

УДК 341.1

ШАХБАЗЯН К.С., кандидат юридичних наук, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2205-374X>.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОХОРОНУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ МІЖНАРОДНОМУ ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ DOI...

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання міжнародно-правового регулювання укладання договорів про трансфер технологій та охорону прав інтелектуальної власності при міжнародному трансфері технологій. Зосереджено увагу на діяльності міжнародних організацій системи ООН, досліджено джерельну базу органів Генасамблеї ООН – ЮНКТАД, Європейської економічної комісії ООН – UNECE, Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі – UNCITRAL, окрему увагу приділено активній діяльності в розробці різних аспектів трансферу технологій Всесвітньої організації інтелектуальної власності – ВОІВ; визначено основні аспекти з трансферу технологій Угоди TRIPS Світової організації торгівлі – СОТ, а також зазначено документи інших міжнародних організацій в цій сфері: Світового банку, Міжнародної федерації інженерів-консультантів – FIDIC, Європейського фонду розвитку. Зазначені основні принципи і характерні риси ключових документів цих міжнародних організацій, прослідковано як з часом змінювався підхід до врегулювання певних аспектів трансферу технологій в міжнародному праві.

Ключові слова: укладання договорів про трансфер технологій та охорону прав інтелектуальної власності, міжнародний трансфер технологій, Угоди TRIPS, ВОІВ.

Summary. The article is devoted to the study of international legal regulation of the conclusion of agreements on the transfer of technologies and the protection of intellectual property rights during the international transfer of technologies. The focus is on the activities of international state organizations of the UN system (there is studied the source base of the Body of the UN General Assembly – UNCTAD, the UN Economic Commission for Europe – UNECE, the UN Commission on International Trade Rights – UNCITRAL, special attention is paid to the activities in the development of various aspects of technology transfer of the World Intellectual Property Organization – WIPO; the main aspects of technology transfer of the TRIPS Agreement of the World Trade Organization – WTO are being defined, as well as the ones of the documents of other international organizations in this field: the World Bank, the International Federation of Consulting Engineers – FIDIC, the European Development Fund. In particular, the author examines main principles and characteristic features of the key documents of these international organizations, as well as approaches to the regulation of certain aspects of technology transfer in international law, that have changed over time.

Keywords: conclusion of agreements on technology transfer and protection of intellectual property rights, international technology transfer, TRIPS Agreement, WIPO, UNECE, UNCITRAL, UNCTAD, FIDIC, WTO.

Постановка проблеми. У контексті стрімкого розвитку технологій та розробки різноманітних підходів до їх трансферу, питання формування міжнародно-правової бази регламентації договірних моделей трансферу технологій та відповідних підходів до охорони прав ІВ набуває надзвичайної актуальності.

Результати аналізу наукових публікацій. Тематика трансферу технологій досить активно розглядається в українській науці, зокрема, опубліковано істотну кількість робіт

сфері економіки та права (в т.ч. міжнародному приватному і міжнародному публічному праві). Так, в роботах Бакалінської О., Литовченко І., Бажал Ю., Євсєєва А., Денисюка В., Медведкіна Т., Дунської А. та Локоти А. досліджено економічні і політичні наслідки міжнародного трансферу технологій та українські перспективи.

В сфері правових досліджень ця тематика виступає об'єктом дослідження в працях Андрощука Г., Капіци Ю., Махновського Д., Розгон О., Якубівської Ю., Іванової К. тощо. Фахівці досліджували практику на рівні ЄС, держав-членів ЄС, перспективи внесення змін до законодавства України, однак, джерельна база, напрацьована в міжнародних урядових та неурядових організаціях, яка стосується безпосередньо укладання договорів з трансферу технологій, досліджена не була.

Метою статті є комплексно дослідити джерельну базу міжнародно-правового регулювання укладання договорів про трансфер технологій та охорону прав інтелектуальної власності при міжнародному трансфері технологій.

Зосереджено увагу на діяльності міжнародних організацій системи ООН: досліджено джерельну базу Органу Генасамблеї ООН – ЮНКТАД, Європейської економічної комісії ООН – UNECE, Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі – UNCITRAL, окрему увагу приділено активній діяльності в розробці різних аспектів трансферу технологій Всесвітньої організації інтелектуальної власності – ВОІВ; визначено основні аспекти з трансферу технологій Угоди TRIPS Світової організації торгівлі – СОТ, а також зазначено документи інших міжнародних організацій в цій сфері: Світового банку, Міжнародної федерації інженерів-консультантів – FIDIC, Європейського фонду розвитку. Зазначені основні принципи і характерні риси ключових документів цих міжнародних організацій, прослідковано як з часом змінювався підхід до врегулювання певних аспектів трансферу технологій в міжнародному праві.

Виклад основного матеріалу. Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (орган Генасамблеї ООН – ЮНКТАД), Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Європейською економічною комісією ООН – UNECE, Комісією ООН з прав міжнародної торгівлі – UNCITRAL, Світовою організацією торгівлі – СОТ, Світовим банком, Міжнародною федерацією інженерів-консультантів – FIDIC напрацьовані керівництва, збірники модельних договорів, огляди національної практики щодо правових аспектів трансферу технологій, укладання договорів, проведення переговорів. Нижче наведено аналіз основних джерел, які доцільно взяти до уваги при укладанні зовнішньоторговельних договорів про трансфер технологій.

Установи ООН. Для запобігання негативній практиці, що склалася в 50-60 рр. ХХ-ст. і продовжувалась кілька десятиліть (коли трансфер технологій застосовувався фірмами розвинутих країн як важіль впливу, дискримінації, виплати неадекватної винагороди у країнах, що розвиваються), в рамках спеціалізованої установи ООН – ЮНКТАД у 2000 р. було розроблено проект Міжнародного кодексу поведінки у галузі передачі технологій, який містив рекомендації з проведення переговорів, укладання договорів, а також перелік положень, що є неприпустимими та не мають включатись до договорів. “Технологія” при цьому визначалася як *“систематизовані знання для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або надання відповідних послуг”* [1].

У проекті Кодексу виділялися такі види договорів про трансфер технологій (далі – ТТ):

а) передача, продаж або надання за ліцензією всіх видів промислової власності за виключенням торговельних марок, знаків обслуговування і комерційних найменувань у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;

б) 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;

в) передача технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонуванню підприємства та обладнання, а також виконання проектів “під ключ”;

г) надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних товарів і/або сировинних матеріалів, придбаних шляхом закупівель, оренди або яким-небудь іншим шляхом;

д) передача технічного змісту угод про промислове і технічне співробітництво.

Вказаний підхід до виділення певних видів договорів про трансфер технологій зберігається установами ООН й до цього часу [2], а положення проекту Кодексу увійшли до законодавства Китаю, Південної Кореї, Франції, Греції, Індії, Польщі та інших країн.

У міжнародній практиці трансферу технологій найбільш часто укладаються договори, види яких визначені саме ЮНКТАД. Такі договори звичайно є змішаними договорами де визначається широке коло питань: постачання обладнання, надання консультацій, налагодження виробництва, навчання та, в тому числі, зазначаються умови надання ліцензій або передання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, що складають технологію.

Також установою ЮНСІТРАЛ підготовлено Правове керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об’єктів, 1987 р. [3].

Центром міжнародних корпорацій ООН було здійснено аналіз контрактів на надання консультаційних послуг з питань інжинірингу та технічного сприяння, 1986 р. [4].

Європейською економічною комісією ООН було розроблено:

Керівництво зі складання міжнародних договорів щодо консультативного інжинірингу, включаючи пов’язані з цим аспекти технічного сприяння, 1982 р. [5];

Керівництво зі складання міжнародних договорів на послуги, пов’язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд, 1987 р. [6];

Керівництво зі складання договорів про міжнародну передачу ноу-хау у машинобудуванні [7];

Керівництво зі складання договорів на споруду великих промислових об’єктів, 1973 р. [8];

Керівництво зі складання міжнародних договорів про промислову співпрацю, 1976 р. [9];

Керівництво для підготовки міжнародних контрактів між сторонами, що задіяні у виконанні певного проекту, 1978 р. [10].

ВОІВ. Всесвітньою організацією інтелектуальної власності у 2005 р. було підготовлено Керівництво “Обмін цінностями. Здійснення переговорів щодо укладання договорів з ліцензування технологій” [11]. У Керівництві розглянуті питання ідентифікації, придбання або передачі прав через ліцензування на технологію. Метою є ознайомлення з деякими основними питаннями, які виникають під час переговорів щодо ліцензування технологій, а також деякі практичні підказки щодо того, як їх найкраще вирішувати.

Так, спочатку представлено концепцію ліцензування та випадки, коли варто передавати права ІВ через ліцензування; потім увагу приділено важливості ретельної підготовки до переговорів про ліцензування (поінформованість, визначення своїх

бізнес-цілей, сильних та слабких сторін та готувати відповідну стратегію для переговорів); наступний розділ стосується підходів щодо оцінки технології та загальний огляд ліцензійної угоди (розглянуті деякі з найпоширеніших питань, які виникають у ліцензійних угодах, і надані приклади положень угоди). Також, надано огляд пов'язаних загальних питань інтелектуальної власності, приклади “основної частини угоди”, “структури ліцензійної угоди” та матеріали для навчання потенційних учасників переговорів щодо ліцензійних угод.

В результаті прийняття Плану дій з розвитку ВОІВ у 2007 р.¹ було вирішено осучаснити та розширити відповідно до отриманих звернень держав-членів ВОІВ. Після випуску вищезазначеного Керівництва 2005 р. на запит держав-членів ВОІВ щодо взаємодії між правами інтелектуальної власності і конкурентною політикою в процесі трансферу технологій, ВОІВ надала додаткову інформацію.

Відповідаючи на ці питання, у 2015 р. було оприлюднено наступне Керівництво – *Посібник з успішного ліцензування технологій (STL)* [12], що також містить методичні матеріали з підготовки до переговорів, їх проведення, перелік питань, які доцільно обговорити під час переговорів, застосування ліцензійних договорів, інформацію щодо врахування у договорах антиконкурентного законодавства і зразки відповідних положень договору про трансфер технологій антиконкурентного спрямування (викладені у новому розділі “Розуміння певних антиконкурентних проблем, пов'язаних з ліцензуванням технологій”, після чого наведено конкретні приклади щодо (а) взаємодії між правами інтелектуальної власності (ПІВ) і конкурентною політикою, (б) як краще сприяти проконкурентним практикам ліцензування інтелектуальної власності та (с) інформація про зв'язки між правами інтелектуальної власності та конкурентною політикою).

У розробленому ВОІВ у 2018 р. збірнику модельних договорів та керівництв з їх укладання [13], зокрема, наведено:

- Угоди з передачі матеріалу (варіанти для академічної установи та комерційної);
- Угода з надання виключної ліцензії на ОПІВ;
- Угода з надання виключної ліцензії на ОПІВ та ліцензії на технологію;
- Угода з надання виключної ліцензії на технологію;
- Угода з надання ліцензії на об'єкт авторського права;
- Угода з надання ліцензії на ОПІВ між академічними установами;
- Керівництво із “права на перші переговори” та опцій для обговорення;
- Керівництво з укладання угоди про надання виключної ліцензії на ОПІВ та ліцензії на технологію.

Також у 2018 р. ВОІВ було розроблено *Інструментарій для комерціалізації інтелектуальної власності та передачі знань (IP Commercialization and Knowledge Transfer Toolkit)* [14], призначений для університетів і науково-дослідних установ для сприяння у передачі знань/технологій і комерціалізації ІВ. Інструментарій надає фахівцям із передачі знань, дослідникам інструменти для розробки власного підприємницького підходу до управління ОПІВ та включає Модельні договори, версії 2018 р., згадані вище [15], Карту академічних інтелектуальних активів [16] і Приклади укладання модельних угод (угода з передачі матеріалу, виключна ліцензія, передача прав на ІВ тощо) [17].

Світова організація торгівлі. В 1994 р. в рамках створення Світової організації торгівлі (СОТ) було укладено *Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної*

¹ The WIPO Development Agenda. URL: <https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda>

власності (ТРИПС) [18], яка встановлює узгоджені мінімальні гармонізовані стандарти захисту прав ІВ, що мають забезпечуватися кожним членом СОТ. Україна набула членства в СОТ та, відповідно, приєдналась до ТРИПС у 2008 р.

Угода містить розділ 8 “Контроль антиконкурентних дій у договірних ліцензіях”, де зазначено, що при договірному врегулюванні трансферу технологій, має бути забезпечено ефективний захист конкуренції шляхом надання захисту нерозкритої інформації (ст. 39). Угода ТРИПС використовує можливості антимонопольних механізмів на національному рівні. Внаслідок роботи механізмів ТРИПС з контролю за антиконкурентною практикою в ліцензійних угодах, країни-члени Угоди отримали право використовувати національне конкурентне право для сприяння доступу до технологій з метою захисту національних інтересів та підвищенню добробуту споживачів. Так, в Угоді ТРИПС регламентовано питання ліцензійної практики в аспекті обмежень конкуренції і можливого негативного впливу на торгівлю і трансфер технологій (ст. 40), а також визначено право країни-члена Угоди впроваджувати відповідні заходи для попередження або контролю такої практики (наприклад, впроваджувати норми, що перешкоджають оскарженню законності та примусовому комплексному ліцензуванню).

Ст. 8 Угоди дозволяє членам СОТ регулювати у своєму законодавстві ті види ліцензійної практики, які можуть призвести до зловживання правами інтелектуальної власності, використання яких негативно впливає на конкуренцію (непомірно обмежує торгівлю або негативно впливає на передачу технологій між країнами – як приклади такої практики у ст. 40 ТРИПС зазначені зворотна передача технічної інформації покупцем продавцю ліцензії, умови, що запобігають оскарженню юридичної сили ліцензії, та примусовий пакет ліцензійних умов).

Інші міжнародні організації також мають напрацювання в сфері трансферу технологій. Так, варто вказати на такі джерела практичного спрямування, як:

- Принципи Світового банку, що регулюють будівництво промислових об'єктів, 1985;

- Загальні умови договорів підряду і постачання, виконання яких фінансується Європейським фондом розвитку, 1972;

- Типові контракти Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC)² тощо.

Висновки.

Підсумовуючи вищевикладене, можливо зазначити, що тематика договірного регулювання трансферу технологій дедалі частіше стає предметом досліджень і регламентації з боку різноманітних міжнародних організацій, як міждержавних (установи системи ООН, СОТ), так і неурядових галузевих організацій та асоціацій (FIDIC). При цьому, документи, підготовлені експертами цих організацій, хоч і мають рекомендаційний характер, але їхні положення активно імплементуються в правове поле ЄС, держав-членів ЄС, країн Америки та Азії. Модельні угоди, підготовлені в рамках

² FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) була заснована у 1913 р. Основна діяльність – розробка типових форм контрактів для будівництва. На цей час FIDIC є найбільшою міжнародною організацією в галузі будівельного консультування, що об'єднує 75 національних асоціацій інженерів-консультантів у всьому світі. FIDIC розроблено типові контракти на створення об'єктів цивільного будівництва, електромонтажні роботи і роботи з монтажу механічного обладнання, проектування, будівництво та здавання об'єктів “під ключ” – усього більше 40 видань. Асоціація інженерів-консультантів України є членом даної організації. Детально договірно-правове регулювання сфери будівництва пакетами документів Асоціації розглянуто в монографії “Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах” (автори: Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко) [19].

роботи цих міжнародних установ, можливо розподілити на ті, які стосуються загальної рамкової структури угод з трансферу технологій, незалежно від галузевої специфіки їх об'єктів, і модельні угоди, які безпосередньо враховують особливості передачі прав на об'єкти ОІВ в певній галузі господарства (наприклад, угоди в сфері будівництва великих виробничих об'єктів – угоди FIDIC).

Використана література

1. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology. UNCTAD. 1985.
2. Transfer of Technology. UNCTAD Series on issues in international investment agreements, 2001. 135 p.
3. Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, UNCITRAL, 1987.
4. Analysis of Engineering and Technical Assistance Consultancy Contracts. United Nations, Centre of Transnational Corporations, 1986.
5. Guide for drawing up international contracts on consulting engineering including some related aspects of technical assistance // Economic Commission for Europe, New York: United Nations, 1982.
6. Guide on drawing up international contracts for services relating to maintenance, repair and operation of industrial and other works // Economic commission for Europe, New York: United Nations, 1987. 36 p.
7. Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry. UNECE (TRADE/222/Rev.I), 1970.
8. Guide on drawing up contracts for large industrial works. UNECE (ECE/TRADE/117), 1973.
9. Guide on drawing up international contracts on industrial cooperation. UNECE (ECE/TRADE/124), 1976.
10. Guide for drawing up international contracts between parties associated for the purpose of executing a specific project. UNECE (ECE/TRADE/131), 1978.
11. Exchanging Value – Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual. URL: <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=291>
12. WIPO. Successful Technology Licensing. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
13. Model Agreements. WIPO IP Toolkit for Academic and Research Institutions. WIPO. Version July 25, 2018. 237 p. URL: <https://www.wipo.int>
14. IP Commercialization and Knowledge Transfer Toolkit. URL: <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/access-market.html>
15. WIPO Model Agreements, ver. 2018. URL: https://www.wipo.int/universities/en/docs/ip_toolkit/model_agreement.docx
16. WIPO Academic Intellectual Assets Map. URL: https://www.wipo.int/universities/en/docs/ip_toolkit/assets_map.docx
17. WIPO Hypothetical Case Studies. URL: https://www.wipo.int/universities/en/docs/ip_toolkit/case_studies.docx
18. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Світова організація торгівлі, 15.04.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/981_018.
19. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко. Київ: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/1_24_1_2.pdf

~~~~~ \* \* \* ~~~~~