

С. В. Холявка, аспірант кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка

ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕРТ ІННОВАЦІЙ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню групи цивільно-правових договорів, якими опосередковується передання результатів наукових досліджень та розробок, в тому числі тих, які мають ознаки об'єкта права інтелектуальної власності, від одного суб'єкта до іншого (трансфер інновацій).

Обґрунтовано, що категорії інновацій та інноваційної діяльності стосуються тієї сфери суспільних відносин, яка пов'язана із науково-технічною, творчою та інтелектуальною діяльністю. На всьому протязі здійснення інноваційної діяльності взаємодія її суб'єктів опосередковується договорами, які автором пропонується називати договорами інноваційного характеру.

Доведено, що до договорів інноваційного характеру слід відносити не лише договори, якими опосередковується доведення об'єкта права інтелектуальної власності або іншого результату інтелектуальної діяльності людини до рівня інноваційного продукту, але й договори, якими регулюються відносини зі створення первинного джерела інновацій – знань, необхідних для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, здобутих в результаті наукової, науково-технічної та іншої інтелектуальної діяльності людини.

Обґрунтовано, що в масиві цивільно-правових договорів слід виділяти групу договорів інноваційного характеру, якими опосередковується виникнення, зміна чи припинення прав та обов'язків у сфері інноваційної діяльності. Системоутворюючими, конститутивними ознаками такої групи договорів будуть їх спрямованість, сфера застосування та предмет.

У цій групі особливе місце займають договори, які запропоновано називати договорами про трансфер інновацій. Автор вважає, що до таких договорів відносяться ті, на підставі яких від володільця до набувача переходять знання (в тому числі об'єкти технології), необхідні для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, здобути в результаті наукової, науково-технічної та іншої інтелектуальної діяльності людини. Сюди слід насамперед віднести передання майнових прав інтелектуальної власності на знання, які підлягають правовій охороні як об'єкти права інтелектуальної власності.

Зроблено висновок, що договорами про трансферт інновацій слід вважати: ліцензійний договір; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; договір комерційної концесії (франчайзингу), інші договори (в тому числі неопійменовані та змішані) щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Ключові слова: інновації, технологія, об'єкт технології, трансферт технологій, договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір комерційної концесії (франчайзингу), договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

S. V. Kholiyavka. Agreements on the transfer of innovations: concepts, types, legal regulation

The article is devoted to the study of a group of civil law contracts that mediate the transfer of the results of scientific research and development, including those that have the characteristics of an object of intellectual property law, from one subject to another (transfer of innovations).

It is substantiated that the categories of innovation and innovative activity refer to the sphere of social relations that is connected with scientific and technical, creative and intellectual activity. Throughout the implementation of innovative activity, the interaction of its subjects is mediated by contracts, which the author proposes to call contracts of an innovative nature.

It has been proven that contracts of an innovative nature should include not only contracts that mediate the bringing of an object of intellectual property rights or another result of human intellectual activity to the level of an innovative product, but also contracts that regulate relations on the creation of a primary source of innovation – knowledge necessary for solution of technological, engineering, economic, social and humanitarian problems, obtained as a result of scientific, scientific-technical and other intellectual activity of man.

It is well-founded that a group of contracts of an innovative nature, which mediate the emergence, change or termination of rights and obligations in the field of innovative activity, should be singled out in the array of civil law contracts. System-forming, constitutive features of such a group of contracts will be their direction, scope and subject matter.

In this group, a special place is occupied by contracts, which are proposed to be called contracts on the transfer of innovations. The author believes that such contracts include those on the basis of which knowledge (including objects of technology) necessary for solving technological, engineering, economic, social and humanitarian problems, obtained as a result of scientific, is transferred from the owner to the acquirer scientific and technical and other intellectual activity of a person. This should primarily include the transfer of intellectual property rights to knowledge that is subject to legal protection as objects of intellectual property law.

It was concluded that the contracts on the transfer of innovations should be considered: license contract; agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights; commercial concession (franchising) agreement, other agreements (including unnamed and mixed) regarding the disposal of property rights of intellectual property.

Key words: innovation, technology, object of technology, technology transfer, agreements on the disposal of intellectual property rights, license agreement, commercial concession (franchising) agreement, agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток громадянського суспільства та економіки будь-якої держави потребує перманентного застосування нових технологій, винаходів, організаційно-технічних рішень та інших «позитивних» результатів інтелектуальної діяльності людини. В законодавстві новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери названі терміном «інновації».

Інноваційний цикл включає діяльність від моменту початку наукових чи науково-технічних досліджень і створення об'єкта інновацій до моменту випуску інноваційної продукції або впровадження інновацій в інші суспільні сфери. Під час здійснення інноваційної діяльності виникає необхідність передання результатів наукових досліджень та розробок від одного суб'єкта до іншого (трансфер інновацій), що опосередковується різними видами цивільно-правових договорів. Незважаючи на велике практичне значення питань, пов'язаних із трансфером інновацій, дане правове явище залишається одним із найменш вивчених.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню правового регулювання інноваційної діяльності в цілому та окремим питанням договірних відносин в інноваційній сфері присвячено чимало праць таких вчених як Ю.Є. Атаманова, М.М. Великанова, О.М. Вінник, К.Ю. Іванова, А.О. Кодинець, О.Е. Сімсон, А.П. Стасів та інших. Однак комплексного дослідження особливостей правового регулювання зазначеного виду договорів проведено не було.

Мета статті – визначити категорію договорів про трансферт інновацій, виділити видові договірні конструкції, якими опосередковуються передання відповідних науково-технічних результати та інші результати інтелектуальної (творчої) діяльності від одного суб'єкта до іншого, відмежувати їх від інших цивільно-правових договорів та дослідити особливості їх правового регулювання.

Вклад основного матеріалу. Визначення інноваційної діяльності міститься в ст. 1 ЗУ «Про інноваційну діяльність» – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. У цій же статті міститься визначення інновацій – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1].

Наведені законодавчі визначення інновацій та інноваційної діяльності дають чітке розуміння того, що названі категорії стосуються тієї сфери суспільних відносин, яка пов'язана із науково-технічною, творчою та інтелектуальною діяльністю. Будь-яке поліпшення структури та якості виробництва чи соціальної сфери потребують застосування нових знань, навичок, технологій, продуктів та продукції, які здобуваються саме в результаті науково-технічної діяльності людини. Однак після досягнення відповідних результатів науково-технічної, творчої діяльності вони повинні бути підготовані до впровадження та застосування. Період від створення певних знань, навичок тощо до їх впровадження у виробництво та виготовлення в результаті інноваційної продукції називається циклом інноваційної діяльності.

На всьому протязі здійснення інноваційної діяльності взаємодія її суб'єктів опосередковується договорами, які в літературі називають по-різному: «договори інноваційного характеру», «інноваційні договори», «інноваційні контракти».

К.Ю. Іванова відзначає, що в доктрині права до договорів інноваційного характеру склалося неоднозначне ставлення. Поряд з ученими, які вважають доцільним виокремлення спеціальної групи зазначених договорів є група науковців, які ставляться до цього негативно, вважаючи, що термін «інноваційні відносини» має умовний характер, оскільки він охоплює відомі цивільному праву явища. Ці автори доходять висновку, що не існує так званих «інноваційних договорів», оскільки у своїй більшості це цивільно-правові договори [2, с. 449].

Нами підтримується позиція, згідно з якою в масиві цивільно-правових договорів слід виділяти групу договорів інноваційного характеру, якими опосередковується виникнення, зміна чи припинення прав та обов'язків у сфері інноваційної діяльності. Системоутворюючими, конститутивними ознаками такої групи договорів будуть їх спрямованість, сфера застосування та предмет.

Зазначена група договорів у свою чергу може бути класифікована за різними критеріями. О.Е. Сімсон поділяє договори інноваційного характеру на дві групи: 1) ті, які опосередковують передання (вкладення) об'єктів інноваційної діяльності, тобто результатів творчої інтелектуальної діяльності, придатних до об'єктивації, і 2) ті, які опосередковують надання послуг інноваційного характеру [3, с. 512]

А.П. Стасів виокремлює такі види договорів про спільну діяльність: договори, які є підставою для виникнення інноваційної діяльності, договори, які опосередковують відносини інтелектуальної власності щодо існуючих інновацій, договори щодо створення інновацій, а також договори, які опосередковують інформаційні відносини у сфері створення та реалізації інновацій [4, с. 170].

К.Ю. Іванова розглядає договори інноваційного характеру у вузькому та в широкому значенні. У широкому значенні договорами інноваційного характеру є всі ті договори, що укладаються протягом усього інноваційного циклу: від створення об'єкта інтелектуального результату, оформлення його як об'єкта права

інтелектуальної власності (або збереженні в режимі ноу-хау) до впровадження останнього як інновації у виробничу сферу [5, с. 458].

Вузкий підхід ґрунтується на виділенні тільки тих договірних форм, які опосередковують інноваційну діяльність (інноваційний цикл як частину науково-технічного циклу), що як процес бере свій початок із моменту вжиття заходів для доопрацювання об'єктів права інтелектуальної власності до стану інноваційного продукту, придатного для впровадження [6].

На нашу думку, до договорів інноваційного характеру слід відносити не лише договори, якими опосередковується доведення об'єкта права інтелектуальної власності або іншого результату інтелектуальної діяльності людини до рівня інноваційного продукту, але й договори, якими регулюються відносини зі створення первинного джерела інновацій – знань, необхідних для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, здобутих в результаті наукової, науково-технічної та іншої інтелектуальної діяльності людини.

На користь такого підходу говорить також аналіз положень Керівництва Осло (Oslo manual), яке хоч і не є міжнародним чи нормативним актом, однак є основним методологічним інструментом Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) у сфері інновацій. Керівництво Осло визначає основні види інноваційної діяльності, до яких відносить: дослідження та наукові розробки, що включає в себе будь-яку творчу роботу, яка проводиться на систематичній основі з метою збільшення запасу знань, включаючи знання про людину, культуру та суспільство, і використання цього запасу знань для розробки нових застосувань; придбання знань із зовнішніх джерел, що включає придбання технологій та ноу-хау в різних формах і з різних джерел у зв'язку з розробкою та впровадженням інновацій; придбання машин, обладнання та інших капітальних товарів, як тих, що мають покращену технологічну продуктивність, так і тих, які без покращення технологічної продуктивності є необхідними для впровадження нових або вдосконалених продуктів або процесів; інші види інноваційної діяльності, пов'язані з виконанням робіт та наданням послуг (зокрема, технічне і промислове проектування, пусконаладжувальні роботи, маркетинг, навчання та підготовка кадрів та інше) [7].

Враховуючи наведене, ми пропонуємо за критерієм юридичної спрямованості виділяти договори у сфері інноваційної діяльності, спрямовані на: створення інновацій (договори про проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договори про створення інноваційного продукту та інші); трансфер інновацій (ліцензійні договори та інші); придбання основних засобів, необхідних для створення та впровадження інновацій (купівля-продаж високотехнологічного обладнання, комп'ютерних програм тощо); виконання робіт та надання послуг, необхідних для створення та впровадження інновацій (надання маркетингових послуг тощо) та договори про спільну інноваційну діяльність.

Серед названих видів договорів важливе місце посідають договори, які ми пропонуємо називати договорами про трансфер інновацій, тобто ті, на підставі яких від володільця до набувача переходять знання (в тому числі об'єкти технології), необхідні для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, здобуті в результаті наукової, науково-технічної та іншої інтелектуальної діяльності людини. Сюди слід віднести також передання майнових прав інтелектуальної власності на знання, які підлягають правовій охороні як об'єкти права інтелектуальної власності.

Певні аспекти передання інновацій врегульовані ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», у ст. 1 якого, зокрема, визначено об'єкт технології – наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [8]. У ст. 20 зазначеного Закону зазначено, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті 19 цього Закону.

Тобто, буквальне тлумачення норм зазначеного закону дає підстави висувати, що основними інструментами передання інновацій (об'єктів технології) є передбачені гл. 75 ЦК України договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

ЦК України, вживаючи термін «договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» не містить їх загального визначення. Цю ситуацію намагаються виправити деякі вчені. Так, А.О. Кодинець пропонує визначення договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності як договорів у сфері інтелектуальної власності, за рахунок яких забезпечується надання чи передання майнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності [9, с. 239].

Жилінкова О.В. висловила пропозицію, за якою договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення взаємних прав та обов'язків щодо об'єктів права інтелектуальної власності та виключних майнових прав на них [10, с. 9].

У главі 75 ЦК України перелічені такі договірні конструкції: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання

об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший правочин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Нами обґрунтовується позиція, згідно з якою договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності відноситься до договорів про створення, а не передання інновацій.

О.Е. Сімсон до договорів, які опосередковують передання (вкладення) об'єктів інноваційної діяльності, відносить: ліцензійний договір; договори про передання ноу-хау (безпатентна ліцензія); про спільну інноваційну діяльність (простого товариства), включно різноманітні форми міжнародного співробітництва; комерційну концесію (франчайзинг); оренду технологічного обладнання або лізингу; про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інші договори у сфері трансферу технологій [3, с. 513].

На нашу думку, договори про спільну інноваційну діяльність, в тому числі договори простого товариства, а також ті, які використовуються в міжнародному інноваційному співробітництві, звісно, можуть містити положення про передання однією зі сторін у якості вкладу у спільну діяльність прав інтелектуальної власності, які є об'єктом технологій, однак це не є обов'язковою умовою, не змінює їх правової природи та не перетворює цей вид договорів на договір про передання інновацій.

Одним з найбільш поширених договорів про передання прав інтелектуальної власності є ліцензійний договір. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання об'єкта, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 1109 ЦК України) [11].

В.М. Крижна запропонувала визначення ліцензійного договору, як такого, за яким патентовласник (ліцензіар) зобов'язується надати іншій особі (ліцензіату) право на використання об'єкта промислової власності, а ліцензіат зобов'язується виплачувати винагороду й виконувати інші дії, передбачені договором [12, с. 9].

Однією із основних розмежувальних ознак ліцензійного договору з договорами про створення інновацій, зокрема, договорами на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт полягає якраз у тому, що ліцензійний договір не регулює відносини сторін пов'язані із циклом створення об'єкта інновації, а опосередковує передання майнових прав на вже існуючий у праволоділця об'єкт. Ч. 5 ст. 1109 ЦК України це підкреслює: предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Наступним видом договору, який може використовуватися для передання інновацій, є договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, за яким одна сторона (особа, що є суб'єктом майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ст. 1113 ЦК України).

І.Є. Якубівський до договорів, спрямованих на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності окрім перелічених у главі 75 ЦК України відносить також договір комерційної концесії (франчайзингу), незважаючи на те, що положення про нього з юридико-технічного погляду виокремлені в самостійну главу 76 ЦК України [13, с. 304]. Слід погодитися із автором, оскільки основу відносин за цим договором становить надання праволоділцем користувачеві дозволу на використання комплексу об'єктів права інтелектуальної власності.

За договором комерційної концесії одна сторона (праволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України).

М.М. Великанова відзначає, що договори франчайзингу, як і ліцензійні договори, не регулюють сам процес проведення робіт із розробки технічної та комерційної документації, у той час як договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт передбачають таке регулювання. Як ліцензійні договори укладаються на вже створений об'єкт інтелектуальної власності, так договори комерційної концесії також укладаються на вже готову технічну та комерційну документацію, іншу інформацію, яка необхідна користувачеві для здійснення прав, наданих йому договором комерційної концесії, оскільки предметом договору комерційної концесії також є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Ризик неможливості досягнення результату також несе праволоділець [14, с. 12].

В літературі неодноразово наголошувалося на близькості правової природи ліцензійного договору та договору франчайзингу. В.М. Крижна відносить до предмету договору комерційної концесії права на використання трьох складових: 1) об'єктів права інтелектуальної власності, 2) комерційного досвіду; 3) ділової репутації. Таким чином, на думку автора, ліцензійні зобов'язання є одним із елементів предмету договору комерційної концесії [15, с. 40].

Висновки та перспективи. На нашу думку, в масиві цивільно-правових договорів слід виділяти групу договорів інноваційного характеру, якими опосередковується виникнення, зміна чи припинення прав та обов'язків у сфері інноваційної діяльності. Системоутворюючими, конститутивними ознаками такої групи договорів будуть їх спрямованість, сфера застосування та предмет.

У цій групі особливе місце займають договори, які ми пропонуємо називати договорами про трансфер інновацій, тобто ті, на підставі яких від володільця до набувача переходять знання (в тому числі об'єкти технології), необхідні для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, здобуті в результаті наукової, науково-технічної та іншої інтелектуальної діяльності людини. Сюди слід віднести передання майнових прав інтелектуальної власності на знання, які підлягають правовій охороні як об'єкти права інтелектуальної власності.

Договорами про трансферт інновацій слід вважати: ліцензійний договір; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; договір комерційної концесії (франчайзингу), інші договори (в тому числі непомінені та змішані) щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року. № 40-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>.
2. Правове регулювання інноваційних відносин: монографія. С.М. Прилипко, А.П. Гетьман, Ю.С. Атаманова та ін. Х. : Юрайт. 2013. 688 с.
3. Харківська цивілістична школа: про договір: монографія. За заг.ред. І.В.Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право. 2017. 576 с.
4. Стасів А.П. Природа, ознаки та види цивільно-правових договірних конструкцій в сфері розробки та реалізації інновацій. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. № 60 (2022). С. 162–175.
5. Правове регулювання інноваційних відносин: монографія. С.М.Прилипко, А.П.Гетьман, Ю.С.Атаманова та ін. Х. : Юрайт. 2013. 688 с.
6. Атаманова Ю.С. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: монографія. Х. : ФІНН. 2008. 424 с.
7. Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third edition. 2005. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF>.
8. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 року № 143-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>.
9. Кодинець А.О. Договори в сфері інтелектуальної власності: проблеми правового регулювання. Альманах цивілістики: зб.статей. (рос.) Вип. 3. Під ред. Р.А. Майданика. Київ : Алерта. 2010.
10. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія. Київ: Юрінком Інтер. 2015. 280 с.
11. Цивільний кодекс України. Кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n42>.
12. Крижна В.М. Ліцензійний договір – правова форма реалізації патентних прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Харків, 1999. 24 с.
13. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2018. 522 с.
14. Великанова М.М. Спеціальні ознаки договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Нове українське право. Вип. 2. 2021, с. 5-13.
15. Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальний капітал. 2004. №4. С.36-42.