

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТА ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ПЕРЕДАЧУ ТЕХНОЛОГІЙ

Хоменко І.І., с.н.с., Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України,
patentxom@ukr.net

Шахбазян К.С., к.ю.н., с.н.с., Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН
України, karina@nas.gov.ua

У наукових установах України найбільш поширеним є укладання таких договорів з комерціалізації результатів досліджень:

- про передачу науково-технічної продукції. Якщо при цьому надається дозвіл на використання винаходу, іншого об'єкту права інтелектуальної власності (ОІВ) або ноу-хау до договору додаються додатки - ліцензійний договір про надання дозволу на використання винаходу, іншого об'єкту права інтелектуальної власності, договір про надання права використання ноу-хау тощо;
- ліцензійні, за якими надається дозвіл на використання винаходу, іншого ОІВ, ноу-хау відповідно до положень статей 1107 – 1111 Цивільного кодексу України;
- змішані договори, що передбачають обмін науковими або науково-технічними результатами, поставку обладнання та налагодження виробництва, кооперацію у виготовленні наукоємної продукції тощо.

В міжнародній практиці поширено укладання кількох типів договорів про передачу (трансфер) технологій.

В цілому, зазначені договори включають:

- передачу, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової власності, за виключенням товарних знаків, знаків обслуговування і комерційних найменувань, у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;
- надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, діаграм, моделей, інструкцій, посібників, формул, базових чи докладних інженерних креслень, специфікацій і навчального обладнання, послуг, які стосуються технічних консультантів і керівних кадрів, підготовки кадрів;
- передачу технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонування підприємства та обладнання, а також виконання проектів „під ключ”;

Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій

У випадку укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій слід враховувати, що умови такого договору мають відповідати вимогам Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201.

Укладання зовнішньоекономічних договорів про трансфер технологій здійснюється згідно національного законодавства країн – сторін договору з врахуванням вимог міжнародних договорів, які стосуються трансферу технологій, учасниками яких є сторони договору.

У випадку підготовки зовнішньоекономічних договорів про трансфер технологій додатково доцільно також брати до уваги керівництва та рекомендації з укладання таких договорів, підготовлені установами ООН [1-2], іншими міжнародними організаціями [3], положення проекту Міжнародного кодексу поведінки у галузі передачі технологій, що містить рекомендації з проведення переговорів, укладання договорів, перелік положень, що є неприпустимими та які не мають включатись до договорів (даний кодекс прийнято не було).

При укладанні договорів беруть до уваги спеціальне законодавство щодо таких договорів, прийнято у деяких країнах, а також у Європейському Союзі. Укладання договорів про трансфер технологій в ЄС, США, Японії в основному регламентується законодавством про антимонопольну діяльність. В ЄС, зокрема, вимоги щодо укладання договорів про трансфер технологій визначаються Регламентом Комісії (ЄС) № 316/2014 від 21.03.14 р. про застосування статті 81(3) договору про заснування Європейського співтовариства до категорій договорів про передачу технологій [4].

Таким чином, при підготовці договорів, предметом якого є передача майнових прав на технологію або її складові, рекомендується:

1. Визначити вид договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, за яким будуть передаватися майнові права на технологію.
2. Передбачити істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за ЦК України.
3. Передбачити істотні та обов'язкові умови, що визначені для договорів про передачу технологій Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
4. Проаналізувати проект договору щодо відсутності умов, включення яких при укладанні договору про трансфер технологій не допускається, відповідно до ст. 21 Закону.
5. У випадку укладання змішаних договорів про трансфер технологій – передбачити у такому договорі істотні умови інших договорів, які включено у змішаний договір, відповідно до вимог ЦК України та ГК України.

6. У випадку укладання зовнішньоекономічних договорів про трансфер технологій врахувати вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201.

Підготовка договорів про передачу технологій з іноземним контрагентом

Передача технологій звичайно передбачає укладання основної угоди (про технічне сприяння, створення господарського товариства, угоди про кооперацію тощо), що відповідає тому чи іншому способу передачі, і ряду супутних угод – ліцензії на використання винаходу та інших об'єктів інтелектуальної власності, ноу-хау, договору про навчання персоналу, договору про кооперацію у проведенні наукових досліджень тощо.

Види угод

Основні види угод про передачу технологій включають:

1. Угоду про передання виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
2. Ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торгівельних марок, сортів рослин.
3. Угоду про передання ноу-хау.
4. Угоду технічного сприяння, яка в залежності від умов може включати поставку обладнання, інжинірингові послуги, послуги з введення обладнання в дію, інсталяцію, обслуговування та управління, забезпечення керівними кадрами, проведення науково-дослідних робіт, технічні, маркетингові та інформаційні послуги.
5. Угоду про збереження конфіденційності, опційні угоди.
6. Угоду про поставку обладнання, інших основних засобів.
7. Угоду про поставку вихідних матеріалів, комплектуючих.
8. Інвестиційні угоди, договори про створення спільних підприємств тощо.
9. Угоду про будівництво підприємства «під ключ», який супроводжується більше, ніж десятьма іншими угодами про синдиційне кредитування, забезпеченні сировиною та іншими ресурсами, страхуванні, контрактами з ключовим персоналом тощо.
10. Угоди дистриб'юції, агентські договори.
11. Угоду про виробництво та придбання продукції.

Список використаних джерел:

1. Guide for drawing up international contracts on consulting engineering, including some related aspects of technical assistance// ECE/TRADE/145 83.II.E.83 - 1983.
2. UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, 1987.
3. Turnkey Contract - Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, First Edition, prepared by International Federation of Consulting Engineers; FIDIC:1999 – 100 p.
4. 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// Official Journal of the European Union L 93, 28.3.2014. — P. 17 – 23.