

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

УДК 347.77

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРАНСФЕРУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РАМКАХ РЕФОРМИ ПРАВА КОНКУРЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

К. С. Шахбазян,

к.ю.н., учений секретар, Центр досліджень інтелектуальної власності та
трансферу технологій НАН України (м. Київ), ORCID: orcid.org/0000-0002-2205-374X

REGULATION OF THE TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COMPETITION LAW REFORM OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE

K. S.Shakhabzjan

PhD., Chief Scientific Officer of the Center of Intellectual Property and Technology
Transfer of NAS of Ukraine (Kyiv), ORCID: orcid.org/0000-0002-2205-374X

Анотація: Даний матеріал присвячено огляду регламентації трансферу технологій договірно-правовими засобами в рамках реформування антимонопольного права ЄС та імплементації цих норм в законодавство України

Ключові слова: трансфер технологій, право ЄС, конкурентне право

Abstract: This article is devoted to review of the regulation of the technology transfer by contractual and legal means within the framework of the reform of EU antimonopoly law and the implementation of these norms in the legislation of Ukraine

Key words: technology transfer, EU Law, antimonopoly legislation

Договірно-правова регламентація трансферу технологій та передача прав промислової власності відображена в законодавстві ЄС, а саме – в регламентах ЄС, які звільняють їх від дії ст. 81(1) Договору ЄС договори з трансферу технологій, договори з проведення досліджень та розробок.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

Таке законодавство приймалось Єврокомісією в межах реформування права конкуренції Спільноти, яка була спрямована на спрощення регуляції діяльності компаній, зменшити регулятивний тиск на них, а також - здійснювати більш ефективний мета якої - спростити правила та зменшити регулятивне навантаження компаній, в той же час забезпечивши ефективніший контроль за договорами, впровадити більш прозорі норми щодо формулювання ліцензійних договорів «через об'єднання “блокових вилучень” стосовно ліцензування ноу-хау та патентів, забезпечити гарантії щодо ефективної конкуренції у галузі технологічно нових або вдосконалених виробів, створити сприятливе правове середовище для компаній, які інвестують в економіку ЄС» [1]. Можливо зазначити, що разом з прийняттям цих документів та їх застосуванням, в ЄС регламентація укладання договорів про передачу технологій пройшла, наразі, вже чотири етапи розвитку.

В 2004 р. було прийнято Регламент (ЄС) № 772/2004 про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій, який кожні десять років приймається в оновленому варіанті (так було в 2014 та 2023 рр). В 2014 р. також було прийняте Керівництво із застосування статті 101 Договору про функціонування ЄС до договорів з трансферу технологій (Повідомлення Єврокомісії 2014/C 89/03) [2] щодо особливостей угод з трансферу технологій та випадків застосування ст.101 до різних типів ліцензійних угод, зобов'язання щодо сплати роялті тощо.

Також варто згадати Повідомлення «Покращення трансферу знань між дослідницькими інститутами та промисловістю по всій Європі: залучення відкритих інновацій - упровадження Лісабонської стратегії» [3] та Рекомендацію 2008\416\ЄС «Щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій». Кодекс включав: засади внутрішньої політики щодо передачі знань, принципи регламентації досліджень, що здійснюються за контрактами з промисловістю.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

В ЄС регламентація укладання договорів про передачу технологій пройшла чотири етапи розвитку[4], а зараз триває п'ятий етап: з 2014 р. – по цей час. В ЄС було прийнято нову редакцію Регламенту 2004 р. і приведено у відповідність з загальною концепцією ЄК щодо реформування конкурентного законодавства. У 2004 р. при прийнятті Регламенту №№ 772/2004 це була Стаття 81(1), у 2014 р. було прийнято на заміну цього Регламенту ЄС № 316/2014 від 21 березня 2014 -ст. 101 Договору про заснування ЄС заборонені «договори та узгоджені дії, які можуть впливати на торгівлю між державами - членами і обмежують чи усувають конкуренцію в межах спільного ринку» [5]. Цей Регламент встановлює «блокові виключення» із заборони з ч.1.ст 101 Договору ЄС для певних категорій угод про трансфер технологій (ліцензування), адже такі категорії домовленостей вдосконалюють як самі процеси виробництва та розповсюдження продукції, так і в цілому сприяють прогресу в економіці та розвитку технологій.

Також, у 2014 р. приймається Керівництво із застосування статті 101 Договору про функціонування ЄС до договорів з трансферу технологій (Повідомлення Єврокомісії 2014/С 89/03) 2014 р.[6], в якому детально розглянуті, серед іншого, такі питання як особливості угод з трансферу технологій і концепція самого «трансферу», випадки застосування ст.101 до різних типів ліцензійних угод, зобов'язання щодо сплати роялті тощо.

В Керівництві приділено увагу тому фактору, що при оцінці ліцензійних угод згідно зі статтею 101 Договору необхідно мати на увазі, що створення об'єктів прав інтелектуальної власності часто передбачає значні інвестиції, і що це є ризикованим заходом. Щоб не зменшувати динамічну конкуренцію та зберегти стимул до інновацій, іноватор не повинен бути необґрунтовано обмежений у використанні прав інтелектуальної власності, які виявляються цінними. З цих причин іноватор повинен мати право шукати відповідну винагороду за успішні проекти, достатню для підтримки інвестиційних стимулів. Ліцензування прав на технологію також може вимагати від ліцензіата

значних безповоротних інвестицій у ліцензовані технології та виробничі фонди, необхідні для її експлуатації. Стаття 101 не може бути застосована без урахування таких попередніх інвестицій, здійснених сторонами, та пов'язаних з ними ризиків. Таким чином, ризик, з яким стикаються сторони, і неповернені інвестиції, які повинні бути здійснені, можуть призвести до того, що угода виходить за межі статті 101(1) або відповідає умовам статті 101(3), залежно від обставин, протягом періоду часу, необхідного для того, щоб окупити інвестиції.

При оцінці ліцензійних угод відповідно до статті 101 Договору, існуюча аналітична система є достатньо гнучкою, щоб належним чином враховувати динамічні аспекти ліцензування прав на технології. Більшість ліцензійних угод не обмежують конкуренцію, адже ліцензування як таке сприяє конкуренції, оскільки воно веде до поширення технології та сприяє інноваціям з боку ліцензіара та ліцензіата(ів). Крім того, навіть ліцензійні угоди, які дійсно обмежують конкуренцію, часто можуть призвести до підвищення ефективності, що сприяє конкуренції, що має розглядатися згідно зі статтею 101(3) і збалансовано з негативним впливом на конкуренцію. Тому переважна більшість ліцензійних угод сумісна зі статтею 101 Договору ЄС.

В Україні, крім власне питань конкуренції, зазначені документі, що містять апробовані в ЄС умови договорів, викликають інтерес для використання при підготовці угод з трансферу технологій, досліджень та розробок та франчайзингу, адже згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, законодавство про конкуренцію та антимонопольне законодавство України повинні бути приведені у відповідність до вимог цих регламентів (відповідно до ч.4 ст. 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС).

Зміни до Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо контролю за економічними концентраціями впливають з імплементації статті 256 «Наближення законодавства та практика застосування» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де зазначена необхідність імплементації статей Регламенту

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

ЄС № 316/2014, проте не передбачають самого механізму протидії економічній концентрації з використанням механізмів трансферу технологій.[7]

Відтак, згідно європейської практики, в Україні було визначено уповноважені органи з питань конкуренції безпосередньо у положеннях Угоди: так, відповідно до статті 253 Угоди про асоціацію уповноваженим відомством з питань конкуренції зі сторони України є Антимонопольний комітет.

Згідно статей 6 та 9 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надано визначення дій суб'єктів господарювання, які вважаються антиконкурентними узгодженими діями, що забороняється і тягне за собою відповідальність. Однак, ці обмеження не стосуються угод про передачу прав інтелектуальної власності, зокрема, про трансфер технологій, якщо «обмеження сторони угоди у здійсненні господарської діяльності, не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності» - зокрема, «встановлення в угодах про трансфер технологій обмежень стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва» (п.2 ст.9 Закону).

Узгоджені дії стосовно трансферу технологій, на які не поширюються положення статті 9 вказаного закону, можуть бути визнані такими, що не порушують вимог, встановлених Антимонопольним Комітетом України Типовим вимогам до певних категорій узгоджених дій суб'єктів господарювання, про які йтиметься нижче.

Виконуючі зобов'язання згідно статті 256 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, АМКУ було прийнято «Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно передачі технологій, дотримання яких дає змогу здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Комітету» 2018 р.[8] При цьому, «Вимоги» «не застосовуються до договорів про проведення спільних досліджень та розробок і договорів постачання». Правилами визначено коли

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

узгоджені дії суб'єктів господарювання з трансферу технологій дозволяються, та випадків, коли такий дозвіл не поширюється на узгоджені дії.

Література

1. Commission White Paper and its review of EC competition policy towards horizontal agreements// OJ C 118, 27.04.2000.
2. [Communication from the Commission](#) - Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements ([Official Journal C 89 of 28.3.2014, pp. 3-50](#)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG
3. EUR 22836 - Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2007 - 36 pp. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:47e7bcfd-6493-4f0c-b4ee-da54fe9e2e86.0001.02/DOC_1&format=PDF
4. 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 інш.- К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. - 1104 с.
5. Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements (TTBER), Official Journal L93, 28.03.2014, p.17-23 [Official Journal L93, 28.03.2014, p.17-23](#)
6. [Communication from the Commission](#) - Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements ([Official Journal C 89 of 28.3.2014, pp. 3-50](#)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

7. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1106-2017-%D0%BF>

8. Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України: розпорядження № 21-рп від 09.11.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1413-18>.