

Б.М. Падучак

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ

ОБМЕЖУВАЛЬНІ УМОВИ В ДОГОВОРАХ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ



Проаналізовано нормативне закріплення обмежувальних умов у договорах про трансфер технологій у законодавстві України та в нормах права Європейського Союзу. Запропоновано у новій редакції Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" затвердити обмежувальні умови в договорах у цій сфері.

Ключові слова: трансфер технологій, права інтелектуальної власності, право конкуренції, обмежувальні умови.

ВСТУП

Запорукою економічного розвитку держав є ефективне використання ресурсів і знань, впровадження сучасних наукомістких технологій, розробки якісно нової продукції та створення інновацій. Як підтверджує світова практика, широкому розповсюдженню інновацій сприяє трансфер технологій, необхідною передумовою якого є належне нормативно-правове забезпечення.

Питання передачі технологій та її складових досліджувались у роботах багатьох іноземних науковців — Blakeney M., Chudson, W., Helleiner G.K., Mansfield E., Muchlinski P., Patel S.J. та ін. В Україні цивільно-правовим аспектам використання прав на об'єкти інтелектуальної власності шляхом укладення цивільно-правових договорів про трансфер технологій присвячені роботи Гриньова Б.В., Денисюка В.А., Капіци Ю.М, Крайнева П.П., Малицького Б.А., Підпригора О.А., Святоцького О.Д., Соловйова В.П., Співака В.І. та інших.

Важливим етапом у сфері нормативно-правового регулювання передачі технологій стало прийняття Верховною Радою України у

2006 р. Закону "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (далі — Закон про трансфер технологій) [1]. Позитивним є те, що на законодавчому рівні закріплено поняття *технологія*, *об'єкт технології*, *трансфер технологій*.

Під *трансфером технологій* розуміється передача технологій, що оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових. В свою чергу, *технологія* — це результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих 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). Законом також визначено коло суб'єктів трансферу, закріплено невичерпний перелік договорів, шляхом укладення яких здійснюється трансфер технологій в Україні, та визначено істотні умови цих договорів.

Вагомим досягненням можна вважати закріплення на законодавчому рівні певних об-

межувальних умов, тобто умов, які не можна включати в договори про трансфер технологій. Такий підхід відповідає європейській практиці застосування обмежень до договорів, які мають на меті передачу технологій. Однак, на мою думку, при розробці Закону про трансфер технологій була допущена неточність у способі закріпленні цих умов, оскільки передбачення їх у договорах повинно було мати наслідком недійсність цих угод. Натомість у Законі зазначено лише, що "не допускається" укладення договорів про трансфер технологій, які передбачають певні обмежувальні умови, що, на мою думку, не означає їх нікчемність. Обґрунтую це твердження.

Законодавство Європейського Союзу щодо обмежувальних умов у сфері трансферу технологій

Як відомо, Закон про трансфер технологій розроблявся з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу щодо права конкуренції та права інтелектуальної власності [2].

В основі концепції законодавства ЄС, що стосується укладення договорів щодо трансферу технологій, дійсні такі положення:

По-перше, Договір про заснування Європейського Співтовариства (надалі – Договір/Договір про заснування ЄС) [3] **забороняє** укладення будь-яких договорів або вчинення будь-яких узгоджених дій, які впливають на торгівлю між державами-членами і обмежують чи усувають конкуренцію в межах спільного ринку (ст. 81(1)¹ Договору). Це стосується, зокрема, дій, які прямо чи опосередковано фіксують ціни; обмежують або контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток чи капіталовкладення; розділяють ринки чи джерела постачання; визначають неоднакові умови щодо рівноцінних угод з іншими партнерами, що створює для них нерівні конкурентні умови тощо.

По-друге, частиною 2 ст. 81 Договору встановлено, що усі угоди чи рішення, які заборонені частиною 1 ст. 81, **вважаються недійсними**.

По-третьє, ст. 81 (ч. 3) Договору містить певні винятки з норм, які закріплені в частині 1 ст. 81. Так, зазначені вище заборони не застосовуються щодо угод чи дій, а також картельної практики, які сприяють поліпшенню виробництва та розподілу продукції, спричиняють технічний та економічний прогрес, надаючи при цьому споживачам справедливу частку вигоди, і, які *а)* не накладають на підприємства обмежень, що не є необхідними для досягнення цих цілей; *б)* не надають підприємствам можливості усунення конкуренції стосовно значної частини даних продуктів.

По-четверте, Рада ЄС вправі затверджувати відповідні регламенти та директиви, які необхідні для реалізації принципів, викладених в ст. 81 Договору (ст. 83, ч.1 Договору про заснування ЄС). На реалізацію наданого права Рада ЄС затвердила Регламент № 19/65/ЄЕС від 2 березня 1965 р. про застосування ст. 85(3) Договору по відношенню до певних категорій угод та узгоджених дій (надалі – Регламент Ради № 19/65/ЄЕС) [4].

По-п'яте, згідно з ст. 1 Регламенту Ради 19/65/ЄЕС Комісія ЄС уповноважена застосовувати ст. 85(3) Договору через відповідні регламенти до певних категорій угод про передачу технологій та відповідні узгоджені дії, які підпадають під дію ст. 81(1), та сторонами яких є два підприємства. Керуючись цим правом, Комісією ЄС було прийнято, зокрема, Регламент Комісії ЄС № 240/96 від 31 січня 1996 р. щодо застосування ст. 85(1) Договору про заснування ЄС до деяких категорій договорів про передачу технологій (надалі – Регламент № 240/96) [5]. Внаслідок реформи у галузі антиконкурентного законодавства в ЄС Регламент № 240/96 було суттєво доопрацьовано та прийнято новий Регламент Комісії ЄС № 772/2004 від 7 квітня 2004 р. про засто-

¹ Стаття 81 Договору про заснування ЄС – це колишня стаття 85 цього ж Договору. Далі по тексту буде зазначатися ст. 81 або ст. 85 в залежності від того, як вказано у відповідному нормативному акті ЄС.

сування ст. 81(3) Договору про заснування ЄС до категорії договорів про передачу технологій (надалі – Регламент № 772/2004)² [6]. І саме в Регламенті № 772/2004, ст. 2, Вилучення (надалі – Вилучення) міститься норма, відповідно до якої вимоги статті 81(1) Договору не застосовуються до угод про передачу технологій, що укладені між двома підприємствами, та дозволяють виробництво договірної продукції. Тобто це положення (вилучення) застосовується до угод про трансфер технологій, які містять обмеження конкуренції, що зазначені в ст. 81(1) Договору про заснування ЄС. У Регламенті № 772/2004 міститься також імперативна норма, відповідно до якої можливість незастосування вимог ст. 81(1) Договору не надається, якщо в угодах про передачу технологій містяться обмежувальні умови (ст. 4 та ст. 5 Регламенту № 772/2004).

Законодавство ЄС встановлює різні обмеження для конкуруючих та/або не конкуруючих підприємств, які є учасниками угод про трансфер технологій.

Обмежувальними умовами для конкуруючих підприємств вважаються умови, які передбачають:

- + обмеження можливості визначити ціни при продажу продукції третім сторонам;
- + обмеження обсягів виробництва;
- + розподіл ринків або клієнтів (за певними винятками);
- + обмеження можливостей ліцензіата використовувати свою власну технологію.

Для не конкуруючих підприємств зазначене в ст. 2 Регламенту 774/2004 вилучення не надається, якщо договір про трансфер технологій містить умови щодо:

- + обмеження можливості сторони визначити свої ціни при продажу продукції третім сторонам без шкоди для можливості встановлювати максимальну або рекомендовану

ціну продажу, за умови, що не відбувається встановлення фіксованої ціни продажу або мінімальної ціни продажу внаслідок тиску або надання стимулів з боку будь-якої із сторін;

- + обмеження території або кола клієнтів, на якій чи яким ліцензіат може здійснювати пасивний продаж договірної продукції (за певними виключеннями);
- + обмеження активних або пасивних продажів кінцевим користувачам ліцензіатами, що є членами системи вибіркового розподілу та діють на рівні перепродажу без шкоди для можливості заборони члену системи діяти поза межами неавторизованого місця заснування.

Регламентом № 774/2004 також визначено, що заборона щодо обмеження конкуренції відповідно до ст. 81(1) Договору не застосовується, якщо сукупна частка ринку сторін ліцензійного договору не перевищує 20 % ринку для конкурентів і 30 % для неконкурентів [2].

Узагальнивши вищевикладене, можна зробити такі висновки. Договори, які містять визначені законодавством ЄС умови, що обмежують конкуренцію (ст. 81(1) Договору), є недійсними. Одним із винятків з цього правила є угоди щодо передачі технологій. Тобто дозволяється укладати правочини щодо трансферу технологій, які містять антиконкурентні умови. Проте при наявності в цих договорах певних обмежувальних умов, які визначені в Регламенті № 774/2004, можливості не застосовувати вимоги ст. 81(1) Договору не надається. Таким чином, згідно з нормами права Європейського Союзу **угоди про передачу технологій, які містять обмежувальні умови, є недійсними.**

Законодавство України і обмежувальні умови у договорах про трансфер технологій

В Україні питання конкуренції у договорах щодо передачі технологій висвітлені зокрема в Законах "Про захист економічної конкурен-

² Регламент 772/2004 набрав чинності 01.05.2004р. та змінив дію Регламенту № 240/96.

ції" [7] та "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

Так, згідно з ст. 6 (ч. 4) Закону "Про захист економічної конкуренції" забороняється вчиняти антиконкурентні узгоджені дії. В цьому Законі (ст. 6, ч. 2) наведено перелік антиконкурентних узгоджених дій, до яких належать:

- ✦ встановлення цін або інших умов придбання чи реалізації товарів;
- ✦ обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;
- ✦ розподіл ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
- ✦ спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;
- ✦ усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
- ✦ застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невідгідне становище в конкуренції;
- ✦ укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод тощо.

Водночас Закон "Про захист економічної конкуренції" містить декілька винятків з цього правила. Зокрема, вимога ст. 6 (ч. 4) не поширюється на угоди про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. Закон (ст. 9) визначив, що не виходять за межі прав обмеження стосовно обсягу прав, які передаються,

строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання та мінімального обсягу виробництва.

Отже, можна зробити висновок, що норми Закону "Про захист економічної конкуренції" відповідають принципам, які закріплені в законодавстві Європейського Союзу щодо права конкуренції та права інтелектуальної власності, зокрема статті 81(1) Договору про заснування ЄС [2, 472].

В Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (надалі — Закон про трансфер технологій) є ряд обмежень щодо укладення договорів про передачу технологій. Вони також в цілому збігаються з обмежувальними умовами, які спочатку були закріплені в Регламенті № 240/96, а нині — в чинному Регламенті № 774/2004. Так, в статті 18 Закону про трансфер технологій буквально зазначено: **"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".
- Враховуючи те, що при розробці Закону бралися до уваги відповідні норми законодавства Європейського Союзу, можна зробити висновок: при включенні обмежувальних умов до правочинів щодо передачі технологій останні є недійсними.

Чи відповідає норма Закону, якою встановлено обмежувальні умови, загальним принципам закріплення в законодавстві України умов щодо недійсності правочину?

Відповідь на це запитання знаходиться в Цивільному кодексі України (надалі – ЦКУ) [8]. Згідно зі ст. 204 ЦКУ правочин завжди є правомірним, якщо тільки його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Під недійсним правочином в юридичній літературі розуміють дії фізичних та юридичних осіб, які хоч і спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків, але не створюють цих наслідків через невідповідність вчинених дій вимогам закону [9, 299]. Загальною підставою визнання правочину недійсним є недодержання на момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог закону щодо його дійсності, які встановлені ст. 203 ЦКУ. Зазначені норми ЦКУ визначають лише загальні умови недійсності правочину, але за наявності спеціальних норм закону умови недійсності правочину визначаються цими спеціальними нормами. Залежно від характеру порушення вимог закону при вчиненні правочинів та правових наслідків вчинення таких правочинів останні поділяються на *нікчемні* та *оспорювані* [9, 300].

Згідно з ст. 215 (ч. 2) ЦКУ нікчемним є правочин, недійсність якого прямо встановлена законом. А оспорюваним вважається правочин, недійсність якого прямо не впливає із закону, але одна із сторін або інша зацікавлена особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом (ст. 215, ч. 3 ЦКУ).

Нікчемність може бути встановлена законом як щодо договору в цілому, так і щодо окремої умови договору. При цьому визнання нікчемного правочину судом недійсним законом не вимагається; суд застосовує лише наслідки недійсності правочину. Інакше кажучи, сторони такого правочину мають право не виконувати його, оскільки він не спричиняє правових наслідків, крім наслідків недійсності.

В законодавстві України багато прикладів, які підтверджують, що з метою закріплення недійсності правочину в законі законодавець використовує наступні словосполучення: "договір є нікчемним" або "договір є недійсним", а щодо недійсності окремих умов договору - "умова договору є нікчемною" або "умова договору є недійсною". Наприклад, правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним (ст. 228 ЦКУ); правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним (ст. 547 ЦКУ); угоди, укладені керівниками банку після призначення тимчасового адміністратора, є недійсними з моменту укладення (ст. 78 Закону "Про банки і банківську діяльність" [10]); укладений договір вважається недійсним (нікчемним), якщо договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації та визначеним у ній основним умовам, які повинні були бути обов'язково включені до договору про закупівлю (ст. 34 Закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"[11]); правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійс-

ним (ст. 12 Закону "Про іпотеку" [12]). Прикладами недійсності окремих умов договору, що встановлено законом, є такі: умова договору банківського вкладу про відмову вкладника від одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною (ст. 1060 ЦКУ); написи на заставній, що забороняють її наступну передачу, є недійсними (ст. 25 (ч. 4) Закону "Про іпотеку").

На мою думку, словосполучення "не допускається включення умов", яке міститься в Законі про трансфер технологій, не є тотожним таким словосполученням, як "договір є недійсний" чи "договір є нікчемний". Таким чином, вбачається невідповідність способу закріплення нікчемності договорів про трансфер технологій, що містять обмежувальні умови, загальним принципам зазначення в законах України недійсності правочинів. При існуючому формулюванні такі договори будуть оспорюваними, тобто їх недійсність прямо не впливає із закону, але одна із сторін (або інша зацікавлена особа) може заперечувати їх дійсність на підставах, встановлених законом.

ВИСНОВКИ

1. Недійсність договорів про передачу технологій, які містять обмежувальні умови, повинна бути прямо встановлена Законом про трансфер технологій. Це відповідатиме і нормам права Європейського Союзу, які бралися до уваги при розробці цього Закону, і загальним принципам закріплення в законодавстві України умови щодо недійсності правочину в цілому.

2. Для уникнення непорозумінь при застосуванні вимог ст. 18 Закону про трансфер технологій (обмежувальні умови) пропонуємо внести відповідні зміни до Закону, відповідно до яких абзац перший ст. 18 викласти у такій редакції: "Нікчемними є договори про трансфер технологій, які містять такі обмежувальні умови: (далі за текстом)". Усунення цього недоліку сприятиме чіткому дотриманню сторонами вимог щодо невключення обмежувальних умов до угод у сфері трансферу техно-

логій та не призведе в подальшому до неоднозначності в трактуванні норм Закону всіма суб'єктами цих правових відносин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 р. № 143-V // Відомості Верховної Ради. — 2006. — № 45. — Ст. 434.
2. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України* / Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов та ін. За редакцією Ю.М. Капіци. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 с.
3. *Consolidated Version of the Treaty Establishing The European Community* // Official Journal C 325. — 24/12/2002. — P. 0033—0184.
4. *Council Regulation No 19/65/EEC of 2 March 1965 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices* // Official Journal P 36. — 06/03/1965. — P. 533.
5. *Commission Regulation (EC) N 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements* // Official Journal L 031. — 09/02/1996. — P. 0002—0013.
6. *Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 7 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements* // Official Journal L 123. — 07/04/2004. — P. 0011—0017.
7. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
8. *Цивільний Кодекс України* від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.
9. *Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За загальною редакцією Я.М. Шевченко.* — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — Ч. 1. — 692 с.
10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.
11. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" 22.02.2000р. № 1490-III // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 20. — Ст. 148.
12. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 38. — Ст. 313.

Б.М. Падучак

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ДОГОВОРАХ
О ТРАНСФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Проведен анализ нормативного закрепления ограничительных условий в договорах о трансфере технологий в законодательстве Украины и в нормах права Европейского Союза. Предложено в новой редакции Закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий" утвердить ограничительные условия в договорах в этой сфере.

Ключевые слова: трансфер технологий, права интеллектуальной собственности, право конкуренции, ограничительные условия.

B.M. Paduchak

RESTRICTIONS IN THE TECHNOLOGY
TRANSFER AGREEMENTS

Restrictions in the technology transfer agreements according to the legislation of Ukraine and the European Union Law are analyzed. It is proposed to amend the Law of Ukraine "On State Regulation of Activity in the Sphere of Technologies Transfer" adopting the restrictions in appropriate agreements.

Key words: technology transfer, intellectual property rights, competition rules, restrictions.

Надійшла до редакції 14.02.08.