

Шахбазян К. С.,

*к.ю.н., Учений секретар,
Центр досліджень інтелектуальної власності
та трансферу технологій НАН України*

УДК: 347.77

ВИБІР СТРАТЕГІЇ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

CHOICE OF LEGAL STRATEGY OF TECHNOLOGY TRANSFER BY SCIENTIFIC&RESEARCH INSTITUTIONS

В доповіді визначено основні види договорів з трансферу технологій, зазначені напрямки формування стратегії договірно-правового регулювання трансферу технологій, яку розроблено в науковій установі, і виділені варіанти, оптимальні для ринку України та іноземних країн.

Ключові слова: *договори про трансфер технологій, ліцензійні договори, договори про нерозголошення конфіденційної інформації, договори технічного сприяння; договори інжинірингу; договори щодо виконання проектів «під ключ».*

Report defines the main types of technology transfer contracts, indicates directions of forming a strategy for the contractual and legal regulation of transfer of technology, developed in a scientific institution, and selects options that are optimal for the market of Ukraine and foreign countries.

Keywords: *technology transfer agreements, license agreements, confidentiality agreements (non-disclosure agreements), ingeneering agreements, turn-key project agreements, agreements on technical cooperation.*

Враховуючи практику укладання договорів науковими установами України, можливо визначити наступні види договорів з трансферу технологій:

- ліцензійні договори;
- договори про передання ноу-хау;
- договори про нерозголошення конфіденційної інформації при укладанні договорів про трансфер технологій;
- договори технічного сприяння;
- договори інжинірингу;
- договори щодо виконання проектів «під ключ».

Розробка ліцензійної стратегії. Для університетів іноземних країн характерним є укладання ліцензійних угод з залученням ліцензіатом спеціалістів університету до подальшого доопрацювання технології. Складнощі з виплатою роялті зазвичай відсутні через зацікавленість у довготривалому співробітництві, існуючими традиціями правового суспільства. Другий варіант – створення вченими венчурного підприємства, де університет за рахунок переданих підприємству прав інтелектуальної власності володіє часткою статутного фонду, подальше залучення ризикового капіталу для освоєння технології.

В Україні оптимальним є

для національного ринку:

- забезпечення захисту винаходу, а також торговельної марки національними охоронними документами; організація інститутом власного дослідного виробництва продукції;
- інший варіант – надання ліцензії заводу-виробнику з максимально можливим контролем за виробництвом та звітністю за продажами. Також можливим є варіант організації під перспективний напрямок приватної виробничої фірми з наданням фірмі ліцензії на виробництво продукції та відрахуванням інституту відповідних роялті;

для закордонного ринку:

- поставка готової продукції, яка (в силу цінових показників, а також того, що винаходи, які охороняються в Україні, вже склали рівень техніки) може бути реалізована за кордон і без відповідної патентної охорони в країні покупця;
- укладання договору про кооперацію з виробництва певного виду виробів з відомою закордонною фірмою із забезпеченням витрат на патентну охорону цією фірмою;
- передання ноу-хау щодо процесу виробництва на умовах договору технічного сприяння, поставки та налаштування обладнання, навчання, нагляду;
- отримання патенту на винахід за кордоном спільно вітчизняною організацією та закордонною фірмою при фінансуванні витрат фірмою з наступною спільною реалізацією винаходу та розподілом доходів.

В переговорах про передачу технології варто з пакету технологій найбільш нову залишити на час, коли буде можливість з перших власних грошових надходжень забезпечити її патентний захист за кордоном.

Трансфер технологій є можливим із застосуванням різних підходів, що включає надання ліцензій, створення венчурного підприємства, придбання компанії, створення спільного підприємства, формування стратегічного альянсу, продаж прав інтелектуальної власності, надання технічного сприяння, будівництво підприємства «під ключ» та ін. Кожний підхід несе в собі певний ризик, а також відрізняється прибутками від комерціалізації нововведення.

Створення власного підприємства: є найризикованішим, це пов'язано зі значними витратами на створення і просування продукції (маркетинг). Однак у випадку успіху стає можливим отримання найбільших прибутків. При цьому зберігається повний контроль за бізнесом.

Придбання компанії: придбання компанії, виробничої лінії, через яку можливо випускати продукцію з використанням об'єктів права

інтелектуальної власності, що є не набагато менш ризикованим, вимагає фінансових витрат.

Створення господарського товариства: Звичайно використовується при об'єднанні зусиль фірм, що мають майнові права на технологію, підприємства, де є можливим організувати виробництво продукції, та/або фінансуючої організації. Ризик є невеликим. Зменшення прибутків пов'язано з їхнім поділом між засновниками.

Ліцензування: ще більш знижує ризик для ліцензіара, так як звичайно ризик освоєння продукції і виплат (у випадку затримки з випуском продукції) лежить на ліцензіаті. Проте в цьому випадку суми роялті можуть значно поступатися раніше вказаним варіантам. Проблемою (за недобросовісного або географічно віддаленого ліцензіата) є контроль за випуском продукції за ліцензією та прибутками ліцензіату від її реалізації. При укладанні ліцензії вирішуються питання: чи будуть передані права на об'єкти технології в повному обсязі на весь строк охорони прав або обмежується спосіб застосування, територія, строк, видається проста ліцензія або виключна.

Положення, що за виключної ліцензії ліцензіар отримує більші роялті з підтримкою ціни на ліцензійну продукцію на більш високому рівні, застосовується не у всіх випадках. За ліцензування, наприклад, методу діагностики, способу, речовини, що використовуються при виробництві інших продуктів, можливим є надання великої кількості невиключних ліцензій з низькими ставками роялті, однак, у зв'язку з широким застосуванням такий підхід може привести до значних прибутків. Окрім того, виключна ліцензія виправдана лише тоді, якщо ліцензіат може забезпечити насичення відповідного ринку ліцензійною продукцією.

Укладання ліцензійної угоди також не свідчить, що маркетинг (в тому числі і продаж) ліцензійної продукції здійснює лише ліцензіат. Права інтелектуальної власності можуть бути передані третій стороні для виробництва продукції, яка потім буде поширюватись ліцензіаром. Така стратегія ефективна, коли ліцензіат виробляє продукт з більш низькою

собівартістю. Така система отримала широке поширення з винесенням виробництва до країн з низькою вартістю виробництва, що супроводжується поставкою обладнання, вихідних матеріалів, комплектуючих, навчанням, контролем якості, придбанням продукції за фіксованими цінами.

Можливою є видача ліцензій лише на дистриб'юцію виробленої продукції, що дозволяє без додаткових витрат на маркетинг та побудову власної мережі продажів вийти на нові ринки.

Продаж: найменший ризик є при переданні всіх прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Однак, так як в цьому випадку на відміну від ліцензування відсутній подальший зв'язок покупця та продавця і весь ризик освоєння лежить на покупці, ціна угоди може бути мінімальною.

Укладання договору технічного сприяння і будівництво підприємства «під ключ»: ініціатором угоди виступає сторона, яка купує технологію. Технічне сприяння звичайно включає поставку обладнання, його наладку, введення у дію; передачу прав інтелектуальної власності, навчання. Будівництво підприємства «під ключ» відрізняється масштабами - вводиться у дію виробничий комплекс.

Підготовка договорів про передачу технологій: передача технологій звичайно передбачає укладання основної угоди (про технічне сприяння, створення господарського товариства, угоди про кооперацію тощо), що відповідає тому чи іншому способу передачі, і ряду супутніх угод – ліцензії на використання винаходу та інших об'єктів інтелектуальної власності, ноу-хау, договору про навчання персоналу, договору про кооперацію у проведенні наукових досліджень тощо. Їх підготовка можлива лише за впевненості, що угоди з авторами технологій є легітимними, дозволяють забезпечити як захист технології від розголошення, так і зацікавленість авторів у впровадженні технології; а також забезпечується режим охорони конфіденційності на підприємстві - ліцензіаті.

Для країн СНД суттєвим є прив'язка виплат роялті не до прибутку, якого може й не бути, а до доходу, отриманому ліцензіатом від реалізації продукції

або за одиницю випущеної продукції. Ставки можуть бути досить точно встановлені, якщо відома собівартість ліцензійної продукції та купівельна вартість. Об'єктивним обмеженням розміру ставок буде гранична ціна продукції, можлива для пропозиції на ринку. Суб'єктивним – намагання ліцензіата максимізувати свій власний прибуток за рахунок зменшення ставок роялті при переговорах.

Досвід укладення ліцензійних угод показує, що в основному ставки роялті складають 3-9% від отриманого доходу, однак вони можуть бути в окремих випадках 20 та більше відсотків. Паушальний платіж за кордоном складає в середньому \$100 000 - \$300 000 із загальним діапазоном \$5000 - \$1 000 000.

Часто іноземна сторона фінансує в Україні доопрацювання української технології до умов свого підприємства з подальшою передачею прав. В цьому випадку потрібно уникати виплат лише за проведення досліджень та розробок, що зазвичай намагається нав'язати контрагент. Для університетської науки за кордоном прийнята в таких проектах подальша участь університету в прибутках з виплатою додаткових роялті, які можуть бути меншими за прийняті, але тим не менше мати місце. Таке є добре знайомим іноземним фірмам, що розраховують з'економити на виконавцях робіт з країн СНД.