

ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: СПІРНІ ПИТАННЯ

TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENTS: CONTROVERSIAL ISSUES

Іванова К.Ю.,
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
старший науковий співробітник
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

У статті розглядаються питання договірної регулювання відносин в інноваційній сфері, зокрема, досліджується договірний механізм трансферу технологій, аналізуються види договорів про трансфер технологій, їх істотні умови. Виявлені недоліки законодавчого врегулювання договірної механізми трансферу технологій надали можливість сформулювати певні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері.

Ключові слова: договір, істотні умови договору про трансфер технологій, ліцензійний договір, технологія, трансфер технологій.

В статье рассматриваются вопросы договорного регулирования отношений в инновационной сфере, в частности, исследуется договорной механизм трансфера технологий, анализируются виды договоров о трансфере технологий, их существенные условия. Выявленные недостатки законодательного урегулирования договорного механизма трансфера технологий позволили сформулировать определенные предложения по совершенствованию действующего законодательства в указанной сфере.

Ключевые слова: договор, существенные условия договора о трансфере технологий, лицензионный договор, технология, трансфер технологий.

The article deals with contractual regulation of relations in the innovation field, in particular, the contractual mechanism of technology transfer is investigated, and types of technology transfer agreements and its essential terms are analyzed. Identified shortcomings of legal regulation of contractual mechanism of technology transfer allowed the author to formulate specific proposals on perfection of legislation in this field.

Key words: contract, essential conditions of technology transfer agreement, licensing agreement, technology, technology transfer.

Проголошення інноваційної політики одним з державних пріоритетів України спрямовано на підвищення ефективності інноваційного потенціалу країни, оскільки економічне зростання неможливо без залучення нових знань, що отримують втілення в новітніх техніці та технологіях. В свою чергу це свідчить про необхідність активізації функцій держави в інноваційній сфері, зокрема і такої її функції, як створення належної правової основи інноваційних процесів, зокрема, розробки і закріплення на законодавчому рівні правового механізму регламентації договірних відносин, які опосередковують процес створення, передачі і впровадження інновацій.

Слід відмітити, що з боку вітчизняних науковців, таких як Ю. С. Атаманова, О. М. Вінник, О. М. Давидюк, Ю. М. Капица, Д. С. Махновський, В. С. Мілаш, Б. М. Падучак, І. Є. Якубівський та інших, договірному регулюванню відносно в інноваційній сфері хоча і приділялась певна увага, однак питання договорів про трансфер технологій досліджені були не в повній мірі. Окрім того, застосування Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон) [1] виявило на практиці ряд питань, які потребують перегляду усталених підходів до побудови договірної механізми трансферу технологій.

Дана стаття присвячена аналізу доктринальних поглядів, а також положень норм Закону щодо договорів, якими опосередковується трансфер технологій, їх істотних умов, а також виявленню прогалин, колізійних норм, які виступають певною перешкодою у правовому регулюванні зазначених договорів, а відтак, вимагають усунення.

Відповідно до Закону договір про трансфер технологій – двосторонній або багатосторонній договір, яким установлюються, змінюються, припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових. Звертає на себе увагу той факт, що на відміну від старої редакції Закону, яка містила приблизний перелік договорів про трансфер технологій, відносячи до них договори технічно-промислової кооперації, комерційної концесії (франчайзингу), інжинірингу, про поставку промислової технології, про надання технічних послуг,

про створення спільних підприємств, про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання, чинна редакція Закону містить бланкетну норму, відповідно до якої трансфер технологій може відбуватися за допомогою договорів, визначених Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, але з урахуванням вимог, передбачених Законом. Таким чином, особливістю договорів про трансфер технологій на сьогодні є те, що вони будуються за моделлю договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Але чи сприяє зазначений підхід ефективності функціонування договірної механізми трансферу технологій? Спробуємо дати відповідь на це запитання.

Згідно з ЦК України до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а звідси і такими, що призначені опосередковувати трансфер технологій, відносяться: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, однак при цьому не виключається, що сторони можуть здійснити трансфер технологій і на підставі інших (непойменованих – К. Ю.) договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (ст. 1107 ЦК України). Але що це за договори? В науковій літературі на сьогодні немає єдності в підході до визначення кола договорів, які вважаються договорами щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Так, якщо одні правники, зокрема В. М. Крижна, вважають, що окрім поійменованих до них слід відносити, наприклад, договір між співавторами, договір між співвласниками охоронного документа (патенту чи свідоцтва), договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, договір про передачу ноу-хау, договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав, договір про передачу права на отримання патенту тощо, тобто і поійменовані, і

непойменовані [2, с. 621], то інші, зокрема, Т. І. Бегова, вважають, що договір про передачу «ноу-хау» не можна розглядати як непоійменований (інший – К. І.) стосовно зазначеного типу договорів. На думку правника, це самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності [3, с. 124]. Таким чином, проблема виявлення тих конститутивних ознак, які є характерними для договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, існує і дотепер.

Беззаперечно, трансфер технологій може відбуватися за допомогою таких поійменованих в ЦК України договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, як ліцензійний договір та договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. Однак, навряд чи всі договори цього типу, з огляду на специфіку договорів про трансфер технологій, зможуть опосередковувати цей процес, оскільки досліджувані договори тим і відрізняються від інших типів договорів, що на момент їх укладення особа, якій належать майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, що є складовими технологій, вже відома, на відміну, наприклад, від договору про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, який лише спрямований на визначення правоволоділця.

Щодо договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, то він повинен визначати способи та умови такого використання замовником, однак в цілому все ж таки призначений опосередковувати процес створення такого об'єкту, оскільки не закріплює обов'язку замовника здійснити зазначене використання об'єкта. До того ж сфера дії зазначеного договору – переважно створення об'єктів авторського права, а об'єкт технології – це специфічний складний об'єкт, яким охоплюються наукові та науково-прикладні результати, винаходи, корисні моделі, комерційні таємниці, ноу-хау тощо.

Що ж до ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, то вона взагалі не може вважатися одним з договорів про трансфер технологій, бо, як правильно зазначається в науковій літературі, ліцензія сама по собі є одностороннім правочином, а тому включати її в коло договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності недоречно [2, с. 621].

Звідси, вважаємо, що, по-перше, ч. 1 ст. 20 Закону повинна мати більш чіткі орієнтири відносно договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, за допомогою яких можна було б опосередковувати процес трансферу технологій, а, по-друге, опосередкування цього процесу, на наш погляд, може відбуватися і за допомогою змішаних або комплексних договорів. Разом із тим усі вказані договори, безумовно, повинні відповідати положенням Закону щодо умов договорів – істотних та обмежувальних.

Слід зауважити, що умови договорів про трансфер технологій поділені в Законі (ст. 19) мов би на дві групи: істотні й ті, які можна позначити як спеціальні, що необхідні для певних видів договорів, наприклад, ліцензійного договору, хоча в самому Законі на це і не вказується. Вважаємо, що таким чином законодавець прагнув провести певну уніфікацію істотних умов досліджуваних договорів.

До істотних, тобто тих, які під загрозою визнання неукладеним має містити кожний договір про трансфер технологій, віднесені наступні: перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників); ціна технологій чи розмір плати за їх використання; строки, місце та спосіб передачі технологій та/або їх складових; умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функці-

онування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матеріалів; розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі – паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат); відповідальність сторін за порушення умов договору; порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору. Таким чином, частково законодавець врахував критичні зауваження науковців, зокрема О. П. Орлюк, щодо широкого підходу до визначення істотних умов таких договорів [4, с. 72-73], скоротивши їх з 18 до 7 і, на наш погляд, в комусь узгодивши зміст ст. 19 Закону з положеннями абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК України.

До речі, і інші вчені, зокрема Ю. М. Капіца і Д. С. Махновський, вважали, що не всі договори трансферу технологій повинні включати 18 обов'язкових умов. В умовах дії імперативної норми ст. 16 Закону (стара редакція) вони пропонували наступний порядок укладення таких договорів: сторонами узгоджуються і детально прописуються в договорі обов'язкові умови, які впливають з суті та предмету зобов'язання, а інші обов'язкові умови сторони декларують. Наприклад, при укладенні договору щодо проведення наукових досліджень з метою удосконалення технології, предметом якого виступає організація і проведення випробувань обладнання, обробка та передача майнових прав на отримані результати, сторони, керуючись чинним законодавством, детально прописують в договорі обов'язкові умови, які впливають з предмету цього договору. Якщо ж сторони не передбачають, наприклад, страхування отриманих результатів, хоча така умова і вважається за Законом однією з істотних, у договорі це відображається наступним чином: «Сторони не передбачають страхування отриманих результатів, але на випадок виникнення такої необхідності, страхування отриманих результатів узгоджується ними в окремій угоді» [5, с. 70-72].

У якості спеціальних умов, які є обов'язковими, як ми вважаємо для окремих видів договорів трансферу, Закон визнає умови щодо: ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових; територіальних обмежень (заборона використовувати передані за договором технології, її складові на території, не передбаченій у договорі); обмежень галузі застосування технологій та їх складових; порядку надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технології і мати доступ до інформації про них; передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові під час їх використання; проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення; надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технології та її складові; страхування технологій та їх складових; порядок компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, наукової установи, організації та вишого

навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу; обмежень, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Аналіз наведених спеціальних умов свідчить, що більшість з них характерна лише для ліцензійного договору, зокрема, умови щодо ліцензії та її умови на використання технологій, їх складових; територіальних обмежень (заборона використовувати передані за договором технології, її складові на території, не передбаченій у договорі); обмежень галузі застосування технологій та їх складових; порядку надання субліцензій на складові технології третім особам; виплата винагороди за використання технології). Однак перелік досліджуваних договорів не вичерпується лише одним цим договором. Тому незрозуміло, чому, наприклад, договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який спрямований на зміну володільця виключних майнових прав, повинний включати умови щодо ліцензії.

Враховуючи те, що в частині договірних врегулювань відносин в Законі міститься відсилка до ЦК України, до договорів про трансфер технологій відповідно будуть застосовуватися як вимоги статей Закону щодо договорів про трансфер технологій, так і вимоги ЦК України до договорів по розпоряджанню майновими правами інтелектуальної власності. Однак аналіз цих умов дозволяє дійти висновку про недоцільність включення більшості з них до істотних з огляду на існування в ЦК України норм, що врегульовують ці питання. Так, ЦК України передбачає, що в ліцензійному договорі визначаються, зокрема: вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 1109 ЦК). Проте поряд з цим в ньому містяться і наступні загальні правила: 1) щодо виду ліцензії: якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК України); 2) у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України).

З огляду на це навіть за відсутності цих умов у договорі він вважається укладеним, оскільки диспозитивні правила, передбачені ЦК України, перетворюють наведені умови з істотних у звичайні, а відтак, вони не потребують окремого погодження, і про них не обов'язково застерігати у договорі.

Відповідно до Закону до істотних умов договорів про трансфер технологій відносяться:

– порядок надання субліцензій (п. 4 абз. 2 ст. 19), проте такий порядок вже закріплений в ЦК України і передбачає видачу субліцензій лише у випадку згоди ліцензіара, наданій у письмовій формі (ч. 4 ст. 1108 ЦК України);

– розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання технологій (п. 2 абз. 1 ст. 19). При цьому гіпотетично не можна відкидати випадки укладення безоплатного ліцензійного договору чи договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної

власності на технологію, до того ж і ЦК України не містить імперативу цих договорів як лише оплатних. Тому пропонуємо в Законі закріпити норму, відповідно до якої у випадках оплатного передання (надання) майнових прав інтелектуальної власності на технологію сторони мають узгодити умови щодо ціни технології чи розміру плати за її використання (реалізацію, застосування), порядку та умов її виплати.

Зауважимо, що деякі з передбачених ст. 19 Закону істотних умов за своєю суттю є ініціативними. Це, зокрема, умови щодо страхування технологій та їх складових; проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення; надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові. У зв'язку з цим пропонуємо закріпити норму щодо них у такій редакції: «Договори про трансфер технологій можуть включати також умови щодо...» і надати можливість узгодження цих умов на розсуд сторін, що буде відповідати принципу свободи договору.

Не можна не погодитися з тими вченими, які провели уніфікацію істотних умов договорів про трансфер технологій і запропонували відносити до них наступні: опис технології, передача прав на яку здійснюється, перелік складових технології, що передаються; строки дії документів, що посвідчують виключні майнові права на результати інтелектуальної діяльності; ціна технології чи розмір плати за її використання¹; строки, місце та спосіб передачі технології; розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технології, а також вид виплат. А для договорів про передачу технологій, які були створені за рахунок державних коштів, істотними умовами є план реалізації технології, який забезпечує її практичне застосування (впровадження), та порядок і строки надання звітності про виконання такого плану [6, с. 15]². Вважаємо за необхідне доповнити цей перелік нормою щодо виду прав, які передаються (надаються) за договором, їх обсягу (це, звичайно, визначається видом договору – ліцензійний або договір про відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності).

Викликає питання і доцільність закріплення в законі переліку так званих обмежувальних умов (ст. 21). Ці умови, з одного боку, відповідають нормам права ЄС і європейській практиці застосування обмежень до договорів, що мають на меті передачу технологій – їх потрібно враховувати у всіх випадках при укладенні правочинів про інтелектуальну власність, якщо в сферу інтересів української сторони будь-яким чином входить територія ЄС³. Проте з іншого боку, вони в деякій мірі є порушенням принципу свободи договору. Як вихід, можна запропонувати або закріпити в Законі бланкетну норму, яка буде відсилати до вітчизняного антиконкурентного законодавства, або затвердити відповідні рекомендації, в яких були б визначені ті умови договорів, які суперечать принципам конкуренції.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що наведені нами деякі з існуючих прогалин, безумовно, не вичерпують всіх тих проблем, які виникають на практиці при застосуванні Закону, проте навіть їх достатньо, щоб дійти висновку про необхідність внесення відповідних змін в законодавство в частині договірних опосеред-

¹В цій частині слід врахувати підхід, який ми виклали раніше щодо безоплатних договорів про трансфер технологій.

²Зауважимо, що такий підхід повністю перекикається з підходом російського законодавця, що закріплений у Федеральному законі «Про передачу прав на єдині технології» [7].

³Більш докладніше про це див.: [8; 9].

кування відносин, пов'язаних з трансфером технологій. Враховуючи наведене, вважаємо за необхідне:

по-перше, закріпити норму, згідно з якою трансфер технологій здійснюється шляхом укладення договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на технологію, зокрема договору про

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на технологію, ліцензійного договору з урахуванням вимог Закону щодо їх істотних умов;

по-друге, закріпити перелік істотних умов договорів про трансфер технологій з урахуванням проведеного нами аналізу та висловлених пропозицій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V // Відомості Верховної Ради України, 2006, № 45, ст. 434.
2. Цивільне право: підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. Н. Баранова, Т. І. Бегова та ін. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
3. Бегова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання: монографія / Т. І. Бегова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 160 с.
4. Орлюк О. П. Коментар до Закону про трансфер технологій / О. П. Орлюк // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 10. – С. 72-73.
5. Капіца Ю. М. Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій / Ю. М. Капіца, Д. С. Махновський // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3. – № 4. – С. 66-73.
6. Падучак Б. М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій : автореферат дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Б. М. Падучак ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького. – К. : , 2011. – 20 с.
7. О передаче прав на единые технологии : Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://base.garant.ru/12164245/> (дата звернення 18.10.2013р.).
8. Калятин В. О. Соглашения о передаче технологий: новое в европейском законодательстве / В. О. Калятин // Патенты и лицензии. – 2005. – № 3. – С. 33-38.
9. Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі / Ю. Капіца // Вісн. Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». – 2009. – Вип. 37. – С. 63-66.

УДК 347.44

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ

MODERN PERSPECTIVES FOR UKRAINIAN MODEL AGENCY CONTRACT

Колосов Р.В.,

*доцент кафедри господарського, цивільного та трудового права
Маріупольського державного університету*

В статті досліджується роль та місце агентського договору в правовій системі України. Автор на підставі аналізу поняття «агентського договору» досліджує його правову природу. В роботі проаналізований агентський договір і порівняно його понятійні засади в праві Великобританії, США, Російської Федерації та України. Такий підхід дозволив виявити характерні риси агентського договору в кожній країні.

Ключові слова: право, агентський договір, агент, принципал, комерційне посередництво, договір доручення, договір комісії.

В статье исследуется роль и место агентского договора в правовой системе Украины. Автор на основании анализа понятия «агентского договора» исследует его правовую природу. В работе проанализирован агентский договор и поровняно его понятийные основы в праве Великобритании, США, Российской Федерации и Украины. Такой подход позволил выявить характерные черты агентского договора в каждой стране.

Ключевые слова: право, агентский договор, агент, принципал, коммерческое посредничество, договор поручения, договор комиссии.

This article examines the role and place of the agency contract in the legal system of Ukraine. The author, based on the analysis of the concept of «agency agreement» explores its legal nature. The paper analyzed the agency contract and analyzed its conceptual basis in the law of Great Britain, the United States, the Russian Federation and Ukraine. This approach allowed us to identify the characteristics of an agency agreement in each country.

Key words: law, agency agreement, the agent, the principal, commercial mediation, agreement of commission.

Постановка проблеми. З прийняттям Господарського кодексу України агентські відносини нарешті отримали своє законодавче регулювання. Практика їх використання свідчить про значну роль агентських відносин у господарському обороті, особливо це стосується здійснення міжнародних торгівельних операцій. Однак широке застосування моделі агентського договору поставило перед юристами ряд проблем. Однією з них є визначення правової природи агентського договору. Варто зазначити, що за своїм змістом агентський договір не є принципово новим, оскільки він об'єднує в собі основні риси добре відомих договорів доручення та комісії. У зв'язку з цим, виникає законодавче питання, чи потрібно було вводити в господарське право України новий, по суті запозичений з іншої правової системи, вид договору,

якщо правовідносини, які виникають при його укладенні, регулюються традиційними для українського права дорученням та комісією.

Метою даної статті є проведення порівняльно-правового аналізу агентського договору в праві України та іноземних країн, з виявленням специфічних рис та особливостей моделі агентського договору в праві різних країн. За переконанням автора, вивчення іноземного досвіду розвитку відповідних норм у правових системах зарубіжних країн дозволить визначити місце агентського договору в праві України. Однак теоретичне дослідження не є самоціллю. Набагато важливішим є питання про те, наскільки застосування інституту агентського договору відповідає потребам практики і погоджується з іншими договірними типами. Правове дослідження в даному ракурсі повинно