

Licence agreement is the direct way of the origin, change and suspension of relations in the sphere of industrial property.

Key words: intellectual property, treaty, private interest, patent for intellectual property, licence agreement, object of law protection, purpose of licence agreement.

Отримано 20.06.2011

Б. М. ПАДУЧАК

Богдан Михайлович Падучак, науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Договір є найпоширенішим видом правочинів. Як і будь-який правочин, договір є волевиявним актом, причому в цьому випадку слід говорити про спільну волю сторін договору, їх спільне волевиявлення, що втілюється в договорі. Втілення спільного волевиявлення сторін договору можливе лише за умови забезпечення свободи договору як принципу, що гарантує відсутність зовнішнього впливу на учасників договору.

Важко переоцінити значення договору, оскільки через нього забезпечується цивільний оборот у суспільстві. Договір втілює динаміку цивільно-правових відносин, через нього забезпечується задоволення інтересів учасників обороту, оскільки економічний інтерес однієї сторони може бути забезпечений задоволенням інтересу другої сторони.

Україна перебуває на стадії становлення та розвитку законодавства у сфері трансферу технологій. Договори про трансфер технологій як частина системи цивільно-правових договорів різноманітні, а тому важливим завданням є класифікація цих договорів.

Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема А. А. Амангельди, М. І. Брагінського, Ю. Л. Бошицького, М. В. Гордона, Ю. М. Капіци, Ю. В. Романця, О. О. Рузакової, Е. О. Суханова.

Метою цієї статті є дослідження проблематики класифікації цивільно-правових договорів взагалі та договорів у сфері інтелектуальної власності зокрема, вироблення критерію, на основі якого можна провести класифікацію договорів у сфері трансферу технологій та безпосередньо здійснити класифікацію цих договорів.

Договір – одна з центральних категорій цивільного права¹. У широкому значенні договір можна розглядати у трьох аспектах: як підставу виникнення правовідносин, як власне правовідношення, що виникло з цієї підстави, і як форму, що приймає відповідне правовідношення². Для цілей цієї статті мова йтиме про договір як підставу виникнення правовідносин, тобто юридичний факт, що лежить в основі зобов'язання і є, відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України³ (далі – ЦК України), підставою виникнення цивільних прав і обов'язків.

Унікальність договору як правового явища полягає в тому, що договір як спільне волевиявлення сторін, домовленість власне приватних осіб набуває характеру норми права, яка забезпечується примусовою силою держави, що надає організованості, порядку й сталості економічним відносинам.

Договори у сфері трансферу технологій – це особлива категорія договорів, пов'язаних із передачею технологій, що оформляється шляхом укладення правочинів між двома або більше особами, які спрямовані на встановлення, зміну чи припинення майнових прав і обов'язків щодо технологій.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон)⁴ визначає наступний перелік договорів, які опосередковують передачу технологій: договір про поставку промислової технології; договір технічно-промислової кооперації; договір про надання технічних послуг; договір інжинірингу; договір про створення спільних підприємств; договір про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання; договір комерційної концесії (франчайзингу) (ст. 17 Закону).

Крім того, разом із договором про трансфер технологій можуть укладатися договори, зокрема щодо гарантій осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових; проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій тощо.

На нашу думку, договори щодо трансферу технологій слід розглядати в розрізі договорів у сфері інтелектуальної власності, адже технологія і є результатом інтелектуальної діяльності, сукупністю систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень (ст. 1 Закону).

Е. О. Суханов справедливо зазначає, що договірні зобов'язання, які мають об'єктом виключні права на результати творчої діяльності, складають особливий вид зобов'язань. Їхня специфіка зумовлена юридичною природою виключних прав, які відмінні від інших майнових прав – зобов'язальних, речових і корпоративних, яка в свою чергу обумовлена особливостями об'єктів самих виключних прав – результатів творчої діяльності⁵.

Проблема побудови системи договорів в даний час є однією із актуальних проблем цивільного права. У літературі справедливо зазначають, що головна проблема класифікації полягає у виборі критерію, який повинен лежати в основі поділу⁶.

Якщо проаналізувати законодавче визначення поняття «договір» (ст. 626 ЦК України), то таким критерієм можна визнати зміст договору, тобто права та обов'язки сторін. Але цей критерій в силу того, що він є досить загальним і абстрактним, не можна формалізувати⁷.

М. В. Гордон пропонував класифікувати всі відомі договори за єдиним критерієм – «результат»⁸. Однак намагання сформувавши класифікацію договорів за критерієм правового результату зумовили доцільність об'єднання в одну групу таких різних договорів, як купівля-продаж і позика, і, навпаки, роз'єднання таких однорідних договорів, як купівля-продаж і дарування⁹. Зрозуміло, що така класифікація не могла задовольнити юридичну науку, але вона стала поштовхом для подальших розробок.

Тривалий час поширеною була ідея щодо побудови системи договорів з використанням критерію, який поєднує в собі сукупність економічних та юридичних ознак¹⁰. Утім, так званий «комбінований критерій» перетворився в просту суму критеріїв, в результаті чого на основі різних ознак виділено дев'ять груп договорів.

У свою чергу, М. І. Брагінський пропонує здійснювати класифікацію договорів шляхом багаторазового, а не однократного поділу. При цьому на кожній новій ступені поділу слід вибирати новий критерій¹¹. В основі такої класифікації лежить дихотомія (від грецьких слів *dicha* – на дві частини та *tome* – поділ). Застосування логічного прийому дихотомії при поділі цивільно-правових договорів у сучасній цивілістичній вважається одним із найперспективніших способів класифікації договорів, який не лише дозволяє віднести однорідні договори до однієї групи, а й розмежувати їх відповідно до інших ознак.

Поширена в сучасній цивілістиці багатоступенева класифікація передбачає об'єднання договорів у певні групи і відображення на кожному наступному рівні особливостей попередніх¹².

Глибоке дослідження системи цивільно-правових договорів здійснив Ю.В. Романець, який вважає, що критеріями формування цієї системи є істотні для права ознаки суспільних відносин¹³. На думку вченого, основним критерієм, який дозволяє здійснити систему договорів, є ознака «направленості»¹⁴. Класифікація за цією ознакою дозволяє об'єднати в одну групу договори однакової направленості незалежно від інших ознак.

Щодо договорів у сфері інтелектуальної власності в науці висловлюються різні думки щодо критеріїв їх класифікації і побудови цілісної системи. Так, О. О. Рузакова пропонує власну систему договорів, яка базується на розвитку та уніфікації законодавства у сфері інтелектуальної власності (в її основі лежить критерій направленості, мети, результату договору). При цьому ознака виключних прав і певного виду об'єкта розглядається як вторинна, але як така, що має системно-утворююче значення. О. О. Рузакова¹⁵ вважає, що системі договорів у цій сфері становлять:

1) Договори про відчуження виключних прав, які включають в себе договори про відчуження виключних прав на твори науки, літератури і мистецтва, об'єкти суміжних прав, об'єкти патентних прав, на засоби індивідуалізації, на селекційні досягнення, топології інтегральних мікросхем, секрети виробництва (договори про передачу ноу-хау).

2) Ліцензійні договори, які включають в себе ліцензії щодо надання прав на використання творів науки, літератури і мистецтва, об'єкти суміжних прав, патентного права, прав на торговельні марки, типології інтегральних мікросхем, селекційні досягнення.

3) Договори про створення об'єктів інтелектуальної власності (договір авторського замовлення, договір замовлення на створення об'єктів суміжних прав, договір замовлення на створення типології інтегральних мікросхем, селекційних досягнень, ноу-хау, в тому числі яким притаманні ознаки патентоздатності). Ці договори поєднують у собі договори про створення результатів інтелектуальної діяльності і розпорядження виключними правами.

4) Інші договори взаємопов'язані з вищезазначеними і які входять до числа договорів у сфері інтелектуальної власності, об'єктом яких можуть бути виключні права, але вони не спрямовані на їх створення і використання контрагентом у договорі, і включають: договір довірчого управління виключними правами; договір колективного управління виключними правами; шлюбний договір; договір застави майнових прав; договір купівлі-продажу підприємства; договір оренди підприємства та інші.

У той же не погоджуючись із зазначеною класифікацією, А. А. Амангельди пропонує в цілях побудови системи договорів у цій сфері використати загальноприйнятий критерій цільової направленості, оскільки він найповніше відображає як сутність самих договорів, так і їх зміст¹⁶. На думку А. А. Амангельди, система договорів у сфері інтелектуальної власності виглядає наступним чином: 1) договори про створення об'єктів інтелектуальної власності (договори авторського замовлення, договори про створення службових творів, договори щодо НДДКІТР); 2) договори про надання прав на об'єкти інтелектуальної власності (ліцензійні, франчайзинг, з передачі авторських прав); 3) забезпечувальні договори (застава виключних прав); 4) договори про надання послуг щодо виключних прав (договір довірчого управління виключними правами); 5) договори про відчуження виключних прав (договір уступки виключних прав).

Постановка ж проблеми класифікації договорів у сфері трансферу технологій ставиться чи не вперше. У науковій літературі існують лише бачення щодо можливого переліку договорів, які опосередковують трансфер технологій. Так, Ю. М. Капіца у своїй роботі¹⁷ констатує, що угоди про передачу технологій включають:

- передачу ліцензій на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, твори науки, комп'ютерні програми і бази даних та інші об'єкти інтелектуальної власності;
- надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, інструкцій, керівництв, формул, креслень, а також послуг, що стосуються технічних консультантів, керівних кадрів, підготовки персоналу;
- передачу технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і функціонування підприємств та обладнання, а також виконання проектів «під ключ»;
- передачу технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонування підприємств та обладнання, проміжних товарів і (або) сировинних матеріалів, які придбані шляхом закупівлі, оренди, іншим способом;
- передачу технологічного змісту угод про промислове та технічне співробітництво;
- передачу прав інтелектуальної власності у вигляді статутного внеску у спільні підприємства, а також внесків при укладенні договорів про спільну діяльність і інвестиційних договорів.

На нашу думку, в такому групуванні простежуються лише риси інвентаризації договорів, ніж їх класифікації.

Проаналізувавши норми чинного законодавства України та дослідивши доктринальні погляди на систему цивільно-правових договорів в цілому та у сфері інтелектуальної власності зокрема, ґрунтуючись на науковому підході А. А. Амангельди до класифікації договорів у сфері інтелектуальної власності¹⁸, автор як висновок до статті пропонує власну класифікацію договорів у сфері трансферу технологій, в основі якої лежить критерій направленості на реалізацію майнових прав на технологію.

Так, всі договори, які опосередковують відносини в сфері трансферу технологій, можна розділити на дві самостійні групи:

- договори, які безпосередньо опосередковують відносини у сфері трансферу технологій (реалізацію майнових прав на технологію);
- договори, які побічно опосередковують відносини у сфері трансферу технологій (реалізацію майнових прав на технологію).

Першу групу складають договори, безпосереднім предметом яких виступають наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау. Зазначені договори прямо пов'язані з процесом трансферу технологій, тобто з реалізацією майнових прав на технологію. До них належать: договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір комерційної концесії (франчайзингу), договір про надання ноу-хау.

До другої групи належать договори, які хоч і містять елемент передачі технологій, але все ж таки повністю не направлені на визначення порядку використання об'єкту трансферу. Іншими словами, основна мета цих договорів не пов'язана з реалізацією майнових прав на технології. До цієї групи слід віднести, зокрема, засновницький договір (у випадку, якщо внеском учасника у статутний (складений) капітал юридичної особи є майнові права на технологію); договір про передачу цілісного майнового комплексу (якщо технологія вже втілена до основних фондів підприємства), договір оренди або лізингу складових технологій; договір застави (майнових прав на технологію); договір про надання послуг (консультування тощо); договір про спільну діяльність (договір простого товариства).

¹ Цивільне право України. Академічний курс: У 2 т. / [Бабаскін А. Ю., Боднар Т. В., Бошицький Ю. Л. та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Шевченко – [2 вид. доп. і перероб.] – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Бібліогр. : в кінці розд. Т. 1 : Загальна частина. – 2006. – 696 с. – С. 624. – ISBN 966-313-322-8.

² Брагинский М. И. Договорное право. Книга первая : Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – [2-е изд.] – М. : Статут, 2005. – 842 с. – С. 13. – ISBN 5-8354-0016-0.

³ Цивільний Кодекс України: Офіційне видання. – К.: Атіка, 2004. – 416 с. – ISBN 966-8074-60-2.

⁴ Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434 (зі змінами).

⁵ Российское гражданское право : Учебник : в 2 т / [отв. ред. Е. А. Суханов]. – М.: Статут, 2010. – Т. I. : Общая часть. – 2010. – 958 с. – С. 539.

⁶ Корецкий А. Д. Договорное право России. Основы теории и практика реализации / Корецкий А. Д. – М. : МарТ, 2004. – 528 с. – С. 88; Руднева Л. А. Вопросы совершенствования договорного регулирования: условия, порядок заключения и классификация гражданско-правовых договоров: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руднева Лариса Александровна – М., 2006. – 210 с. – С. 133–134.

⁷ Брагинский М. И. Вказана праця.

⁸ Гордон М. В. Система договоров в советском гражданском праве / М. В. Гордон // Ученые записки Харьковского юридического института. – 1954. – Вып. 5. – С. 85.

⁹ Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / [Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с. – С. 335.

¹⁰ Иоффе О. С. Советское гражданское право. Т. I / Иоффе О. С. – Л., 1967. – С. 385.

¹¹ Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах / Брагинский М. И. – Минск: Наука и техника, 1967. – С. 30.

¹² Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / [Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с. – С. 334.

¹³ Романец Ю. В. Система договорів в гражданском праве России / Романец Ю. В. – М. : Юристь, 2001. – 496 с. – С. 32.

¹⁴ Там само. – С. 106.

¹⁵ Рузакова О. А. Система договорів о створенні результатів інтелектуальної діяльності і розпорядження виключними правами: дисс. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.03 / Рузакова Ольга Александровна. – М., 2007. – 497 с. – С. 143.

¹⁶ Амангельды А. А. Договори в сфері інтелектуальної власності Республіки Казахстан / Амангельды А. А. – Алматы: ИЦ ОФ Интерлигал, 2010. – 344 с. – С. 148.

¹⁷ Капица Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / Капица Ю. М. – К., 2000. – 106 с. – С. 5.

¹⁸ Амангельды А. А. Вказана праця.

Резюме

Стаття присвячена проблемам класифікації договорів у сфері трансферу технологій. Проаналізовано доктринальні підходи до класифікації договорів у сфері інтелектуальної власності. На основі проведеного дослідження запропоновано власну концепцію структурування договорів, які опосередковують передачу технологій.

Ключові слова: інтелектуальна власність, трансфер технологій, договір, класифікація договорів.

Резюме

Статья посвящена проблемам классификации договоров в области трансфера технологий. Проанализированы доктринальные подходы к классификации договоров в сфере интеллектуальной собственности. На основе проведенного исследования предложено собственную концепцию структурирования договоров, которые опосредствуют передачу технологий.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, трансфер технологий, договора, классификация договоров.

Summary

The Article is dedicated to the issues of classification of technology transfer agreements. The author has analyzed doctrinal approaches to the classification of the contracts in the field of intellectual property. On the basis of the research the author has proposed his own concept of distribution of technology transfer agreements.

Key words: intellectual property, technology transfer, agreement, classification of agreements.

Отримано 21.06.2011

Д. В. СМЕРНИЦЬКИЙ

*Дем'ян Вікторович Смерницький, здобувач ДНДІ
МВС України*

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНОЇ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

Питання відповідальності органів виконавчої влади, державних установ, державних підприємств та відомств щодо збереження та закріплення за державою майнових прав на інтелектуальну власність, яку створено під час виконання службових обов'язків, вбачається дуже важливим та таким, що потребує детального аналізу.

Розпочнемо аналіз нормативної бази з розгляду Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс)¹. Так, ст. 51-2 Кодексу «Порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності» передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення, за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Стаття 91-1 Кодексу «Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів» встановлює накладення штрафу на громадян і на посадових осіб за впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів, що не відповідають встановленим нормативам екологічної безпеки та інших вимог щодо охорони довкілля.

Отже, ст. 51-2 передбачає покарання лише за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, а ст. 91-1 – за невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження об'єктів інтелектуальної власності. Тобто в Кодексі відсутні норми щодо відповідальності авторів та роботодавців державних установ за непроведення захисту створених за державні кошти під час виконання службових обов'язків об'єктів інтелектуальної власності, в т.ч. умисне приховання результатів науково-інтелектуальної роботи, проведеної за бюджетні кошти.