

УДК 347.7

РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОЧИНАХ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

В.С. Дмитришин

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник
Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної
та клінічної медицини» Державного управління справами (м. Київ)

ORCID-0000-0002-6913-0538

DISPOSAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN TECHNOLOGY TRANSFER LAWS

V.S. Dmytryshyn

PhD., associate professor, senior researcher, state scientific institution
«Scientific-Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State administration of
affairs (Kyiv).

ORCID-0000-0002-6913-0538

***Анотація:** У роботі досліджено процес договірної, цивільно-правового розпорядження правами на результат науково-технічної діяльності під узагальненою назвою «технологія». Встановлено, що договір про розпорядження правами на технологію є комплексним цивільно-правовим договором про передання (надання прав на використання) об'єктів інтелектуальної власності, який, хоча і містить у собі специфічні умови, проте за своєю правовою природою загалом є договором про розпорядження правами інтелектуальної власності. Внесені пропозиції, щодо удосконалення чинного законодавства, шляхом формалізації віднесення технологій до об'єктів права інтелектуальної власності, їх державної реєстрації та державної реєстрації правочинів трансферу технологій*

Ключові слова: розпорядження правами інтелектуальної власності; трансфер технологій; договір трансферу технологій; ліцензійний договір; договір про передання прав на об'єкти інтелектуальної власності

***Abstract:** The work examines the process of contractual, civil law disposal of rights to the result of scientific and technical activity under the general name "technology". It has been established that the contract on the disposal of rights to technology is a complex civil law contract on the transfer (grant of rights to use) of intellectual property objects, which, although it contains specific conditions, but by its legal nature is generally a contract on the disposal of rights intellectual property. Proposals have been made to improve the current legislation by formalizing the classification of technologies as objects of intellectual property rights, their state registration and state registration of technology transfer transactions*

Keywords: disposal of intellectual property rights; technology transfer; technology transfer agreement; license agreement; agreement on the transfer of rights to intellectual property objects

В практичній діяльності суб'єктів господарювання в Україні досить часто постає питання, щодо розпорядження правами на об'єкти, які є комплексними, такими, що об'єднують у собі значну кількість знань, патентоспроможних та не патентоспроможних об'єктів, авторських прав, документації, інформації, та які досить важко вкласти у «прокрустове ложе» формалізованих у законодавстві об'єктів інтелектуальної власності. Дуже дієвим і універсальним механізмом в таких ситуаціях, могло би бути застосування такого об'єкту, як «технологія» і використання положень законодавства, щодо їх трансферу.

Проте, значна кількість проблем постає на шляху практичного застосування такого механізму. Це пов'язане з відсутністю формального механізму віднесення «технології» до об'єктів інтелектуальної власності та

пов'язаної з цим відсутності механізмів постановки на бухгалтерський облік таких об'єктів, здійснення документування операцій з ними.

Розглядаючи зазначену проблематику, найпершим постає питання про співвідношення прав на технологію та прав інтелектуальної власності. Усталеного єдиного погляду, щодо віднесення технології до об'єктів права інтелектуальної власності, між фахівцями немає. Є думки, що технології не можна відносити до об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки вони не передбачені законодавством у якості такого об'єкту, на неї не поширюється режим виключних прав, не є об'єктом правового регулювання цивільних або господарських правовідносин, оскільки жодного згадування про технологію як об'єкт права інтелектуальної власності ні Цивільний ні Господарський Кодекси України не містять. Первинним суб'єктом права інтелектуальної власності є фізична особа, а технологія формується у суб'єкта господарювання під час здійснення ним господарської діяльності [1].

Інші автори зазначають, що технологія є складним об'єктом, яка поєднуючи у своєму складі об'єкти інтелектуальної власності, створює новий результат, який не можливо досягнути у разі використання кожного з об'єктів інтелектуальної власності окремо [2].

Пункт (viii) статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, визначає узагальнений перелік об'єктів права інтелектуальної власності, до яких відносить: «...права, які стосуються: літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і телевізійних передач, винаходів у всіх областях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень, захист від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях». Перелік є відкритим та передбачає, як можливість виникнення у процесі суспільного розвитку нових об'єктів інтелектуальної власності, так і

можливість розширеного тлумачення вже існуючих явищ та наданням захисту інструментами права інтелектуальної власності.

Враховуючи, що і стаття 420 Цивільного кодексу України наводить відкритий перелік об'єктів права інтелектуальної власності, і стаття 155 Господарського кодексу України, перелічуючи такі об'єкти також каже: «інші об'єкти, передбачені законом», можна зробити висновок, що технологію, загалом, як правове явище, можна віднести до об'єктів інтелектуальної власності.

Надане Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначення, згідно якого, технологія - результат науково-технічної 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, можна сказати, що «технологія» є комплексним об'єктом інтелектуальної власності, яка включає в себе знання, які можуть бути формалізовані у комерційні таємниці, об'єкти авторського права, ноу-хау, патенти, корисні моделі, помислові зразки. Цілісність технології, як об'єкту інтелектуальної власності може бути обумовлена єдиним результатом, який досягається комплексним застосуванням охороноздатних та неохороноздатних об'єктів інтелектуальної діяльності, що, загалом, призводить до виникнення нового інтегрованого об'єкту, який складаючись із окремих частин, у сукупності являючи собою новий вид об'єкту інтелектуальної власності.

Зважаючи на таке, виглядає доцільним внести зміни до чинного законодавства України, якими, зокрема, передбачити віднесення «технології» до об'єктів права інтелектуальної власності, визначення переліку майнових та немайнових прав на технологію, суб'єктів прав, умови припинення чинності прав, тощо. Враховуючи існуючу процедуру державної реєстрації технологій,

можливо, пов'язати момент виникнення прав та можливості розпорядження правами на технології, з фактом такої реєстрації.

Питання розпорядження правами на технології також регламентовано спеціальним законом, яким визначено, що і передання прав на технології і надання дозволу на використання (ліцензування) технології здійснюються шляхом укладання договору трансферу технологій. Пункт 5 частини 1 статті 1107 ЦК також залишає перелік правочинів, щодо розпорядження правами інтелектуальної власності – відкритим. Це залишає формальну можливість віднести договір трансферу технологій до правочинів з розпорядження правами інтелектуальної власності. Стаття 20 Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» каже, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті 19 зазначеного Закону. Під визначеними ЦК договорами, маються на увазі правочини, зазначені у статті 1107.

Є думка, що трансфер технологій на комерційній основі практично завжди супроводжується оформленням ліцензійної угоди, у якій крім запатентованої інформації, можуть міститись інші положення і вимоги, обов'язкові до виконання сторонами. Такі договори оформлюються у вигляді договору (ліцензійного, про науково-технічне співробітництво, про спільне виробництво або договору купівлі-продажу) [3]. На думку Ляшенко О.М., трансфер технологій – це система взаємовідносин між агентами суспільного обміну з приводу передавання економічно вигідних, валоризованих нових знань, захищених правом інтелектуальної власності, що використовують реципієнти з метою отримання вигоди [4]. Загрішева Н.В. вважає, що договір трансферу технологій споріднений договору комерційної концесії, з усіма впливаючи ми з нього обмеженнями, пов'язаними із специфічної природи предмета договору – прав на використання об'єктів інтелектуальної власності[5]. Іванова К.Ю., вважає що трансфер технологій може відбуватися

за допомогою договорів, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, але з урахуванням вимог, передбачених Законом про трансфер технологій. На його думку, особливістю договорів трансферу технологій є те, що вони будуються за моделлю договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [6]. Хоча, на нашу думку, це не так особливість, як закономірність, пов'язана з ідентичністю об'єкту та предмету таких договорів, що дає усі підстави віднести увесь договір трансферу технологій до правочинів з розпорядження правами інтелектуальної власності і використовувати до нього у цілому, положення глави 75 ЦК України.

Враховуючи вищезазначене, на нашу думку, необхідно внести зміни до законодавства, якими передбачити віднесення технологій до об'єктів права інтелектуальної власності, договір трансферу технологій – до договорів, щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, забезпечити процедуру державної реєстрації технологій та правочинів, щодо розпорядження технологіями і покласти здійснення цих функцій на центральний орган виконавчої влади, який є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трансферу (передачі) технологій, і який наразі забезпечує державну реєстрацію технологій.

Література:

1. Загрішева Н. В. Господарський договір у сфері трансферу технологій: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.04. К, 2018. 249 с. С. 131.
2. 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.

3. Трансфер технологій : підручник / А.А.Мазаракі, Г.О.Андрощук, С.І.Бай та ін. ; за заг. ред. А.А.Мазаракі.–К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 556 с

4. Ляшенко О.М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : дис. докт. екон. наук : спец. 08.00.11 / О.М. Ляшенко. – К., 2009. – 504 с.

5. Н. В. Загрішева, Обмеження щодо укладання договорів трансферу технологій. Юридичний вісник 1 (46) 2018 ст.134

6. Іванова К.Ю. Договори про трансфер технологій: спірні питання / Порівняльно-аналітичне право / № 3-2 2013стор. 126-129.