



нути в разі використання кожного з об'єктів інтелектуальної власності окремо [4].

Варто зазначити, що пункт (viii) статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, визначає загальний перелік об'єктів права інтелектуальної власності, а саме: «... права, які стосуються: літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і телевізійних передач, винаходів у всіх областях людської діяльності, науково 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» [5]. Цей перелік не є вичерпним і дає змогу зараховувати до прав інтелектуальної власності й права на інші об'єкти, які відповідають зазначеним у цій нормі критеріям.

Стаття 420 ЦК України наводить перелік об'єктів права інтелектуальної власності, і цей перелік, ураховуючи формулювання «до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать», є не вичерпним [6]. Стаття 155 ГК України також містить фразу «інші об'єкти, передбачені законом», що передбачає можливість визначення більш широкого переліку, ніж зазначений цією статтею [7].

На нашу думку, за своєю сутністю технологія є комплексним об'єктом, що включає в себе: 1) захищені охоронними документами об'єкти (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), 2) не захищені охоронними документами об'єкти, якими, у свою чергу, можуть бути а) об'єкти, які не є патентоспроможними за своєю сутністю й чинним законодавством (комерційна таємниця, ноу-хау); б) об'єкти, які не є патентоспроможними внаслідок неможливості отримання правової охорони внаслідок невідповідності умовам патентоздатності; в) об'єкти, які отримують захист унаслідок факту їх створення (об'єкти авторського права); г) об'єкти, які за своєю сутністю є патентоспроможними, проте не отримали правової охорони патентами або через незавершену процедуру розгляду патентної заявки, або внаслідок відмови власника від їх патентування; 3) наукові та науково-прикладні результати. Загалом кожний із цих об'єктів самостійно й усі вони в комплексі можуть бути об'єктом цивільних правовідносин.

На підставі зазначеного можна зробити висновок, що, хоча на нормативному рівні «техноло-

гії» не названі прямо як об'єкт інтелектуальної власності, проте, враховуючи визначення технології, наданої чинним законодавством України, як результату науково-технічної діяльності, сукупності систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації й зберігання продукції, надання послуг [8], у нас є всі підстави зарахувати цей об'єкт до об'єктів інтелектуальної власності й, відповідно, розглядати його як об'єкт цивільних правовідносин.

Думки щодо розпорядження правами на технології та правової природи таких правовідносин також є різними. За законодавством, договір про розпорядження правами на технологію має назву «договір про трансфер технології» та вважається як договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать і/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складники [8].

Деякі вчені вважають, що трансфер технологій на комерційній основі практично завжди супроводжується оформленням ліцензійної угоди, у якій, крім запатентованої інформації, можуть міститися інші положення й вимоги, обов'язкові до виконання сторонами. Такі договори оформляються у вигляді договору (ліцензійного, про науково-технічне співробітництво, про спільне виробництво або договору купівлі-продажу) [9].

О.М. Ляшенко вважає, що 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 [10].

Деякі фахівці зараховують до договорів у сфері трансферу технологій і договір комерційної концесії з усіма обмеженнями, що випливають із нього, пов'язаними зі специфічною природою предмета договору – правом на використання об'єктів інтелектуальної власності [11].

К.Ю. Іванова зазначає, що трансфер технологій може відбуватися за допомогою договорів, визначених ЦК України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, але з урахуванням вимог, передбачених спеціальним законодавством про трансфер технологій. Особливістю договорів про трансфер технологій є те, що вони будуються за моделлю договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [12].

На думку Б.М. Падучака, договори трансферу технологій варто розглядати в розрізі договорів у сфері інтелектуальної власності, адже технологія і є результатом інтелектуальної діяльності, сукупністю систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень [13].

Відомий фахівець із трансферу технологій Ю.М. Капіца зауважує, що трансфер технологій має оформлятися сторонами не за одним договором, а за різними договорами, що розрізняються предметом договору, і разом із договором про трансфер технологій можуть укладатися й інші договори, зокрема договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності й ліцензійний договір, якщо предметом таких договорів є передача майнових прав чи надання права використання винаходом, іншим ОІВ та якщо такий ОІВ являє собою технологію [14].

Всесвітня організація інтелектуальної власності виокремлює три основні юридичні методи, які можуть бути використані для комерційної передачі та купівлі технології, а саме: 1) продаж володільцем усіх виключних прав на запатентований об'єкт промислової власності юридичним шляхом договору «уступки» патенту; 2) ліцензування, яке полягає в наданні патентовласником іншій особі дозволу на здійснення у визначеній країні у визначений період часу однієї або декількох дій, на здійснення яких має виключне право патентовласник, на підставі ліцензійного договору; 3) передача та набуття технологій, таких як ноу-хау, яке може бути зафіксовано окремим документом – договором про передачу ноу-хау [15].

На нашу думку, така різноманітність думок пов'язана, як уже зазначалося, саме з комплексним характером технології як об'єкта інтелектуальної власності. Відповідно, процес розпорядження правами на технологію має виходити із цієї особливості такого об'єкта й ураховувати в договорі всі особливості кожного з елементів комплексу прав, що становлять право на технологію.

У деяких джерелах договори, які об'єднують у собі декілька договірних конструкцій, називаються комплексними договорами. К.В. Янкуревич вважає, що комплексний договір – це складний, багатоконпонентний договір, прямо передбачений у нормах цивільного права, який ґрунтується на елементах простих традиційних договорів [16]. Інші фахівці наголошують, що комплексний договір може мати місце лише за умови поєднання в ньому правовідносин із декількох галузей права, наприклад, цивільного й морського [17].

На думку окремих науковців, складним об'єктом може бути визнаний об'єкт, що об'єднаний єдиним призначенням наукового результату й, з одного боку, має складну структуру, а з іншого – являє собою єдине ціле (єдиний об'єкт) [18]. Є.В. Грушина характеризує складний об'єкт як єдиний неподільний об'єкт, що складається з кількох результатів інтелектуальної власності, які охороняються законом. При цьому окремі частини цього об'єкта можуть бути використані самостійно [19]. В.І. Яковлев зазначає, що складний об'єкт – це об'єкт цивільних правовідносин у галузі права інтелектуальної власності, який має у своєму складі кілька охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності (а в деяких випадках і неохоронюваних результатів інтелектуальної діяльності), призначений для використання як єдиного цілого для вирішення практичного завдання [20].

Цивільне законодавство України не містить визначення комплексного договору. Проте стаття 628 ЦК України надає право сторонам укласти договір, у якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі. Зазначені положення прямо кореспондуються з положенням статті 6 ЦК України, згідно з якою сторони мають право укласти договір, що не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

Договір про передання прав на технологію як змішаний договір має містити елементи договорів про передання прав на об'єкти інтелектуальної власності й елементи договорів про передання прав на інформацію, ноу-хау, наукових і науково-прикладних результатів, які не втілені в об'єкти інтелектуальної власності. У зв'язку з цим виникає питання стосовно одночасного передання всього комплексу прав на технологію шляхом передання прав на всі об'єкти, які входять до такої технології. Є думка, що в такому випадку має застосовуватися право слідування всіх прав, що входять до технології, під час розпорядження правами на технологію. Право на всі об'єкти, що входять до технології, передаються разом із технологією як одне ціле [21].

Інші фахівці вважають, що виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, що входять до складу технології, є превалюючими над правом на саму технологію, угоди на передання прав на

об'єкти інтелектуальної власності мають укладатися окремо від договору про передання технології [22].

Деякі вчені наголошують, що вирішальний вплив на договірні конструкції трансферу технології має класифікація за критеріями наявності в її складі об'єкта права інтелектуальної власності й ролі, яку він відіграє у функціональному поєднанні об'єкта дослідження. За такими ознаками можна виділити: 1) технології, у яких об'єкт права інтелектуальної власності відіграє визначальну роль; 2) технології, у яких такі об'єкти відіграють другорядну роль; 3) технології, у яких об'єкти права інтелектуальної власності не використовуються взагалі. Відповідно до таких чинників і має вирішуватися питання про характер договору про передання прав на технологію [23].

Передбачене чинним законодавством визначення змішаного договору менш вдало відображає характер договору розпорядження правами на технологію, ніж визначення його як комплексного договору. Це пов'язано з тим, що до відносин сторін у змішаному договорі, згідно зі статтею 628 ЦК України, застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, а комплексний договір, яким є договір про розпорядження технологією, передбачає застосування єдиних актів цивільного законодавства, а саме законодавства про розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності й норм законодавства, яке не належить до цивільного.

Можна погодитися з думкою К.Ю. Іванової, що трансфер технологій має здійснюватися шляхом укладення договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на технологію, зокрема договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на технологію, ліцензійного договору з урахуванням вимог Закону щодо їх істотних умов [12], проте з урахуванням такого. Законодавство встановлює, що технологія – це результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації й зберігання продукції, надання послуг. Об'єктом технології є 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 і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації й зберігання продукції, надання послуг. Власне, усі ці об'єкти об'єднує одне: усі вони є результатом творчої, інтелектуальної діяльності людини, навіть якщо формально вони не є об'єктами інтелектуальної діяльності. З огляду на їх спільний зміст, однакову сутність, однакові джерела виникнення, ці об'єкти можуть і повинні бути з правового погляду трансформовані в об'єкти права інтелектуальної власності. Наприклад, наукові та науково-прикладні результати – в об'єкти авторського права; ноу-хау, інформація, знання, рішення – у комерційну таємницю тощо.

На нашу думку, не можна погодитися з думкою, що з урахуванням складної правової природи технології як предмета договору (вона поєднує в собі майнові права на декілька об'єктів інтелектуальної власності) реалізація договору трансферу технологій шляхом використання ліцензійного договору неможлива, оскільки, за умовами статті 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, установлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт інтелектуальної власності. У разі відсутності в ліцензійному договорі умов про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років [2].

Ліцензійний договір на технологію може бути укладений і може діяти без обмеження термінів його дії. Точніше, термін його дії буде обмежений крайнім терміном дії найостаннішого з об'єктів авторського права, який включено до складу технології. Це, знову ж таки, впливає з комплексного характеру цього договору. Вимоги статті 1110 ЦК України про те, що строк ліцензійного договору не може бути більший за строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт інтелектуальної власності, справедливий до випадку, коли предметом договору є один об'єкт. Саме так, в однині, і визначено зазначеною статтею. У разі ліцензування комплексу прав необхідно враховувати таке. Стаття 467 ЦК України передбачає, що в разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою. Стаття

447 ЦК України зазначає, що після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він може вільно й безоплатно використовуватися будь-якою особою.

Тобто певні елементи ліцензійного договору на технологію з плином часу будуть переходити в інший статус, утрачаючи захист як об'єкти права інтелектуальної власності, але не втрачаючи свого значення як елементи комплексу прав, спрямованих на досягнення певного єдиного результату технології. Проте інші чинні об'єкти будуть залишати цей договір у статусі ліцензійного договору на об'єкти права інтелектуальної власності.

Вимога пункту 3 статті 1110 ЦК України стосовно того, що в разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк не більше ніж на п'ять років не позбавляє чинності договору після закінчення цього терміну, а прямо дозволяє сторонам за мовчазною згодою продовжувати договір на невизначений час, що робить можливим практично безстрокову чинність ліцензійного договору на технологію.

Щодо істотних умов договору трансферу технологій, передбачених статтею 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері

трансферу технологій» [6], то вони досить органічно вписуються в логіку договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, передбаченими главою 75 ЦК України. Більше того, зазначені умови практично завжди використовуються в практиці договорів про передавання прав і ліцензійних договорів на об'єкти промислової власності, є їх суттєвими умовами [24; 25].

**Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.** З огляду на вищезазначене, спираючись на положення статті 20 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», яка прямо передбачає, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені ЦК України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті 19 цього Закону, можна констатувати, що договір про розпорядження правами на технологію є комплексним цивільно-правовим договором про передавання (надання прав на використання) об'єктів інтелектуальної власності, який містить у собі специфічні умови, що зазвичай включаються до більшості інших договорів про розпорядження правами інтелектуальної власності.

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Право інтелектуальної власності : підручник / колектив авторів ; під редакцією І.А. Блізнеця. Київ : Проспект, 2015.
2. Загрішева Н.В. Господарський договір у сфері трансферу технологій : дис. ... канд. юрид. наук / ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Київ, 2017.
3. Свит Ю.П. Коммерческое право : краткий курс лекций. Москва : Юрайт, 2011.
4. 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.
5. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 року і змінена 2 жовтня 1979 року). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_169](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169).
6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-V. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 296 с.
7. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. Ст. 144.
8. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V у редакції Закону України від 02.10.2012 № 5407-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 47. Ст. 644.
9. Трансфер технологій : підручник / А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук, С.І. Бай та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 556 с.
10. Ляшенко О.М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.11. Київ, 2009. 504 с.
11. Загрішева Н.В. Обмеження щодо укладання договорів трансферу технологій. *Юридичний вісник*. 2018. № 1 (46). Ст. 134.
12. Іванова К.Ю. Договори про трансфер технологій: спірні питання. *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. № 3-2. С. 126-129.
13. Падучак Б.М. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. С. 189.
14. Капіца Ю.М., Махновський Д.С. Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій. *Наука та інновації*. 2007. Т. 3. № 4. С. 66–73.
15. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс І. Право інтелектуальної собственности: торговые аспекты. Киев : Издательский дом «Ин Юре», 2000.
16. Янкурович К.В. Понятие и роль смешанного договора в Российской Федерации. *Актуальні питання публічного і приватного права*. 2013. № 2 (02). С. 73–77.
17. Веретельник Л.К. Проблема систематизації договорів у цивільному праві. *Форум права*. 2011. № 1. С. 180–189.
18. Ландин А.В. Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и охрана их результатов : дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008.

19. Грушина Е.В. Сложные объекты как новая категория. *Законодательство*. 2009. № 2. С. 26–31.
20. Яковлев В.И., Касулина В.В. Единая технология как сложный объект интеллектуальных прав. *Право интеллектуальной собственности*. 2015. № 4 (42). С. 14–19.
21. Крупко С. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. Москва : БЕК, 2002.
22. Гордов О.А. Правовая охрана и использование единых технологий созданных за счет или с привлечение бюджетных средств : монография. Москва : Волтерс Клувер, 2010. С. 79.
23. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : в 4 кн. Москва : Статут, 2000. Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. 800 с.
24. Штумпф Г. Лицензионный договор / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. Москва : Прогресс, 1988. 480с.
25. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. Москва : Прогресс, 1976. 368 с.

**Дмитришин Володимир Степанович**

### **РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕХНОЛОГІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ**

У статті досліджено процес договірної, цивільно-правового розпоряджання правами на комплексний результат науково-технічної діяльності під узагальненою назвою «технологія», розглянуто співвідношення правової природи договору трансферу технологій і договорів про передання й ліцензування об'єктів інтелектуальної власності, їх особливості та істотні умови. Установлено, що договір про розпоряджання правами на технологію є комплексним цивільно-правовим договором про передання (надання прав на використання) об'єктів інтелектуальної власності, який містить у собі специфічні умови, що зазвичай включаються до більшості інших договорів про розпоряджання правами інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** розпоряджання правами інтелектуальної власності, трансфер технологій, договір про трансфер технологій, ліцензійний договір, договір про передання прав на об'єкти інтелектуальної власності.

**Дмитришин Владимир Степанович**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕХНОЛОГИИ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ**

В статье исследован процесс договорного, гражданско-правового распоряжения правами на комплексный результат научно-технической деятельности под обобщенным названием «технология», рассмотрено соотношение правовой природы договора трансфера технологий и договоров о передаче и лицензировании объектов интеллектуальной собственности, их особенности и существенные условия. Установлено, что договор о распоряжении правами на технологию является комплексным гражданско-правовым договором о передаче (предоставлении прав на использование) объектов интеллектуальной собственности, который включает в себя специфические условия, которые обычно составляют содержание и подавляющего большинства других договоров о распоряжении правами интеллектуальной собственности.

**Ключевые слова:** распоряжение правами интеллектуальной собственности, трансфер технологий, договор о трансфере технологий, лицензионный договор, договор о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности.

**Dmutrushun Volodumir**

### **INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO TECHNOLOGY: CIVIL-LEGAL ASPECT**

The article explores the process of contractual, civil and legal disposition of the rights to the complex result of scientific and technical activity under the generalized name “technology”, discusses the relationship of the legal nature of the technology transfer agreement and agreements on the transfer and licensing of objects of intellectual property, their features and essential conditions. It is concluded that, although at the regulatory level, “technology” is not named directly as an object of intellectual property, however, given the definition of technology provided by the current legislation of Ukraine, as a result of scientific and technical activities, a set of systematic scientific knowledge, technical, organizational and other decisions on the list, term, order and sequence of operations, process of production and/or sale and storage of products, provision of services there is every reason to attribute this object to objects of intellectual property and, accordingly, treat it as an object of civil legal relations.

Given that the civil law of Ukraine does not contain the definition of a comprehensive contract, but gives the parties the right to enter into an agreement containing elements of different contracts (mixed agreement), the possibility of assigning a technology transfer contract to a mixed contract was explored. The study found that, by nature, a technology transfer treaty refers to complex intellectual property treaties.

The possibility of assigning components of technology, namely scientific and applied scientific results, to objects of intellectual property rights was investigated and confirmed, provided that they were given the

appropriate legal form. It is established that a license agreement for technology can be concluded and can operate, without limitation of its validity, which gives the opportunity to conclude a civil agreement of technology transfer on the basis of legislation on the disposal of intellectual property rights.

It has been established that a technology rights management agreement is a comprehensive civil contract for the transfer (assignment of rights of use) of intellectual property, which contains specific conditions that are usually included in the vast majority of other intellectual property rights agreements.

**Key words:** intellectual property rights management, technology transfer, technology transfer agreement, license agreement, intellectual property rights transfer agreement.