

Ю. М. Капіца, Д. С. Махновський

Центр інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України

## РЕКОМЕНДАЦІЇ з застосування положень Закону України "Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій", що стосуються договорів про трансфер технологій

### 1. Вступ

1.1. У наукових установах НАН України найбільш поширеним є укладання таких договорів з комерціалізації результатів досліджень:

- **про передачу науково-технічної продукції.** Якщо при цьому передається право використання винаходом, іншим об'єктом права інтелектуальної власності (ОПІВ) або ноу-хау до договору додаються додатки – ліцензійний договір про надання дозволу на використання ОПІВ, договір про надання права використання ноу-хау тощо;
- **ліцензійні**, за якими передаються права на винахід, інший ОПІВ;
- **про науково-технічну, виробничу кооперацію, поставки, утворення господарських товариств тощо.**

1.2. У міжнародній практиці поширено укладання договорів про передачу (трансфер) технологій де **технологією**, за визначенням спеціалізованої установи ООН – ЮНКТАД, є "систематизовані знання для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або надання відповідних послуг".

Негативна практика, що склалася при передачі технологій (коли трансфер застосовується фірмами розвинутих країн як важіль впливу, дискримінації, виплати неадекватної винагороди) призвела до розробки в рамках ООН проекту *Міжнародного кодексу поведінки у галузі передачі технологій*. Кодекс містить рекомендації з проведення переговорів, укладання договорів, а також перелік положень, що є неприпустимими та не мають включатись до договорів)<sup>1</sup>.

За Кодексом виділяють такі договори про трансфер технологій:

- передача, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової власності, за виключенням товарних знаків, знаків обслуговування і комерційних найменувань, у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;
- надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, діаграм, моделей, інструкцій, посібників, формул, базових чи до-

<sup>1</sup> Проект кодексу – дивись у виданні: Капіца Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. – К., 2000. – 106 с.

кладних інженерних креслень, специфікацій і навчального обладнання, послуг, які стосуються технічних консультантів і керівних кадрів, підготовки кадрів;

- передача технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонуванню підприємства та обладнання, а також виконання проектів "під ключ";
- надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних товарів і/або сировинних матеріалів, придбаних шляхом закупівель, оренди або яким-небудь іншим шляхом;
- передача технічного змісту угод про промислове і технічне співробітництво.

Положення проекту кодексу увійшли до законодавства Китаю, Кореї, Франції, Греції, Індії, Польщі та інших країн.

1.3. У Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14 вересня 2006 р. частково відображені положення, викладені в проекті Кодексу (види договорів про трансфер технологій, певні положення, що не мають включатися до договорів). Однак основна увага приділена державному регулюванню трансферу технологій<sup>2</sup>.

Новим є закріплення 18 суттєвих умов договорів про трансфер технологій. Якщо вказані умови в договорах не будуть передбачені, такі договори стають недійсними. Крім того, на вказані договори поширюються положення Цивільного, Господарського кодексу України, інших законів України.

Таким чином, суттєвим є врахування положень Закону при підготовці договорів, предметом якого є надання прав користування технологією, її складових.

<sup>2</sup> Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складності реалізації//Інтелектуальна власність.–2006.–№10.–С. 62–70.

## 2. Визначення

2.1. За Законом **трансфер технологій** – це передача технології, що оформляється шляхом укладання двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюється, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових (ст. 1 Закону).

Відповідно до визначення сторонами договору про трансфер технологій можуть виступати фізична (фізичні та юридична (юридичні) особи.

Об'єктом трансферу за Законом є – технологія.

**Технологія** за Законом – результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг (ст. 1 Закону).

2.1. Розрізняють "Складову технології" та "Об'єкт технології".

**Об'єкт технології** визначають як наукові та науково-технічні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність), в яких відображено перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції (ст. 1 Закону).

**Складовою технології** є частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау (ст. 1 Закону).

Так, наприклад, певна технологія зварювання може являти собою (тобто об'єктом технології є) винахід або ноу-хау (охороняється ідея), або науково-технічну докумен-

тацію (охороняється послідовність тексту, креслення (об'єкт авторського права), проте не ідея). Тобто технологія повністю втілена в одному визначеному об'єкті.

З іншого боку, певна технологія розпізнавання образів може являти собою декілька винаходів чи корисних моделей, ноу-хау, науково-технічну документацію. Тобто технологія розкомплектовується на певні складові, кожна з яких містить окремі елементи технології.

Таким чином, при підготовці договорів про трансфер технологій в предметі договору має бути чітко визначено, в якому об'єкті втілено технологію або які є складові технології.

2.3. Закон дає нове визначення **ноу-хау**, як інформації, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка:

- не є загально відомою чи легко доступною на день укладення договору про трансфер технологій;
- є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг;
- є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям не загально відомості та істотності (ст. 1 Закону)<sup>3</sup>.

Таке визначення відповідає прийнятому в Європейському Союзі. Водночас в ЄС відповідними нормативними актами дається також уточнення, що розуміється під "істотною", та "визначеною"<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Перше визначення ноу-хау надано у ст. 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність", друге – пунктом 1.30 Закону України "Про податок на прибуток".

<sup>4</sup> Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інші. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. – С. 466–473, 550–551.

### 3. Договори про трансфер технологій

3.1. Трансфер технологій відбувається шляхом укладання двостороннього або багатостороннього договору, який укладається у письмовій формі.

До укладання договору про трансфер технологій сторонам бажано укласти попередню угоду (протокол про наміри) та угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, в якій фіксуються наміри сторін та умови передачі і збереження інформації.

У ст. 17 Закону наводиться такий *невичерпний* перелік договорів про трансфер технологій, також супутніх договорів:

- **про поставку промислової технології** – що укладається з метою набуття знань, досвіду та придбання технологічного обладнання;
- **технічно-промислової кооперації** – що укладається з метою набуття знань та одержання послуг для виробництва промислової продукції, напівфабрикатів, обладнання і комплектуючих, що відповідають умовам застосування технології, та інших складових, необхідних для її застосування;
- **про надання технічних послуг** – щодо надання послуг з планування, розроблення програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, потрібних для виробництва певної продукції;
- **інжинірингу – про виконання робіт і надання послуг**, у тому числі складання технічного завдання, проведення допроектних робіт, зокрема техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт, пов'язаних з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються у технологічному процесі виробництва продукції, проведення наукових досліджень, розроблення проектних пропозицій, технічної і конструкторської документації

стосовно технологій та їх складових, надання консультацій і здійснення авторського нагляду під час монтажу складових технологій та пусконаладжувальних робіт, надання консультацій економічного, фінансового чи іншого характеру, пов'язаних із застосуванням технологій та із зазначеними роботами і послугами;

- **про створення спільних підприємств** – у разі часткової передачі майнових прав на технології та їх складові;
- **про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання;**
- **комерційної концесії (франчайзингу).**

Разом з договором про трансфер технологій можуть укладатися договори, зокрема щодо (ст. 17 Закону):

- гарантій осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових;
- проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових;
- обслуговування обладнання.

До цього переліку необхідно *додати* поширені, але не вказані в Законі, **договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності і ліцензійний договір, якщо предметом таких договорів є передача майнових прав чи надання права використання винаходом, іншим ОІВ та якщо такий ОІВ являє собою технологію у значенні Закону**. У цьому випадку до таких договорів застосовуються вимоги статей 16 та 18 Закону щодо договорів про трансфер технологій, а також положення статей 1109–1111 ЦК України для ліцензійних договорів та статей 1113, 1114 для договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

3.2. Виходячи з зазначеного, трансфер технологій оформляється Сторонами не за одним договором, а за різними договорами, що розрізняються предметом договору.

На вказані у ст. 17 Закону договори розповсюджуються вимоги Цивільного кодексу України (ЦК), Господарського кодексу України (ГК) та інших законів щодо укладання таких договорів. Крім того, Законом визначені істотні умови договору про трансфер технологій (ст. 16 Закону). Таким чином, при підготовці конкретного договору слід враховувати як відповідні положення кодексів, інших законодавчих актів, так і Закону.

Згідно з ст. 628 ЦК України сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті змішаного договору. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (частина 1 ст. 628 ЦК України). Договір є укладеним, якщо Сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (частина перша ст. 628 ЦК України). Згідно цивільного законодавства не включення істотних умов, що визначені законом до договору, робить такий договір нікчемним.

Закон визначає **такі істотні умови договору** про трансфер технологій (ст. 16 Закону):

1. Перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональ-

- них властивостей та гарантованих показників).
2. Ціна технологій чи розмір плати за їх використання.
3. Строки, місце та спосіб передачі об'єктів технологій.
4. Умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектуючих та матеріалів.
5. Ліцензія та її умови на використання технологій та їх складових.
6. Територіальні обмеження (заборона використовувати передані за договором технологію, її складові на території, не передбаченій у договорі).
7. Обмеження галузі застосування технологій та їх складових.
8. Порядок 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 технологій і мати доступ до інформації про них.
9. Умови передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, які необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові під час їх використання.
10. Умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення.
11. Умови 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.
12. Розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі – паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат).
13. Умови страхування технологій та їх складових.
14. Відповідальність сторін за порушення умов договору.
15. Порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору.
16. Порядок компенсації витрат, пов'язаних із трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, установи, організації, де вони використовуватимуться, навчання персоналу.
17. Умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
18. Обмеження, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

В таблиці наведені посилання на норми ЦК та ГК України, якими слід керуватися при укладанні договорів, наведених у ст. 17 Закону, поряд із урахуванням вимог ст. 16 і ст. 18 Закону.

3.3. При укладанні договору про трансфер технологій можлива колізія, пов'язана з тим, що Закон визначає 18 обов'язкових умов, які необхідно включити до договору обов'язково, однак сторони можуть укладати договір, який, по суті, не може включати в себе всі 18 обов'язкових умов.

## Світ інновацій

Таблиця. Посилання на норми ЦК та ГК України, якими слід керуватися при укладанні договорів, наведених у ст. 17 Закону, поряд із урахуванням вимог ст. 16 і ст. 18 Закону

Види договорів, визначені ст. 17 Закону	Норми ЦК та ГК України, якими регулюються відповідні договірні зобов'язання
про поставку промислової технології	ЦК – ст. 712. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає з характеру відносин сторін.
технічно-промислової кооперації	ЦК – ст. ст. 1130, 1131; ГК - п. 4 ст. 176 У відповідності до мети договору технічно-промислова кооперація може відбуватись шляхом створення простого товариства.
інжинірингу - про виконання робіт і надання послуг, у тому числі складання технічного завдання, проведення до проектних робіт, зокрема техніко-економічних обстежень та <i>інженерно-розвідувальних (пошукових)</i> робіт, пов'язаних з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються у технологічному процесі виробництва продукції,  проведення наукових досліджень,  розроблення проектних пропозицій, технічної і конструкторської документації стосовно технологій та їх складових,  надання консультацій і здійснення авторського нагляду під час монтажу складових технологій та пусканалагоджувальних робіт, надання консультацій економічного, фінансового чи іншого характеру, пов'язаних із застосуванням технологій та із зазначеними роботами і послугами	ЦК – параграф 4 гл.61  ЦК – гл.62; ГК – ст. 331  ЦК – параграф 4 гл.61  ЦК – гл.63 (ст.ст. 901- 907)
про створення спільних підприємств	ЦК – параграф 2 глави 77
про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання	ЦК – ст. 806 – 809; ГК – ст. 292 Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.97 р.
комерційної концесії (франчайзингу).	ЦК – ст.ст. 1115 - 1129 ГК – глава 36

Таке протиріччя рекомендуємо розв'язувати наступним чином. Сторонами узгоджуються і детально прописуються в договорі обов'язкові умови, які впливають з суті та предмету зобов'язання. Інші обов'язкові умови Сторони декларують в договорі.

Наприклад, сторони укладають договір, предметом якого є проведення наукових досліджень з метою удосконалення технології. Предметом договору є організація і проведення випробувань обладнання, обробка та передача майнових прав на отримані результати. У цьому випадку сторони, керуючись цивільним та господарським законодавством, Законом, детально прописують в договорі обов'язкові умови, які впливають з предмету договору. Якщо ж сторони не передбачають страхування отриманих результатів (що визначається однією з суттєвих умов за ст. 16 Закону), у договорі це відображається наступним чином: "Сторони не передбачають страхування отриманих результатів. У разі необхідності питання страхування отриманих результатів Сторонами буде узгоджено окремою угодою".

Підкреслимо, **відсутність у договорі хоча б однієї з істотних умов є підставою для можливості визнання договору неукладеним**. При цьому не має правового значення наявність умислу чи вини сторін договору, як і ступінь виконання ними зобов'язань за договором. **Достатнім є лише наявність факту відсутності в договорі істотних умов.**

#### **4. Обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій**

Законодавство України містить норми, спрямовані на захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції (глава 3 Господарський кодекс України, Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 р. ), проте вони носять загальний характер і не відображають певну

специфіку, притаманну відносинам, пов'язаним з трансфером технологій.

Статтею 18 Закону з метою недопущення недобросовісної практики у сфері трансферу технологій визначені положення, включення яких до договорів про трансфер технологій є неприпустимим.

За Законом **"не допускається укладення договорів про трансфер технологій, які передбачають:**

- здійснення виплат, що значно перевищують ціну технології та її складових;
- встановлення зобов'язань щодо придбання в особи, яка передає технологію та/або її складові, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комплектуючих, що не застосовуються під час виробництва відповідної продукції;
- встановлення зобов'язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу;
- право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням цієї технології;
- встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції;
- встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технології та їх складові;
- заборону використання аналогічних або більш досконалих технологій та їх складових;
- заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;
- встановлення зобов'язань щодо використання запатентованого об'єкта права інтелектуальної власності, який не використовується у процесі застосування технологій."

Тобто **включення до договору положень**, зазначених у ст. 18 Закону **веде** відповідно до ст. 215 ЦК України **до недійсності** (нікчемності) **всього договору**, а не окремих його положень.

У цьому випадку кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього договору, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послугі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною (ст. 216 ЦК України).

### **5. Реєстрація договорів про трансфер технологій**

У загальному випадку договори про трансфер технологій не підлягають державній реєстрації, крім договору комерційної концесії (державна реєстрація договору комерційної концесії передбачена ст. 367 ГК України).

Реєстрація договорів здійснюється у двох випадках:

- якщо суб'єктами трансферу передбачається **отримання пільг у вигляді субсидій**,
- а також, якщо за рахунок державних коштів здійснюється закупівля техно-

логій та обладнання, які плануються для використання в Україні. При цьому сума їх закупівлі дорівнює або перевищує розмір суми, визначеної для відповідних процедур закупівель Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (ст. 13 Закону).

### **Заключення**

Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" визначає, що трансфер технологій відбувається за договорами, до укладання яких встановлено певні вимоги.

Закон не передбачає застосування примірного чи типового договору про трансфер технологій. Мається на увазі, що трансфер технологій здійснюється за допомогою різних договорів, предметом яких є трансфер технологій. У Законі наводиться невичерпний перелік договорів, за якими може відбуватись трансфер технологій.

Законом визначені істотні умови договорів про трансфер технологій, які обов'язково слід включати у відповідні договори. Крім того, вказані договори мають відповідати нормам цивільного та господарського законодавства, що розповсюджуються на відповідні види договорів.

Законом визначені обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій, надано перелік умов які заборонено включати у такі договори. Включення до договору таких умов веде до недійсності всього договору.