

УДК 347.7

DOI <https://doi.org/10.32837/npuola.v28i29.719>

*В. С. Дмитришин*

## ЩОДО ПРЕДМЕТА ТА ОБ'ЄКТУ ДОГОВОРУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

**Постановка проблеми.** «Технологія» є комплексними правовим явищем, що містить та органічно поєднує в собі як права інтелектуальної власності з різним правовим режимом, так і права на інформацію, дані, знання та досвід, про організаційні рішення, послідовність дій і процесів а також інші різномірні елементи, що значно ускладнює визначення предмету та об'єкту договору трансферу технологій, правильне застосування цивільно-правових механізмів передання чи ліцензування таких прав і потребує наукового опрацювання та осмислення.

**Оцінка стану літератури.** Загальні аспекти предмету та об'єкту договорів у сфері інтелектуальної власності у різний час опрацьовувались у роботах О.І. Харитонові, О.О. Тверезенко, І.А. Безклубого. Серед іноземних авторів можна відзначити роботи А.А. Амальгенди, Г.Р. Тлягулова, І.А. Близнеца, В.А. Дозорцева, Г. Штумпфа й інших авторів. До конкретної тематики розпоряджання правами на технології звертались такі науковцями, як А.А. Мазаракі, Ю.М. Капіца, О.П. Орлюк, Н.В. Загрішева, К.Ю. Іванова й інші. Проте детально питання предмету та об'єкту договору трансферу технологій в його цивільно-правовому аспекті, практично не досліджувалось.

**Метою статті** є наукове дослідження складу і змісту предмету договору трансферу технологій, визначення і конкретизація його об'єкту, виявлення системних недоліків нормативного забезпечення регулювання правовідносин трансферу технологій, внесення пропозицій щодо їх подолання та удосконалення чинного законодавства.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Глава 75 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» не називає предмету договорів у сфері інтелектуальної власності й лише аналізуючи положення ч. 5 ст. 1109 ЦК України, яка каже, що: «предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними», можна логічно дійти висновку, що предметом такого договору є права на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Законодавством також не визначено предмета договору трансферу технологій, і мало того, ст. 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [1]

(далі – Закон), серед істотних умов таких договорів, навіть не визначено предмет договору, як його істотну умову.

За визначенням Закону, технологія – це результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва й / або реалізації та зберігання продукції, надання послуг, а договір про трансфер технології – договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та / або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові частини.

Логічно випливає, що предметом договору трансферу технологій є майнові права на технологію. Проте, якщо законодавством перелік майнових прав інтелектуальної власності чітко визначений статтею 424 ЦК та посиланням на «інші майнові права, встановлені законодавством» (і насправді, встановлені профільними законами в такій сфері), то «технологія», як така, не є об'єктом інтелектуальної власності і до неї не можуть бути застосовані ці правила.

Ураховуючи, що під трансфером технології згідно із законодавством розуміється передача технології, яка оформляється шляхом укладення між особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права й обов'язки щодо технології та / або її складових частин, не зрозуміло, каже законодавець про відчуження технології (передання прав) чи надання дозволу на використання технології (надання прав і у тимчасове користування). З одного боку – прямо зазначено – «передача технології». І це логічно. Продаж технології, передання прав на технології – це один із найвагоміших аспектів технологічного обміну та науково-технічного прогресу. Проте далі законодавець готує нам сюрприз.

Ч. 5 ст. 19 Закону встановлює серед істотних умов договору, розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі - паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат). Виходячи зі змісту цього пункту та його комплексного правового аналізу, з використанням норм податкового законодавства, стає зрозумілим, що договір про трансфер технологій передбачає лише надання права на використання технологій (тобто – ліцензію) та сплату платежів, які є актуальними лише для ліцензійних договорів.

А положення ч. 2 зазначеної статті вносить ще більше невизначеності в таке питання. Так, законодавець встановлює імперативну норму, про те, що «Договори про трансфер технологій повинні містити також умови щодо: ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових частин (пп. 1); <...> порядку надання субліцензій на складові частини технології третім особам (пп. 4); <...> передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові частини (пп. 5)» [1]. Тобто, в одній нормі Закону, яка має бути обов'язково врахована під час укладення договорів трансферу технологій, присутні вимоги, які можуть бути реалізовані лише у двох, принципово різних правовідносинах – або ліцензійних (пп. пп. 1 і 4), або про передання прав (пп. 5).

Ураховуючи такі досить діаметральні підходи до змісту договору трансферу технологій, можна припустити, що зазначений договір, за домовленістю сторін і враховуючи принцип свободи договору, може мати характер, як ліцензійного договору, так і договору про передання прав. Відповідно до цього буде відрізнятися і предмет договору.

Предметом ліцензійного договору деякі дослідники, вважають права на використання об'єкта права інтелектуальної власності [2; 3; 4]. Такої ж позиції дотримується і І.А. Зенін, який вважає, що предметом договору патентної ліцензії є не винахід, а право його використання. Предметом безпатентної ліцензії також служить право використання, але вже не винаходу, а необхідної покупцеві інформації, що не охороняється (ноу-хау) [5]. М.М. Богуславський вважає, що як предмет патентної ліцензії слід розглядати не патент, а сам винахід (не виняткове право, що впливає з патенту, а право використання винаходу, що впливає з договору) [6, с. 4]. За думкою В.О. Бажанова, предметом ліцензійного договору є майнові права на використання об'єктів авторського права. [7]. На думку інших авторів, предметом договору названо дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності. Дозвіл пов'язаний з наданням права на використання відповідного об'єкта і розкриває в цьому контексті спосіб передачі права – шляхом надання юридичного дозволу на використання, а не фактичного передання об'єкта, як це відбувається, наприклад, під час передання речі за договором оренди [6, с. 33].

Технологія як узагальнений, складений об'єкт, може складатись із цілого комплексу прав, зокрема це можуть бути права на інформацію, на об'єкти авторського права, комерційні таємниці, «ноу-хау», винаходи, корисні моделі, тощо. Відповідно, можна вважати, що предметом договору трансферу технологій можуть бути права на усі ці об'єкти що складають технологію, як сума прав на інформацію, на об'єкти інтелектуальної власності, та прав на об'єкти, які не є (або не можуть бути) об'єктами інтелектуальної власності.

Всесвітня організація інтелектуальної власності виокремлює три основні юридичні методи, які можуть бути використані для комерційної передачі та купівлі технології. Це:

1) продаж володільцем всіх виключних прав на запатентований об'єкт промислової власності, юридичним шляхом договору «уступки» патенту;

2) ліцензування, яке полягає у наданні патентовласником іншій особі дозволу на здійснення у визначеній країні у визначений період часу однієї або декількох дій, на здійснення яких має виключне право патентовласник, на підставі ліцензійного договору;

3) передача та набуття технологій, як ноу-хау, яке може бути зафіксовані окремим документом – договором про передачу ноу-хау [8].

Тобто можна констатувати, що технологія є комплексним об'єктом, який містить:

1) захищені охоронними документами об'єкти (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);

2) не захищені охоронними документами об'єкти, які своєю чергою можуть бути:

а) об'єкти, які не є патентоспроможними за своєю сутністю та чинним законодавством (комерційна таємниця, ноу-хау);

б) об'єкти, які не є патентоспроможними внаслідок неможливості отримання правової охорони внаслідок невідповідності умовам патентоздатності;

в) об'єкти, які отримують захист внаслідок факту їх створення (об'єкти авторського права);

г) об'єкти, які за своєю сутністю є патентоспроможними, проте, не отримали правової охорони патентами або через незавершену процедуру розгляду патентної заявки, або внаслідок відмови власника від їх патентування;

3) наукові та науково-прикладні результати. Загалом, кожний з цих об'єктів самостійно та усі вони у комплексі можуть бути об'єктом цивільних правовідносин.

На нашу думку, специфікою предмету договору трансферу технологій є те, що трансфер технологій може відбуватись у вигляді двох альтернативних дій – або правовласник передає права на технологію, або – надає право на використання технології. Відповідно, у першому випадку наслідком, який сторони хочуть досягти в результаті такої угоди, є відчуження прав на технологію, а у другому – надання прав у тимчасове використання з зобов'язанням повернення їх власнику. Відповідно, щодо договорів, які передбачають передавання (відчуження) прав, то в такому випадку можна погодитись з авторами, які вважають об'єктом таких договорів права, що передаються. Стосовно ж договорів, за яким право не відчужується, а надається у тимчасове користування, то на нашу думку, предметом, тобто правовим змістом правовідносин, в які вступають сторони такого договору є дозвіл на використання прав на об'єкт цього договору. І якщо для ліцензійних договорів загалом, зміст цих правовідносин може бути як негативний (коли власник прав бере на себе зобов'язання не забороняти набувачу прав використовувати об'єкт), так і позитивний (коли правовласник окрім дозволу, приймає на себе певні зобов'язання щодо створення право набувачеві умов, для використання об'єкту і досягнення мети договору), договір трансферу технологій характеризується виключно позитивним характером зобов'язань правовласника.

Науковцями висловлюються різні думки, щодо належності «технології» до об'єктів права інтелектуальної власності. На думку одних дослідників, технологію не можна вважати об'єктом інтелектуальної власності, оскільки вона не передбачена, як такий об'єкт, чинним законодавством і на технологію не поширюється режим виключних прав [9]. Інші автори відносять технологію до об'єктів виключних прав (тобто, права інтелектуальної власності), вважаючи, що виключне право на технологію належить особі, яка організувала її створення [10]. Є також думка, що за своєю природою технологія є складеним об'єктом, який поєднує у своєму складі об'єкти інтелектуальної власності та дає новий результат, який не можливо досягнути у разі використання кожного з об'єктів інтелектуальної власності окремо [11].

Об'єктом технології, за визначенням Закону, є наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відбито перелік, стро-

ки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [1]. Усі ці об'єкти, об'єднує одна спільна риса – усі вони є результатом творчої, інтелектуальної діяльності людини. Навіть, якщо формально не усі вони є об'єктами інтелектуальної власності і права на них виникають з різних підстав, ці об'єкти можуть і повинні бути з правової точки зору трансформовані у об'єкти права інтелектуальної власності. Наприклад, наукові та науково-прикладні результати – у об'єкти авторського права; ноу-хау, інформація, знання, рішення – у комерційну таємницю, патентоспроможні об'єкти – у винаходи чи корисні моделі тощо.

Визначення предмету та об'єкту договору технології, проте, не дає розуміння про предмет самої технології. Ці поняття, хоча і видаються близькими, не є тотожними. Якщо під предметом договору ми розуміємо правовідносини, в які вступають сторони, то самим предметом технології є той результат, на досягнення якого вона спрямована, об'єкт матеріального світу, який створюється завдяки використанню технології. Викладене в Законі визначення технології, як знання «про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва», створює значні перешкоди для встановлення предмету, власне, самої технології. Згідно із зазначеним визначенням технологія тлумачиться виключно, як процес, але жодним чином законодавець не враховує необхідність передання інформації, знань, прав на власне об'єкт, який створюється у результаті застосування цієї технології.

Документація, за визначенням Закону, є лише зафіксованою на матеріальному носії інформацією про технологію та її складові частини (нормативна, науково-технічна, проектна, конструкторська, технологічна документація, звіти про результати виконання патентно-кон'юнктурних, наукових, науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань складових частин технології), наявність якої забезпечує її використання. Тобто, документація технології визначає (описує, деталізує) не об'єкт, на створення якого спрямована технологія, а лише дані про «технологію», тобто про процес створення цього об'єкту. Але все-ж, сам по собі процес є важливим, але не вирішальним для мети договору трансферу технології – отримання конкретного результату у вигляді готової продукції. Проте, передавати за договором трансферу технологій права на результат технологій – не можна, через те, що технологія визначена виключно, як процес. Зазначена колізія значно ускладнює процес укладення договору трансферу технологій, розуміння предмету і об'єкту договору та потребує законодавчого вирішення.

Ст. 20 Закону дає особливостей укладення договорів про трансфер технологій відносить ту обставину, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені ЦК України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті цього Закону. Тут також потрібно уточнити. Укладатися мають договори про розпорядження правами інтелектуальної власності лише у такій формі, у якій сторони домовились розпорядитись технологією. Якщо договором трансферу технології передбачено відчуження прав на технологію, то

усі права на об'єкти інтелектуальної власності, які входять до її складу мають також бути передані. Якщо ж трансфер передбачає надання технології у тимчасове використання, то мають укладатись ліцензійні договори на об'єкти інтелектуальної власності – складові частини технології. Відповідно, відрізняються і правові наслідки таких дій, наприклад, пов'язані з необхідністю державної реєстрації передання прав на об'єкти промислової власності, права на які виникають з факту державної реєстрації.

**Висновки й перспективи подальших досліджень.** Підсумовуючи можна зазначити, що предметом договору трансферу технологій, змістом якого є передання (відчуження) технології, є права на об'єкти, які у своїй сукупності складають технологію, а договору, змістом якого є надання права на використання технології, - є дозвіл на використання комплексу таких прав. Зазначений дуалізм має бути врахований і деталізований на нормативному рівні й закріплений шляхом відбиття в нормах законодавства індивідуальних специфічних вимог до суттєвих умов цих договорів залежно від їх предмету. Необхідно також внести зміни до законодавства, якими передбачити віднесення до складу технології не лише процесу, але і об'єкта, який є метою застосування технології, шляхом деталізації відповідного визначення у термінах «об'єкт технології» та «технологія» статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

#### Література

1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України № 143-V від 14 вересня 2006 р. / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 45. Ст. 434.
2. Чорна Ж.Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. *Університетські наукові записки*. 2017. № 63. С. 106–116.
3. Кирилюк А.В. Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності. *Актуальні проблеми держави і права*. Вип. 43. Одеса : Юридична література, 2008. С. 98–104.
4. Коваль І.Ф., Ткачук Г.В. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. № 2. С. 31–38.
5. Зенин І.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау. *Советское государство и право*, 1983. № 6. С. 54–59.
6. Богуславский М.М. Покупка и продажа лицензий в СССР. *Советское государство и право*. 1968. № 5. С. 53–61.
7. Бажанов В.О. Загальна характеристика ліцензійного договору. *Європейські перспективи*. 2013. № 11. С. 125–131.
8. Право интеллектуальной собственности : торговые аспекты / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев, И.М. Кавасс. Киев : Издательский дом «Ин Юре», 2000. 164 с.
9. Право интеллектуальной собственности : учебник / под ред. И.А. Близнаца. Москва : Проспект, 2015. 846 с.
10. Свит Ю.П. Коммерческое право. Краткий курс лекций. Москва : Юрайт, 2011. 171 с.
11. Загрішева Н.В. Щодо сучасних підходів використання прав інтелектуальної власності. *Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку* : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 31 березня 2011 р. Київ : Вид-во Європейського університету, 2011. С. 41–45.

#### А н о т а ц і я

**Дмитришин В. С. Щодо предмета та об'єкту договору трансферу технологій.** – Стаття.

Стаття присвячена розгляду питання щодо предмета й об'єкту договору трансферу технологій як комплексного явища, що містить елементи різних правовідносин. Виявлено