

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ОНТУ)

ПРИЙНЯТО:

на засіданні Вченої ради ОНТУ

«___» _____ 2023 року

Протокол № _____

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом ОНТУ від «___» _____ 2023 року № _____

«Про введення в дію положень структурних підрозділів Науково-дослідного інституту ОНТУ»

ПОЛОЖЕННЯ

**про порядок передачі майнових прав інтелектуальної власності,
створених в Одеському національному технологічному університеті**

1 Загальні положення

Положення про порядок передачі майнових прав інтелектуальної власності в Одеському національному технологічному університеті (далі – Університет) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.1993 № 3769-ХІІ в редакції Закону від 01.06.2000 № 1771-ІІІ (із змінами), Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.93 № 3771-ХІІ (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 496, Інструкції про подання, розгляду, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 № 521 (із змінами) та інших нормативно-правових актів, укладених в установленому законами порядку.

2 Підготовка документів

2.1 Передача майнових прав на винаходи, корисні моделі здійснюється на підставі статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

2.2 Передача майнових прав на торговельні марки здійснюється на підставі статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

2.3 Майнові права Університету можуть бути передані будь-якій особі на підставі договору про передачу виключних прав, або ліцензійного договору.

2.4 Право передачі патенту на винахід (корисну модель) або на свідоцтво на знак для товарів і послуг виникає з моменту публікації відомостей про видачу патенту або свідоцтва Власнику – Одеському національному технологічному університету в офіційному бюлетені «Промислова власність» і на сайті Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) <https://ukrpatent.org>.

2.5 Після отримання оригіналу патенту на винахід (корисну модель) або свідоцтва на знак для товарів і послуг, які надходять до Відділу патентного та нормативно-технічного забезпечення (далі – Відділ), у разі виявлення особи (фізичної або юридичної), яка має намір придбати майнові права на винахід (корисну модель) або торговельну марку, сторони мають виконати таке:

2.5.1 Власник патенту або торговельної марки Університет (Ліцензіар) і особа, що має намір придбати майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності

(Ліцензіат), готують документи:

При укладанні Ліцензійного договору на передачу **невиключних** прав (простий ліцензійний договір):

- ліцензійний договір про передачу права на використання винаходу (корисної моделі) або торговельної марки (далі – Договір);
- протокол угоди про договірну ціну на передачу права використання за договором об'єкта права інтелектуальної власності;
- угоду про здійснення оплати Ліцензіатом держмита за підтримання чинності патенту;
- рахунок до Договору.

2.5.2 При укладанні договору про передачу **виключних** майнових прав – готуються всі документи за п. 2.5.1, а також в договорі вказується «передача виключних майнових прав»:

- проект заяви до УКРНОІВІ щодо публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесенні до Державного реєстру патентів України на винаходи або до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель) або торговельну марку;
- рахунок для Ліцензіата щодо оплати публікації відомостей про передачу виключних прав та на оплату відповідного збору – за реєстрацію Договору в Національному органу інтелектуальної власності (НОІВ).

2.6 Після узгодження сторонами документів, наведених у п. 2.5.1 та 2.5.2 всі документи роздруковуються, у випадку простого договору – у трьох примірниках, а при передачі виключних майнових прав – у чотирьох примірниках. Останній примірник Договору візується:

- начальником юридичного відділу;
- головним бухгалтером;
- начальником Відділу та патентним повіреним.

2.7 Всі примірники Договору підписуються Ліцензіаром і Ліцензіатом, або Володарем об'єкта інтелектуальної власності та правонаступником.

2.8 Після підписання Договору про передачу виключних прав, або Ліцензійного договору Відділ готує заяву і рахунок на оплату відповідного збору за реєстрацію Договору в НОІВ.

2.9 Після підписання відповідного Договору і узгодження оплати Університет (Ліцензіар) в особі проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків і Ліцензіат або правонаступник підписують Протокол угоди про договірну ціну за передачу майнових прав у 2 примірниках і надсилає правонаступнику або Ліцензіару реквізити та рахунок щодо виплати суми, яка має бути сплачена за передачу майнових прав.

2.10 Ліцензіар сплачує узгоджену суму шляхом зарахування її на вказаний рахунок і надає Відділу копію платіжного документу.

3 Комплектація документів для відправлення на реєстрацію

3.1 При передачі прав Відділ формує комплект матеріалів заявки, який включає:

- заяву – 1 прим.;
- Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності або Ліцензійний договір – 3 прим.;
- копію документу про сплату збору за реєстрацію Договору.

3.2 Перелічені матеріали надсилаються до НОІВ.

3.3 Дата відправлення і номер заявки реєструються у відповідному журналі, який знаходиться у Відділі.

4 Документи, які підлягають зберіганню

4.1 У Відділі знаходяться (зберігаються) такі матеріали:

- третій або четвертий примірник Договору, завізований особами, вказаними в п. 2.6;
- Протокол угоди про договірну ціну на передачу виключних майнових прав або права використання за Ліцензійним договором об'єкта права інтелектуальної власності;
- акт прийому-передачі виключних майнових прав;
- копія заяви про реєстрацію Договору передачі виключних майнових прав або Ліцензійного договору;
- копія платіжного документу про оплату збору за реєстрацію відповідного Договору;
- копія платіжного доручення про оплату за передачу прав на відповідний об'єкт інтелектуальної власності.

5 Виплата винагороди

У п'ятиденний термін після надходження документу про оплату за використання майнових прав на рахунок Університету, Відділ готує наказ про виплату авторам (автору) винагороди у розмірі 30 % від отриманої суми без урахування ПДВ.

6 Документи, які підлягають поверненню Ліцензіату або правонаступнику

6.1 У п'ятиденний термін після надходження документу про оплату за використання майнових прав (у випадку паушального платежу) на рахунок, або при передачі виключних прав у п'ятиденний термін після одержання рішення НОІВ про реєстрацію Договору і двох примірників Договору, завірених НОІВ, якому підпорядковано УКРНОІВІ, Університет передає другій стороні Договору:

- у випадку реєстрації Ліцензійного договору – другий примірник Ліцензійного договору, завірений НОІВ;
- у випадку передачі майнових прав на патент або торговельну марку:
 - оригінал рішення НОІВ про реєстрацію зміни володаря патенту або свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 - оригінал патенту на винахід або свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 - 1 примірник акту передачі патенту або свідоцтва на торговельну марку;
 - 1 примірник Протоколу угоди про договірну ціну за передачу майнових прав.

Директор НДІ

Тетяна БОРДУН

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи
та міжнародних зв'язків

Ольга ОЛЬШЕВСЬКА

В.о. начальника юридичного відділу

Олександр СКОРОХВАТОВ