

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Дмитро Дорошенко

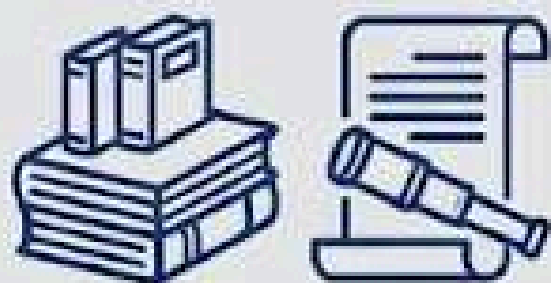
Начальник відділу розвитку креативних
секторів економіки IP офісу





ТИПОВІ ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ЯКІ КОМЕРЦІАЛІЗУЄ ВНЗ

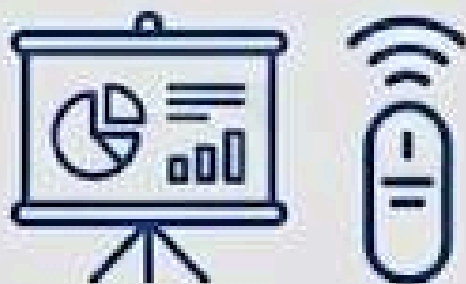
1 Підручники, статті, монографії



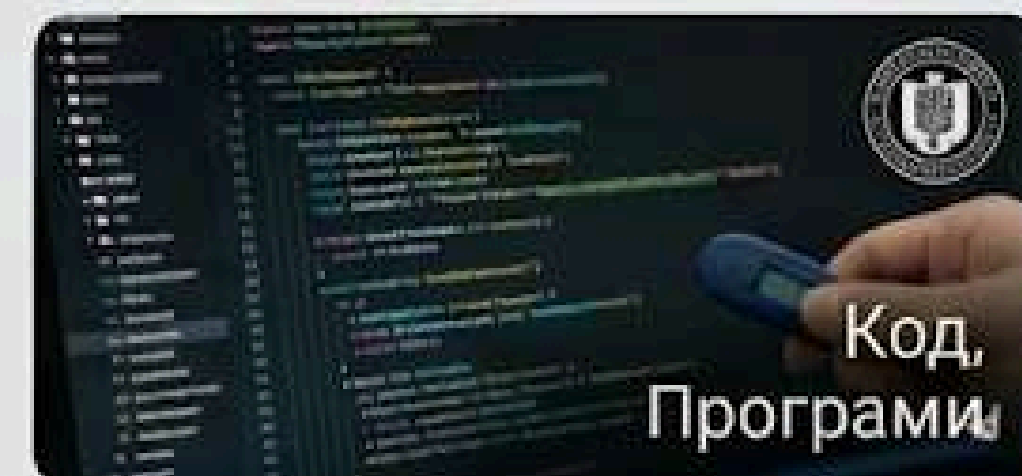
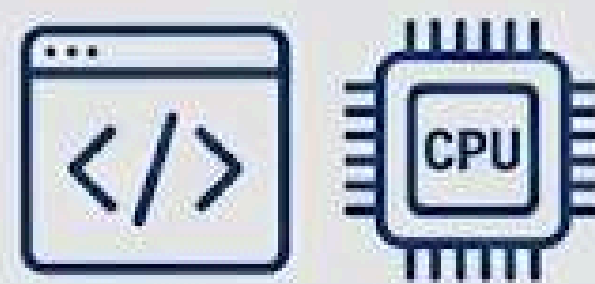
2 Відеолекції



3 Презентації



4 Програмне забезпечення





ЛАНЦЮЖОК ПЕРЕДАННЯ ПРАВ

Перед комерціалізацією службового твору необхідно дослідити ланцюжок передавання прав від автора до навчального закладу. Специфіка залежить від того, чи вважається твір службовим, чи створений поза службовими обов'язками.

Твори студентів і аспірантів зазвичай не є службовими, оскільки вони не працівники установи. Рекомендація для ВНЗ – розробка типового договору про передавання майнових авторських прав від студента/аспіранта до установи.



ПЕРЕДАННЯ ПРАВ

Дослідження ланцюжка передавання прав від автора до закладу.



ТИПОВИЙ ДОГОВІР

Розробка типового договору для студентів та аспірантів.

СТАТТЯ 14 ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«Про авторське право і суміжні права»:

Майнові права на службовий твір переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено цим Законом, трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем.

Кожне речення в цій статті ви маєте трактувати буквально. В таких випадках, не забувайте, що до того, як твір, хай це буде монографія, або збірка наукових праць, піде в друк, чи буде використано будь-яким іншим чином, ВНЗ має підписати договір зі студентом чи аспірантом про передання (тобто відчуження) авторських прав до установи, або ж надання цих прав на підставі ліцензійного договору.



АВТОРСЬКЕ СВДОЦТВО ВІД УКРНОІВІ

Ще однією порадою для ВНЗ буде отримання авторського свідництва на свої твори від УКРНОІВІ. Хоча для багатьох наукових установ отримання свідцтв від національного органу інтелектуальної власності є звичною практикою, іноді саме питання приналежності майнових авторських прав на твір може стати на перепоні такій реєстрації.

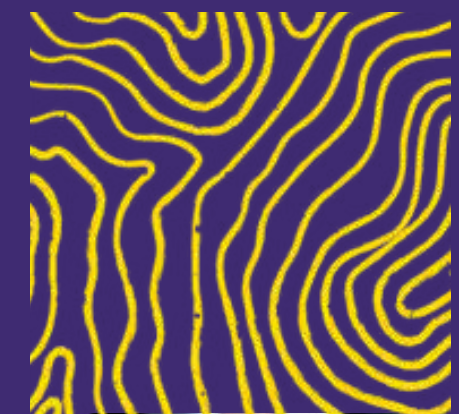
При отриманні авторського свідництва на службові твори, додайте витяг від відділу кадрів, що засвідчить, що науковець є співробітником установи, і витяг із плану наукової роботи на рік, де засвідчено, що на цього науковця була покладена задача із розробки наукових матеріалів за конкретною темою.

АВТОРСЬКЕ СВДОЦТВО

Отримання авторського свідництва від УКРНОІВІ.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Витяг з відділу кадрів та плану наукової роботи.



ДОГОВОРИ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР



Як на стадії переходу прав від автора до ВНЗ, так і далі, коли твір має комерціалізуватися, найважливішим фактором є договори. Якщо в створенні наукової праці брав участь аспірант, з ним необхідно підписати договір про передання майнових авторських прав на користь установи.

Проте якщо внесок аспіранта може використовуватися окремо, цілком можливо, що аспірант матиме намір використовувати цей доробок окремо в своїй подальшій діяльності. Відтак, вже йтиметься не про договір про відчуження майнових авторських прав, а про ліцензійний договір, за яким аспірант надаватиме ВНЗ тимчасовий дозвіл на використання його твору.



ПЕРЕХІД ПРАВ

Договори на стадії переходу прав від автора до ВНЗ.



ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Надання тимчасового дозволу на використання твору.



КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ

Договори на стадії комерціалізації твору.

ІСТОТНІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР: КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ



СТАНДАРТНИЙ СТРОК

Якщо договір не встановлює інший строк, права надаються на 5 років.



ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ

Ви можете встановити будь-який строк, який відповідає вашим потребам.



СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

Наприклад:

1

ВІДТВОРЕННЯ

Видання твору визначеним тиражем.

2

РЕАЛІЗАЦІЯ

Продаж твору у виданні протягом строку договору.

3

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Поширення твору у виданні.

4

ІНТЕРАКТИВНИЙ ДОСТУП

Надання доступу до твору онлайн.



ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ



ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ



Якщо договір не встановлює іншу територію, дія договору поширюється на територію України.

ВЕСЬ СВІТ



Можна надати права на використання твору на території всього світу, але обов'язково з обмеженням: "окрім території держав-агресорів - російської федерації та республіки білорусь".

ОПЛАТНІСТЬ ЧИ БЕЗОПЛАТНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ

БЕЗОПЛАТНЕ НАДАННЯ

Ліцензійний договір може передбачати безоплатне надання прав на використання твору.

ВИЗНАЧЕННЯ ВІНАГОРОДИ

Для видавничого договору - якщо винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, договір має вказувати максимальний тираж твору.





СУБЛІЦЕНЗІЯ

1

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

ВНЗ надає ліцензіату права на використання твору.

2

СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Ліцензіат може надати права на використання твору іншій особі (субліцензіату).

Обсяг прав субліцензіата не може перевищувати обсяг прав, наданих ліцензіату.

ТИПИ ЛІЦЕНЗІЙ

- Виключна
- Невиключна
- Однинична
- Публічна ліцензія
- Creative Commons



Виключна

Надання прав на використання твору єдиному ліцензіату, без права використовувати твір самостійно



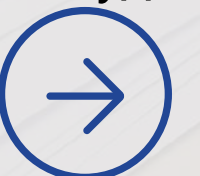
Невиключна

Надання прав на використання твору різним ліцензіатам, одночасно використовуючи твір на власний розсуд



Однинична

Надання прав на використання твору єдиному ліцензіату, одночасно використовуючи твір на власний розсуд



АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

1

ЗАРОБІТНЯ ПЛАТНЯ

2

ЄДИНОРАЗОВА ВИПЛАТА

3

ПЕРІОДИЧНІ ВИСПЛАТИ / РОЯЛТІ

4

ОПЛАТА ЗА ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕНТУ

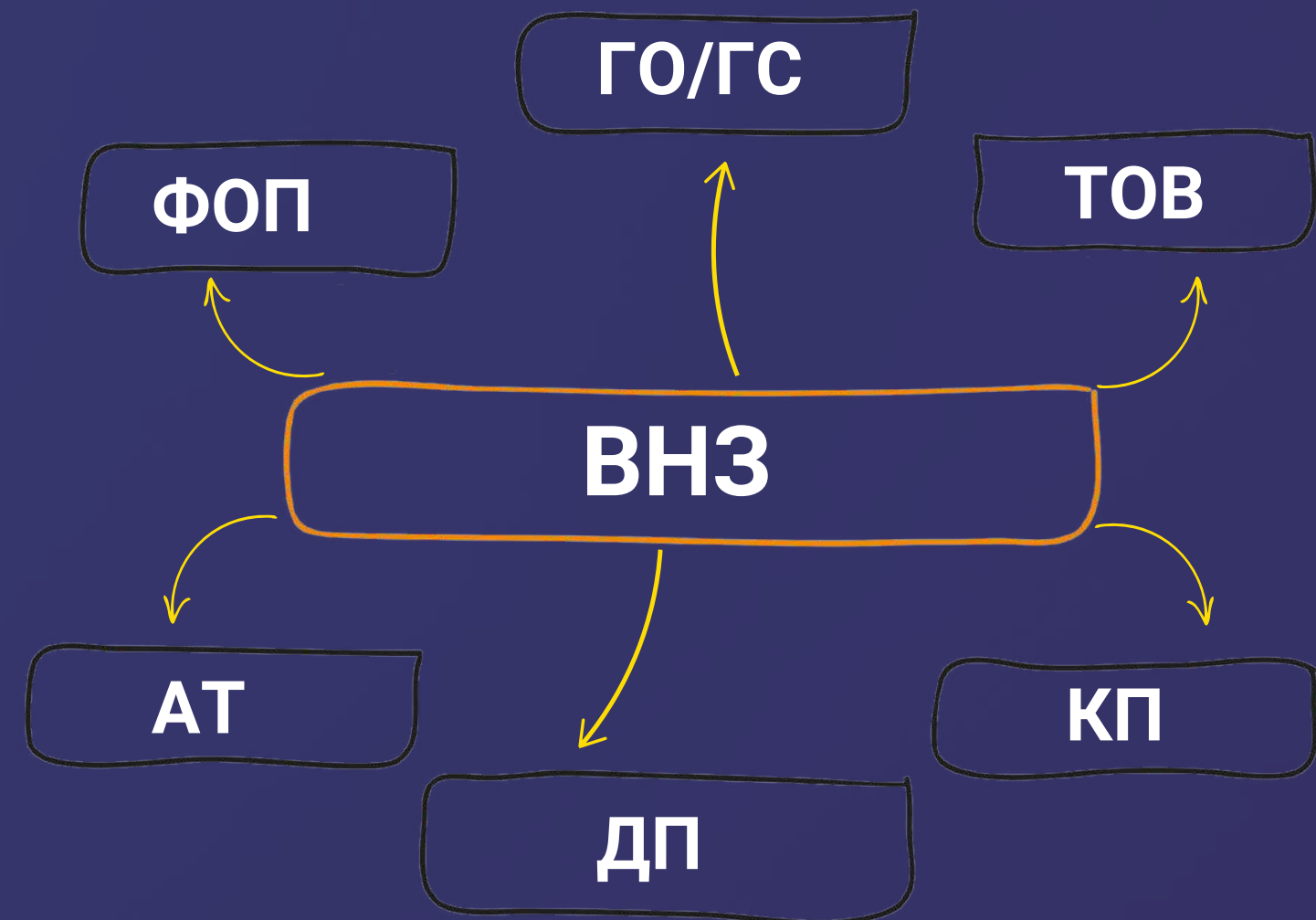
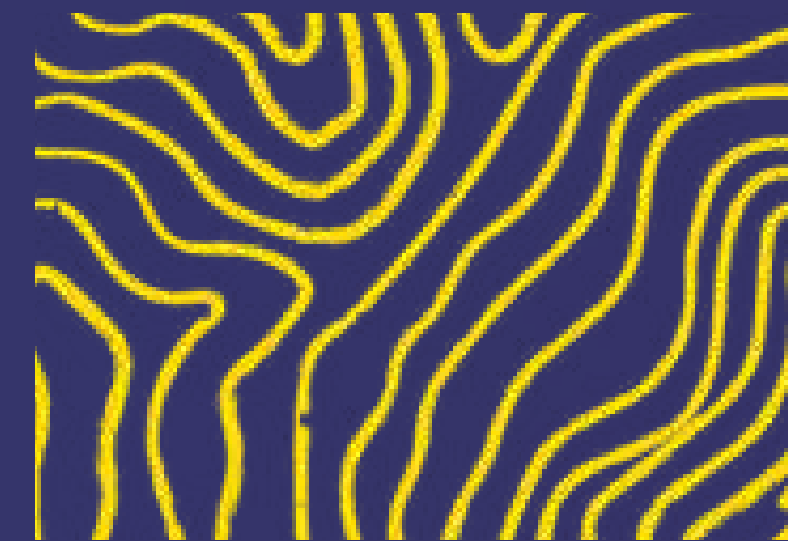


ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ, СТВОРЕНИХ У ВНЗ

На відміну від монографій, програми мають специфічну природу. Їх використання доречно надавати багатьом ліцензіатам, на відміну від книговидавців, які не бажають ділитися правом на видання аналогічного підручника з конкурентами.

Особливо важливим є питання про правову охорону програм, створених студентами технічних спеціальностей.

Зазвичай, розробники, студенти та викладачі, не знають до кого звертатися по дозвіл на використання програми: до ВНЗ чи безпосередньо до розробників.



КРИТЕРІЇ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ



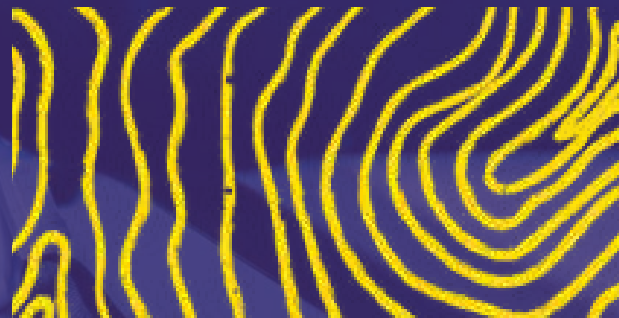
ВИНАХІД

- Новизна
- Винахідницький рівень
- Промислова придатність



КОРИСНА МОДЕЛЬ

- Новизна
- Промислова придатність



ПАТЕНТОЗДАТНІ ВИНАХОДИ

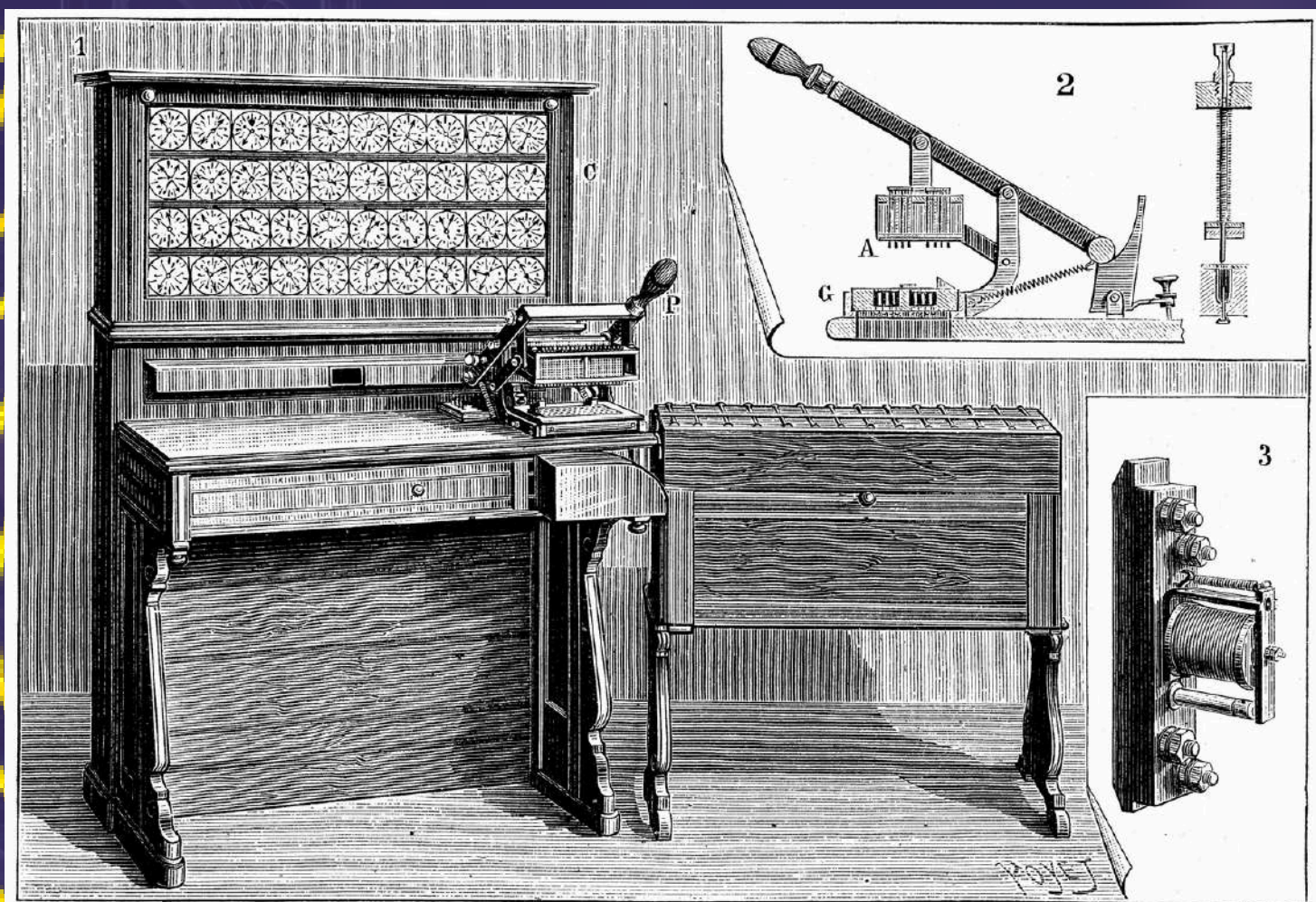


Fig. 5. — Vue d'ensemble de la machine à compter (machine Hollerith). La presse P est représentée avec plus de détails dans le n° 2.

Патент видається на будь-який винахід у будь-якій сфері технологій, за умови, що він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (стаття 52)

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб)



ПРАВО РОБОТОДАВЦЯ

1 — Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором.

2 — Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

3 — Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до НОІВ заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

4 — Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

5 — Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

ПРАКТИЧНИЙ БІК

✎ **ОТРИМАНИЙ УНІВЕРСИТЕТОМ ПАТЕНТ** – витрата коштів на реєстрацію і підтримку (від 2000 грн і більше + 450 грн в перші роки + 1000 + 1200 і тд, + 7600 на 20-й рік)

Університет не має заводів, щоб випускати розроблені ними нові прилади чи хімічні сполуки. Ліцензування дозволяє передати право на виробництво бізнесу (заводу, агрохолдингу, ІТ-компанії).

ВНЗ отримує кошти (паушальний платіж або роялті), які частково йдуть на спецфонд університету, а частково — науковцю-винахіднику як авторська винагорода.

✎ **АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ:**
ліцензування патенту студентським стартапам



ЛІЦЕНЗІЯ



це єдиний юридичний інструмент безпечної співпраці з інвесторами.

При перемовинах з приватним підприємством про впровадження технології, саме ліцензійний договір чітко обмежує рамки: способи використання, територію використання, термін використання.



ВАЖЛИВО:

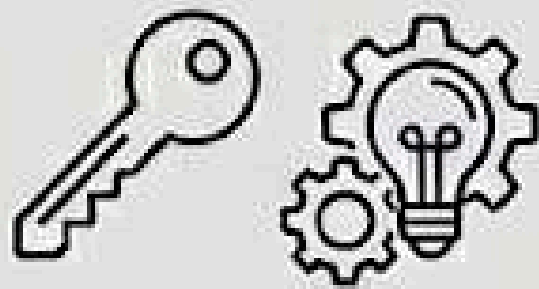
Грантодавці все частіше хочуть бачити вплив на економіку.

Реалістичний акцент: Наявність у ВНЗ патентів, свідоцтв і діючих ліцензійних договорів — це показник того, що їхня праця реальна і затребувана ринком, а не існує лише на папері. Це підвищує шанси ВНЗ вигравати європейські гранти.



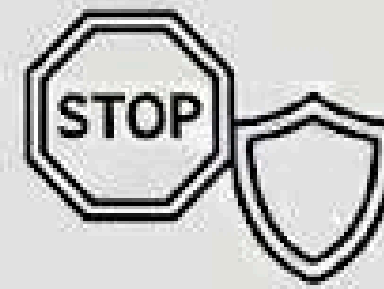
ПРАВА ВЛАСНИКА

1 ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ



Власник має право використовувати винахід/корисну модель за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших осіб

2 ПРАВО ЗАБОРОНИ



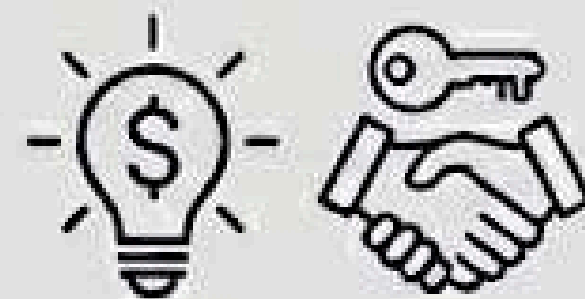
Власник має право забороняти використовувати іншим особам винахід чи корисну модель без його дозволу

3 ПРАВО ПЕРЕДАЧІ ПРАВ



Власник може передавати на підставі договору майнові права інтелектуальної власності на винахід / корисну модель будь-якій особі, яка стає правонаступником власника


4 ПРАВО НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ




Власник має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання на винаходу / корисної моделі на підставі ліцензійного договору

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

В презентації використано об'єкти, згенеровані штучним інтелектом

 +38 (044) 494-06-20

 office@nipo.gov.ua

 www.nipo.gov.ua

 01601, Ukraine, Kyiv, 1 Dmytro Hodzenko Str.

