тіла.

3. **Сорти рослин та породи тварин**, а також по суті біологічні процеси для продукування рослин та тварин, які **безумовно виключені** з переліку патентоспроможних об'єктів.

Стосовно сортів рослин у більшості договірних країн і згідно із законодавством ЄС наявна окрема форма захисту.

Процес для продукування рослин або тварин є по суті біологічним, якщо він повністю базується на природних явищах, таких як схрещування або селекція.

Виключення не застосовується до мікробіологічних процесів або продуктів, одержаних за допомогою цих процесів. Взагалі, біотехнологічні винаходи є також патентоспроможними, якщо вони стосуються біологічного матеріалу, що виділяється з його природного середовища або одержаний шляхом технічного процесу, навіть якщо він раніше зустрічався у природі.

4. Об'єкти, комерційне використання яких може суперечити нормам **суспільного порядку або моралі**. Зокрема, патенти не видаються на способи клонування людських істот, способи модифікації генетичної ідентичності людських істот через зародкові лінії, використання людських ембріонів у промислових або комерційних цілях, або способи модифікації генетичної ідентичності тварин, які можуть спричиняти їм страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварини, а також тварин, які є результатом реалізації таких способів.

Новизна.

Винахід вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Визначення рівня техніки в ЄПК відображує принцип абсолютної новизни: рівень техніки включає все, що стало доступним для громадськості будь-де у світі шляхом письмового або усного опису, шляхом використання або у будь-який інший спосіб, до дати подання або пріоритету. Проте, новизну порочить лише те, що чітко розкривається для спеціаліста в даній галузі в **одному** джерелі рівня техніки, наприклад, у патентній заявці, опублікованій раніше дати пріоритету.

Можливе більш раннє розкриття винаходу, якщо воно відбулося не раніше ніж за **шість місяців** до подання європейської патентної заявки. Будь-яке розкриття винаходу до дати подання може протиставлятися заявникові як таке, що утворює частину рівня техніки, навіть якщо заявник сам був ініціатором розкриття.

Складання і подання європейської патентної заявки.

Європейська патентна заявка може подаватись будь-якою фізичною або юридичною особою, або будь-якою особою, що прирівнюється до

юридичної особи, незалежно від громадянства і місця проживання або місця розташування підприємства.

Європейська патентна заявка може також бути поданою кількома співзаявниками або двома чи більше заявниками, які зазначають різні договірні держави; якщо для різних договірних держав заявники різні, вони вважаються співзаявниками для цілей діловодства в ЄПВ.

Коли подається європейська патентна заявка, вважається, що в ній зазначені всі договірні держави, для яких ЄПК уже набула чинності на дату подання заявки.

Навіть якщо усі договірні держави вважаються зазначеними під час подання заявки, пізніше заявник повинен підтвердити зазначення, сплативши відповідне мито за зазначення всіх договірних держав, якщо він не відкликав явно окремі зазначення.

Що стосується держав, на які поширюється дія ЄПК, усі вони вважаються зазначеними в бланку заяви про видачу патенту, але для цього потрібно підтвердити запит на поширення дії європейського патенту, сплативши мито за поширення для кожної держави, на територію якої заявник має намір поширити охорону винаходу.

Офіційними мовами ЄПВ є англійська, французька і німецька.

Якщо заявник подає свою європейську патентну заявку будь-якою іншою мовою, йому необхідно здійснити переклад однією із офіційних мов ЄПВ упродовж двох місяців від дати подання заявки. Якщо переклад не був поданий вчасно, йому надсилається повідомлення із пропозицією подати переклад упродовж двох місяців з дати отримання цього повідомлення. Якщо переклад не буде подано упродовж часу, зазначеного у повідомленні, заявка вважатиметься відкликаною.

Мова, якою подається заявка (або переклад, якщо заявка не була подана англійською, французькою або німецькою мовою), стає мовою діловодства за заявкою, і будь-які зміни, що вносяться до заявки або європейського патенту, повинні здійснюватись цією мовою. Проте, під час письмового діловодства будь-яка сторона може використовувати будь-яку з офіційних мов ЄПВ.

Документи, з яких складається європейська патентна заявка.

Європейська патентна заявка складається із:

- **заяви** про видачу європейського патенту,
- **опису** винаходу,
- **одного або більше пунктів формули,**
- **будь-яких креслень,** на які посилаються в описі або формулі винаходу,
- **реферату.**

Заява про видачу патенту повинна подаватись на бланку, встановленому ЄПВ (Форма ЄПВ 1001), який разом з пояснювальними

примітками можна одержати безкоштовно в ЄПВ та в національних відомствах промислової власності. Бланк також можна завантажити з веб-сайта ЄПВ або сформувавши за допомогою програмного засобу для електронного подання Online Filing, який також можна одержати безкоштовно від ЄПВ (www.epo.org).

Представництво.

Якщо місце проживання заявника (заявників) або місце розташування основного підприємства знаходиться в договірній державі, він може діяти від свого імені під час діловодства.

Якщо ні місце проживання заявника, ні місце розташування основного підприємства не знаходиться в договірній державі, слід призначити представника і діяти через нього під час усіх процедур в ЄПВ, крім подання європейської патентної заявки та сплати мита.

Представництво в ЄПВ може здійснюватися лише професійними представниками, які є в списку, що ведеться ЄПВ, або практикуючими юристами, які мають право діяти перед ЄПВ. В режимі онлайн можна переглянути базу даних професійних представників на веб-сайті ЄПВ (www.epo.org). Також можна замовити довідник професійних представників у ЄПВ (Відень), сплативши адміністративний збір.

Якщо місце проживання заявника або місце розташування основного підприємства знаходиться в договірній державі, то представляти заявку можуть службовці підприємства, які можуть не бути професійними представниками.

Якщо заявка подається більше ніж однією особою, заява про видачу патенту має зазначати одну з них або професійного представника як спільного представника. В іншому випадку заявник, зазначений першим у заяві про видачу патенту, вважатиметься спільним представником.

Формула винаходу.

Як і в патенті України, обсяг правової охорони Європейського патенту визначається формулою винаходу.

Формула винаходу повинна визначати об'єкт, щодо якого є намір одержати охорону, виходячи з технічних ознак винаходу. Вони мають бути чіткими та стислими і ґрунтуватися на описі.

Де доцільно, пункти формули винаходу мають складатися з двох частин – обмежувальної і відмітної. У першому пункті формули і в усіх інших незалежних пунктах обмежувальна частина має зазначати об'єкт винаходу і технічні ознаки, які необхідні для його визначення, але які у поєднанні утворюють частину рівня техніки. Відмітна частина має визначати технічні ознаки, щодо яких, у поєднанні з ознаками обмежувальної частини, є намір одержати охорону.

У «незалежному» пункті мають бути викладені всі суттєві ознаки винаходу.

Європейська патентна заявка не може містити більше одного незалежного пункту тієї самої категорії (наприклад, продукт і/або процес),.

Кожний незалежний пункт може супроводжуватись одним або кількома «залежними» пунктами, які стосуються конкретних варіантів здійснення винаходу.

Залежні пункти мають включати всі ознаки пункту, якого вони стосуються. Вони мають містити, якщо можливо, на початку посилання на цей інший пункт, який також може бути залежним, а потім визначати додаткові ознаки, щодо яких є намір одержати охорону.

Наскільки це можливо, всі залежні пункти, які посилаються на один або більше попередніх пунктів, повинні бути згруповані разом у найбільш прийнятний спосіб.

Формула винаходу має бути лаконічною (вимога, що застосовується як до формули в цілому, так і до кожного окремого пункту), заявник повинен забезпечити розумну кількість пунктів формули винаходу, враховуючи характер винаходу, для якого бажає одержати охорону. Тобто, слід уникати зайвого повторення, що є результатом використання незалежних пунктів тієї самої категорії або збільшення кількості залежних пунктів.

Крім того, слід уникати будь-яких невідповідностей між описом і формулою винаходу.

Галузь, яка визначається формулою винаходу, має бути настільки точною, наскільки дозволяє винахід.

Також, не є прийнятними посилання на опис або креслення, особливо у формі «як описано в частині... опису» або «як проілюстровано на фігурі ... креслень», якщо вони не є абсолютно необхідними.

Проте, в європейській патентній заявці, яка містить креслення, значки посилання, що пов'язують формулу винаходу з кресленнями, мають бути розміщені у дужках після технічних ознак, зазначених у формулі винаходу, якщо це полегшує розуміння формули винаходу. Вони не повинні тлумачитися як такі, що обмежують формулу винаходу.

Унітарний характер європейських патентних заявок і патентів.

Європейські патентні заявки і європейські патенти мають унітарний характер, який означає, що текст і будь-які креслення є однаковими для всіх зазначених договірних держав.

Подання європейських патентних заявок.

Європейські патентні заявки подаються:

(а) до ЄПВ в Мюнхені, його відділення в Гаазі або його філіалу в Берліні, але не до його філіалу у Відні

(b) до центрального відомства промислової власності або іншої компетентної установи договірної держави, якщо законодавство цієї держави це дозволяє або встановлює.

Проте виділені заявки мають подаватись безпосередньо до ЄПВ.

Рекомендується подавати європейські патентні заявки **в режимі онлайн** або на електронних носіях даних з використанням програмного засобу, розробленого ЄПВ (Online Filing software; www.epo.org).

Датою подання, яка присвоюється заявкам, поданим безпосередньо до ЄПВ, є дата, коли вони передані особисто або вкладені до однієї з автоматизованих поштових скриньок ЄПВ.

Датою подання, яка присвоюється заявкам, надісланим до ЄПВ поштою та поданим в електронному вигляді або факсом, є дата, на яку вони одержані ЄПВ.

Установа, до якої подається заявка, невідкладно підтверджує одержання, надсилаючи сторінку 8 заяви про видачу патенту, на якій вона зазначає дату одержання документів заявки і номер заявки.

Збори та мита.

Стосовно європейської патентної заявки сплачуються такі види зборів та мит:

(а) збір за подання та будь-який додатковий збір за 36-ту та кожен наступну сторінку заявки

(b) збір за пошук

(c) збір за 16-ий та кожний наступний пункт формули (де доречно),

(d) мито за зазначення

(e) мито за поширення (за необхідності) (одне стосовно кожної держави поширення)

(f) збір за проведення експертизи

(e) мито за продовження чинності за третій і кожний наступний рік

Після подання заявки потрібно сплатити збір за подання і збір за пошук (а також збір за будь-які додаткові пункти формули, якщо формула винаходу була подана разом із заявкою) протягом одного місяця з дати подання заявки.

Мито за зазначення (і будь-яке мито за поширення) потрібно сплатити протягом шести місяців від дати, на яку Європейський патентний бюлетень повідомляє про публікацію звіту про європейський пошук.

Збір за проведення експертизи сплачується протягом того самого періоду.

Загальний перелік строків, важливих для подання європейської патентної заявки, у тому числі строки сплати зборів та мит, міститься на веб-сайті ЄПВ за адресою www.epo.org.

Якщо заявник вчасно не сплатить зборів за подання і за пошук, його європейська патентна заявка вважатиметься відкликаною.

Якщо заявник вчасно не сплатить мито за зазначення договірних держав, заявка вважається відкликаною. Якщо заявник вчасно не сплатить

мито за поширення дії патенту, клопотання про поширення дії патенту на цю державу вважається відкликаним.

За європейські патентні заявки обсягом понад 35 сторінок сплачується додатковий збір. Розмір додаткового збору залежить від кількості сторінок понад 35 і розраховується базуючись на кількості сторінок опису, формули винаходу, будь-яких креслень та однієї сторінки для реферата тією мовою, якою подано заявку. Застосовується знижка стосовно мови. Сторінки бланка заяви про видачу патенту (Форма 1001 ЄПВ) не враховуються, також не враховуються сторінки переліку послідовностей. Додатковий збір сплачується протягом одного місяця від дати подання заявки. Якщо заявка подається без формули винаходу або шляхом посилання на раніше подану заявку, додатковий збір сплачується протягом одного місяця від дати подання першого комплекту пунктів формули або засвідченої копії.

Розміри зборів та мит, способи сплати і дійсні дати сплати визначаються Правилами, що стосуються зборів та мит (RFees, Rules relating to Fees) і заходами, запровадженими Президентом ЄПВ, що вводять у дію певні положення цих Правил.

Правила щодо сплати зборів та мит публікуються в кожному випуску Офіційного бюлетеня ЄПВ та на веб-сайті ЄПВ www.epo.org.

Збір (мито), призначений до сплати в ЄПВ, слід сплачувати у євро.

Загальний огляд.

Процедура видачі європейського патенту є процедурою експертизи, яка починається з формальної експертизи і обов'язкового пошуку.

Перша стадія закінчується публікацією європейської патентної заявки і звіту про пошук.

Після цього за клопотанням заявника починається друга стадія, кваліфікаційна експертиза.

Після видачі патенту може бути процедура заперечення або, на прохання власника патенту, процедура обмеження або анулювання.

Перша стадія процедури включає перевірку після подання заявки, формальну експертизу, складання звіту про європейський пошук і попереднього висновку про патентоспроможність винаходу та публікацію заявки і звіту про пошук. Відповідальність за цю стадію покладається на Відділ приймання та пошуковий підрозділ.

Друга стадія включає кваліфікаційну експертизу і видачу патенту. Експертні підрозділи складаються з трьох компетентних у галузі техніки експертів і, за необхідності, можуть бути розширені за рахунок експерта, компетентного в галузі права. До прийняття рішення за заявкою проведення експертизи, як правило, доручається одному з компетентних у галузі техніки експертів. Цей експерт відповідає за підготовку необхідних

повідомлень і за обговорення із заявником заявки шляхом листування, особисто або телефоном.

Якщо усні процедури за заявкою проводяться за клопотанням заявника або (у виняткових випадках) з ініціативи Відомства, вони проводяться експертним підрозділом у повному складі. Остаточне рішення про видачу патенту або відхилення заявки також приймається експертним підрозділом у повному складі.

Після видачі патенту може відбуватися процедура заперечення, до якої залучаються треті особи, наприклад, конкуренти, як опоненти. Відповідальність за перевірку заперечення покладається на підрозділи з розгляду заперечень, які мають такий самий склад, як і експертні підрозділи, за винятком того, що тільки один співробітник підрозділу з розгляду заперечень міг брати участь у попередньому діловодстві з видачі патенту, якого стосується заперечення, і цей експерт не може бути головою підрозділу з розгляду заперечень.

3.6. Звіт про європейський пошук

Європейський пошук проводиться під час проведення формальної експертизи.

Звіт про пошук ґрунтується на формулі винаходу з відповідним урахуванням опису винаходу та креслень. У звіті наводяться документи, доступні для ЄПВ на час його складання, які можуть враховуватись під час визначення новизни та винахідницького рівня.

Звіт про пошук супроводжується висновком щодо відповідності заявки та винаходу, описаного в ньому, вимогам ЄПК.

Після складання звіту про європейський пошук пошуковий підрозділ визначає остаточний зміст реферату і надсилає його заявнику разом із звітом.

3.7. Публікація Європейської патентної заявки

Європейську патентну заявку публікують відразу після закінчення вісімнадцятимісячного строку від дати подання заявки, або від найбільш ранньої дати пріоритету. Однак, за відповідним клопотанням заявка може бути опублікована раніше.

Публікація містить опис, формулу винаходу і будь-які креслення, які були подані, а також реферат. Якщо звіт про європейський пошук складений вчасно, його публікують разом із заявкою (публікація A1), якщо ні, його публікують окремо (публікація A3). Європейська патентна заявка, подана мовою іншою, ніж англійська, французька або німецька, публікується мовою, якою ведеться діловодство за нею.

Усі європейські патентні заявки, звіти про європейський пошук та описи до європейських патентів публікуються тільки в електронній формі на сервері публікацій ЄПВ. Доступ до сервера публікацій можливий через веб-сайт ЄПВ (www.epo.org).

Примітка: усі ті держави, які вимагають переклад опису до європейського патенту, встановили, що у випадку недотримання відповідних національних положень, європейський патент вважатиметься недійсним з самого початку.

3.8. Назва проекту, аббревіатура і логотип

Дві основні проблеми часто виникають у зв'язку з ім'ям або акронімом проекту.

По-перше, учасники повинні утримуватися від вибору і використання назви проекту/аббревіатури/логотипу, який є ідентичними або близькими до товарних знаків, зареєстрованих третіми особами на товари і/або послуги, в тому ж районі. Це не є дуже важливим для більшості проектів (обмеженого масштабу і тривалості), але може також статися, що ім'я/аббревіатура даного проекту стає дуже відомим. Це може бути проблемою, якщо учасники повинні змінити на інше ім'я/акронім/логотип з причин торгової марки. Пошук всеосяжного товарного знаку може бути зроблено агентами товарного знаку або певними національними відомствами патентів/товарних знаків (які часто мають безкоштовні онлайн пошукові системи). Для швидкого та безкоштовного пошуку ми рекомендуємо використовувати інструмент пошуку ОНІМ.

Проблеми можуть також з'явитися, якщо учасник, або один з співробітників або субпідрядників (це вже відбулося), захищає ім'я проекту / логотипу / акронім / ім'я домену від свого власного імені, і не дозволяє іншим учасникам використовувати його в їх комерційній діяльності під час або (особливо) після закінчення проекту. Така поведінка ґрунтується на несумлінності, та може створити величезні юридичні проблеми.

Якщо на якомусь етапі проекту учасники підозрюють, що ім'я / аббревіатура їх проекту може отримати істотну комерційну цінність, вони повинні розглянути можливість його реєстрації в якості товарного знаку для відповідних товарів / послуг. У такому випадку, вони повинні також домовитися про чіткі правила щодо використання цього товарного знаку учасниками, крім власника (власників) товарного знака, в тому числі після закінчення проекту.

В деякій мірі дані рекомендації застосовуються також до найменувань продукції, процесів, послуг, програмного забезпечення тощо результатів проекту, хоча відповідні рішення і можливі дії (таких, як

подача заяви реєстрації товарного знаку або доменного імені), як правило, стосуються одного учасника, а не цілого консорціуму.

Що стосується назви або аббревіатури проекту, більш серйозні труднощі можуть навіть виникнути в разі проекту / мережі / і т.д.. які, продовжують існувати після закінчення Грантової угоди ЄС та фінансування. Наприклад, у разі мережі передового досвіду або будь-якої іншої мережі, яка повинна стати само підтримуваною після закінчення договірної угоди, важливо, щоб учасники робили будь-які дії, які необхідні для забезпечення того, щоб всі з них мали можливість продовжувати використовувати назву проекту, логотип або акронім після закінчення терміну Грантової угоди з Комісією.

Використання емблеми ЄС

Оскільки логотипи зацікавлені, кілька конкретних правил повинні дотримуватися на додаток до рекомендацій, згаданих вище. Емблема ЄС може бути використана лише з попередньої згоди Комісії. Оскільки Європейська емблема охороняється відповідно до статті 6ter Паризької конвенції з охорони промислової власності, учасникам офіційно заборонено реєструвати Європейську емблему, або які-небудь тотожні або подібні до Європейської емблеми, як товарний знак. Коли учасники мають право використовувати Європейську емблему, вони повинні робити це у всій своїй оригінальній формі, і завжди окремо від їх власного логотипу або товарного знаку. Після закінчення договірних відносин між учасником та Європейською Комісією, учасник повинен припинити використання Європейської емблеми, і забрати свої уявлення з будь-якої нової документації.

3.9. Завершення терміну дії грантової угоди ЄС

Різні положення Грантової угоди ЄС мають обмежений термін (наприклад, права доступу). Угоди між учасниками можуть бути необхідними для належного управління після закінчення фази дії договору.

Навіть після закінчення проекту ряд положень про ПІВ залишаються в силі (наприклад, зобов'язання щодо конфіденційності, використання, поширення (у тому числі повідомлення про патентні заявки, права доступу, а може деякі положення угоди консорціуму).

Проте положення Грантової угоди мають обмежений термін дії, який може привести до потенційних проблем. Наприклад, якщо права доступу до результатів були надані на обмежений період часу, проблема може виникнути, коли вони закінчуються, так як неможливість продовжити або розширити їх може зупинити експлуатацію. Таким чином, учасникам пропонується розглянути конкретні положення для забезпечення плавного переходу до фази "після закінчення дії договору", особливо це стосується управління майном *foreground* та інтелектуальної власності.

Це особливо актуально для Мереж Досконалості (NoEs), оскільки деякі з спільних дій приведуть до тривалої інтеграції діяльності учасників, тобто далеко за межами закінчення Грантової угоди ЄС. Таким чином, учасникам NoEs настійно рекомендується прийняти положення, які дозволили б їм правильно керувати своєю інтелектуальною власністю "після закінчення дії договору". Вони повинні розглянути не тільки ті положення Грантової угоди ЄС, які залишаються в силі після закінчення проекту, але вони повинні також визначити особливі правила їх угоди консорціуму з тим, щоб уточнити права власності та права доступу до подальших нових винаходів.

3.10. Успішні стратегії прав інтелектуальної власності

При необхідності учасники (або деякі з них) можуть розглянути конкретні стратегії з управління та використання їх ПІВ, наприклад, шляхом створення:

- один або більше "**патентних пулів**" (групи патентів та інших ПІВ, що стосуються даної технології), які могли вільно використовуватися або крос-ліцензуватися між собою та / або спільною ліцензією для третіх осіб, або
- **нова юридична особа**, яка володіла б зацікавленою інтелектуальною власністю і експлуатувала б її спільно, щоб керувати нею більш гнучким і ефективним способом (за умови надання прав доступу і виконання інших зобов'язань в рамках Грантової угоди ЄС), або
- об'єднання в кластери досвіду для мінімізації управління знаннями / передачі технології або витрат на розробку продукту.

Детальна інформація з цих питань повинна бути представлена в **плані використання та поширення foreground**.

Такі стратегії можуть також виявитися корисними у забезпеченні безперервності процесу після закінчення проекту. Ясно, що вони повинні дотримуватися закону про конкуренцію. Інформацію щодо закон про конкуренцію ЄС можна знайти в Інтернеті.

3.11. Корисні посилання

Комісія надає інформацію та допомагає у зв'язку з Грантовою угодою ЄС:

- На веб-сторінці Грантової угоди ЄС (http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html);
- контрольний список РП7 для угоди консорціуму (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf);
- Helpdesk FP7 (<http://ec.europa.eu/research/enquiries>).
- http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf.

- http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access і за адресою rtd-open-access@ec.europa.eu.
- IPR HELPDESK проекту, фінансованого Комісією, безкоштовно надає допомогу з ПІВ,
- Innovaccess проект (www.innovaccess.eu),
- EUROPEAN PATENT OFFICE (див. їх модулі електронного навчання),
- Національними патентними відомствами,
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)), чий веб-сайт також містить спеціальну інформацію для МСП; слід також зазначити, що WIPO керує засобами посередництва і арбітражу,
- Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – див. зокрема Керівні принципи для ліцензування генетичних винаходів,
- Китай МСП IPR Helpdesk (www.china-iprhelpdesk.eu).

Перелік використаних літературних джерел

1. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. WIPO Publication No.489. [Electronic resource] Access mode: <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>.
2. WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation. Джерело: <http://www.wipo.int/standards/en/>.
3. Understanding industrial property. WIPO Publication No. 895(E). [Electronic resource] Access mode: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
4. Research Networks and Intellectual Property. [Electronic resource] Access mode: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/921/wipo_pub_921.pdf.
5. Kamil Idris. Intellectual property: a power tool for economic growth. WIPO Publication No. 888(1). [Electronic resource] Access mode: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf.
6. Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises. [Electronic resource] Access mode: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/488/wipo_pub_488.pdf.
7. Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects. [Electronic resource] Access mode: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf.
8. European Patent Convention: 14th edition, 2010. [Electronic resource] Access mode: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/\\$FILE/EPC_14th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/$FILE/EPC_14th_edition.pdf).
9. National law relating to the EPC. June 2009, 14th edition. [Electronic resource] Access mode: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EE1929ACFAA82EC3C125725800374350/\\$File/National_law_relating_to_EPC_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EE1929ACFAA82EC3C125725800374350/$File/National_law_relating_to_EPC_en.pdf).
10. Guidelines for Examination in the European Patent Office (status April 2010). [Electronic resource] Access mode: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.

Навчальний посібник

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТАХ

Редактор
Технічний редактор *Л.І. Никируй*

Здано до набору 20.11.2010. Підписано до друку 15.11.2010.
Формат 60x84_{/16}. Папір офсетн. Гарнітура “Таймс”.
Умовн. друк. арк. 4,0. Тираж 300.

Видавництво "Гостинець"
м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 7а

Н 62. Інтелектуальна власність у європейських дослідницьких
проектах: Навчальний посібник. Л.І. Никируй, В.В. Борик. - Івано-
Франківськ: В-во "Гостинець", 2010.- 72 с.

ISBN