

БУЛАТ Є. А.,

доктор юридичних наук, старший
дослідник,
старший науковий співробітник
(Центр досліджень інтелектуальної
власності та трансферу технологій
Національної академії наук)

УДК 347.779:001

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2024.6.5>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ТЕХНІЧНОГО СПРИЯННЯ ЯК ДОГОВОРУ ЗМІШАНОГО ВИДУ ЩОДО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті розглянуті деякі аспекти договору технічного сприяння як договору змішаного виду щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Договірною практикою у тому числі, у сфері трансферу технологій, визнається укладення договорів, які передбачають надання комплексу послуг, робіт, навчання, які надаються додатково до надання ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності, які отримали назву змішаних.

Автором визначено, що договір технічного сприяння як договір змішаного виду поєднує в собі елементи різних договорів, зокрема, підряду (у тому числі підряду на проектні, будівельні роботи, інжинірингу), поставки, надання послуг, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Найбільшого поширення цей договір набув за кордоном, а в Україні він відомий завдяки наданню міжнародної технічної допомоги різними міжнародними структурами і при укладенні зовнішньоекономічних договорів з метою здійснення комплексу будівельних робіт, які передбачають застосування відповідних технологій.

Головною метою цього типу договорів є допомога, яка надається одною стороною (ліцензіаром) іншій стороні (ліцензіату) в освоєнні переданої технології та навчанні персоналу ліцензіата у її використанні, а навчання може визначатися у договорі як складова частина зобов'язань або оформлюватися окремою угодою. Таке навчання, консультації залежно від мети і завдань договору, можуть стосуватися питань виробництва, поставки, проектування, тощо.

На сучасному етапі у чинному національному законодавстві відсутнє нормативне визначення договору технічного сприяння, його істотних умов. З огляду на існуючу міжнародну договірну практику у зазначеній сфері, у національному законодавстві у подальшому доцільно нормативно визначити поняття, істотні умови і закріпити вимоги до укладення договору технічного сприяння.

Ключові слова: договір технічного сприяння, трансфер технологій, змішані договори, інтелектуальна власність, комерціалізація прав інтелектуальної власності.

Bulat Ye. A. Some aspects of a Technical Assistance Agreements as a mixed-type agreement for the commercialization of intellectual property rights

The article deals with some aspects of a Technical Assistance Agreement as a mixed-type agreement for the commercialization of intellectual property rights. The contractual practice, including in the field of technology transfer, recognizes



conclusion of agreements that provide for rendering of the range of services, works and training offered in addition to granting of intellectual property licenses. These agreements are commonly referred to as the mixed contracts.

The author determines that a Technical Assistance Agreement as a mixed-type agreement combines the elements of various agreements, in particular, contractor's agreement (including contracts for design, construction and engineering work), supply agreement, service agreement and agreement for the disposal of intellectual property rights.

This type of agreement is most widely used abroad, while in Ukraine it is primarily known through the provision of international technical assistance by various international organizations and upon the conclusion of foreign economic contracts aimed at carrying out comprehensive construction projects that involve the application of relevant technologies.

The main purpose of this type of agreement is the assistance provided by one party (licensor) to another party (licensee) in mastering of the transferred technology and familiarization training of the licensee's personnel. Such training may be specified in the agreement as an integral part of the obligations or formalized as a separate agreement. Depending on the purpose and objectives of the agreement, this training and consultation may pertain to production, supply, design and other related issues.

At the present stage, the current national law is silent on the issue of a regulatory definition of the Technical Assistance Agreement and its essential conditions.

Given the existing international contractual practices in this area, subsequently it would be advisable to introduce a regulatory definition of the concept and essential conditions of the agreement in the national legislation, as well as to establish requirements for the conclusion of Technical Assistance Agreements.

Key words: *Technical Assistance Agreement, technology transfer, mixed contracts, intellectual property, commercialization of intellectual property rights.*

Вступ. На сучасному етапі нагальним питанням є удосконалення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності та подальшої комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності як невідомої складової інноваційного розвитку. Ефективне використання наукомістких технологій передбачає не тільки перетворення нових наукових розробок на відповідні інтелектуальні інвестиції, але також у подальшому створення нових технічних і технологічних рішень, винаходів, корисних моделей та інших об'єктів права інтелектуальної власності.

При цьому трансфер технологій є ефективним механізмом, який виступає основою взаємодії інфраструктурних елементів кожної національної інноваційної системи [1]. А подальша комерціалізація наукових здобутків і розробок створює нові перспективи для розвитку науки, технологій і виробництва як на сучасному етапі, так і в майбутньому.

Огляд наукових досліджень. Законодавством передбачено наявність різних договірних конструкцій у сфері трансферу технологій, зважаючи на мету і завдання, які вони переслідують. Разом з тим, таке різноманіття потребує належного упорядкування, оскільки більшість таких договорів має змішаний характер зважаючи на їх правову природу, істотні умови, особливості і надання ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Проблематику різних видів договорів і, зокрема, договорів про трансфер технологій, їх види і особливості було висвітлено у працях відомих вчених і дослідників, зокрема, Ю. Капіці, К. Шахбазян, Д. Махновського, В. Мехеди, І. Кириченко, В. Янишен, О. Турченко та інших.

Зокрема, Ю. Капіцей визначалися основні етапи трансферу технологій, практика іноземних країн з укладання договорів про трансфер технологій, види договорів [2, с. 2]. К. Шахбазян зазначені напрямки формування стратегії договірно-правового регулювання



трансферу технології, зокрема, в наукових установах [3, с. 315]. Особливості договорів підряду і надання послуг у чинному законодавстві і законодавстві зарубіжних країн визначені у наукових працях В. Янишен [4, с. 8], О. Турченко, А. Сурми [5, с. 109]. Особливості договору інжинірингу висвітлені у працях В. Мехеди [6, с. 48], І. Кіріченко [7, с. 10], тощо.

Разом з тим, вимоги щодо укладання договору технічного сприяння як договору змішаного виду на законодавчому рівні як в Україні так і в багатьох країнах на сучасному етапі не закріплені. Як і відсутній єдиний підхід до визначення правової природи даного договору.

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей, елементів і правової природи договору технічного сприяння як договору змішаного виду щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Результати дослідження. Згідно з п. 13 ст.1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» трансфер технології визначається як передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових [8].

На думку фахівців, в реальній практиці відсутнє укладання «чистих» договорів про трансфер технологій, змістом яких є, наприклад, тільки надання дозволу на використання винаходу чи іншого об'єкту права інтелектуальної власності. Договірною практикою у сфері трансферу технологій визнається укладення договорів, які передбачають надання комплексу послуг, робіт, навчання, які надаються додатково до надання ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності [9, с. 27].

Цивільний кодекс України визначає такі договори як змішані. Згідно з ст. 628 Цивільного кодексу України сторони мають право укласти договір, в 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, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті змішаного договору [10].

Такими договорами передбачається обмін науково-технологічними і технічними результатами, стосується конкретних виробничих процесів, співробітництва у виготовленні наукомісткої продукції, тощо.

У зазначеній сфері до таких договорів слід віднести, наприклад, договори технічного сприяння, інжинірингу, договори щодо спорудження і передачі об'єктів «під ключ», комерційної концесії (франчайзингу); про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання; поставку промислової технології; технічно-промислової кооперації, спільної діяльності; створення підприємницького товариства з внесення до статутного капіталу прав інтелектуальної власності, тощо [9, с. 29].

І одним з таких договорів змішаного виду, у якому поєднуються елементи договорів підряду (у тому числі підряду на проєктні, будівельні роботи, інжинірингу), поставки, надання послуг, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, є договір технічного сприяння.

Найбільшого поширення цей договір набув за кордоном, зокрема, у країнах ЄС, США, Великобританії і повсюдно укладається сторонами у різних галузях – будівництва об'єктів інфраструктури, нафтопереробної і хімічної промисловості, медицини, а також у сфері високіх технологій, тощо. По суті, договір технічного сприяння є новою комбінацією договорів які, крім надання ліцензії на використання об'єктів інтелектуальної власності передбачають навчання ліцензіата використанню технологій, управління новим бізнесом, надання послуг, продаж нового асортименту продукції [11, с. 56].

В Україні договір технічного сприяння відомий завдяки наданню міжнародної технічної допомоги різними міжнародними урядовими і неурядовими структурами і при укладенні зовнішньоекономічних договорів з метою здійснення комплексу будівельних робіт, які передбачають застосування нових технологій. На сучасному етапі в Цивільному кодексі України відсутнє законодавче визначення договору технічного сприяння, зокрема, відсутні



спеціальні положення до регулювання форми договору, тому цей договір має укладатися відповідно до загальних вимог про форму правочину (статті 205-209 ЦК України) [10].

Основною метою договору технічного сприяння є допомога, яка надається одною стороною (ліцензіаром) іншій стороні (ліцензіату) в освоєнні переданої технології та навчанні персоналу ліцензіата у її використанні. Консультації і навчання персоналу можуть входити до договору як складова частина зобов'язань або оформлюватися окремою угодою [9, с. 88].

Наприклад, залежно від умов, технічна допомога за договором може передбачати передачу всіх ноу-хау щодо виробництва, маркетингу, поставки, просування та реклами відповідної продукції і надання ліцензіату технічної документації, яка стосується ноу-хау і всіх специфікацій, формул, креслень, конструкторських матеріалів та документації, що стосується виробництва. Така документація може розповсюджуватися на проектування та виготовлення відповідної продукції; системи та методів виробництва, конструкції, оснащення продукції; методів оцінки ефективності виробництва; підготовки планів закупівлі сировини та виробничих планів і систем для моніторингу фактичної продуктивності згідно плану; процедур та стандартів контролю якості [12, с. 31].

Сторони можуть домовитись про надання послуг з допомоги щодо проектування виробничої лінії (заводу) або здійснення нагляду за її встановленням та випробуванням [13, с. 19].

Наприклад, за договором технічного сприяння між зарубіжним інвестором (ліцензіаром) та ліцензіатом (будівельно-інженерною фірмою) передбачено надання: технічної документації, ноу-хау, специфікацій, технічної допомоги, права використання торговельної марки для будівництва заводу з виробництва і продажу керамічної плитки для підлоги із композитних матеріалів. Ліцензіар здійснює навчання персоналу ліцензіату, а також надає консультації під час проектування, будівництва, встановлення обладнання та запуску заводу, а також використання нового обладнання [11, с. 58].

Також навчання і консультації персоналу ліцензіата можуть здійснюватись щодо джерел постачання матеріалів, необхідних для виробництва і обробки продукції, організації комунікацій ліцензіата з потенційними постачальниками таких матеріалів і допомоги ліцензіату в узгодженні вигідних умов поставок, маркетингу, просування відповідної продукції, що визначається сторонами на визначеній у договорі території, і в обумовлений строк [12, с. 32].

Додатково сторони можуть домовитись про надання консультацій щодо усіх супутніх питань, які стосуються технологій виробництва, устаткування і оснащення.

Висновки. Таким чином робиться висновок, що договір технічного сприяння це договір змішаного виду щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності у якому поєднуються елементи договорів підяду, інжинірингу, поставки, надання послуг і розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. При укладенні договору технічного сприяння у національному законодавстві треба враховувати досвід існуючої міжнародної практики у зазначеній сфері з огляду на специфіку його положень. Цей договір потребує подальшого нормативного визначення, закріплення вимог до його укладення, істотних умов і змісту.

Список використаних джерел:

1. Карпенко, А. Трансфер технологій: сутність та тенденції в Україні. *Сталий розвиток економіки*, 2016, 1(30), 24–30. URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/432>.
2. Винахідницька діяльність у наукових установах / за ред. Ю. М. Капіці; кол. авторів: Ю. М. Капіца, Т. Г. Косско, Д. С. Махновський, І. І. Хоменко, Н. І. Аралова, М. П. Туров: наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 с.
3. Шахбазян, К. С. Вибір стратегії договірно-правового регулювання трансферу технологій науковими установами. *Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності*: збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. С. 314–319. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/59891>.



4. Янишен, В. П. До питання розмежування договорів підряду та договорів про надання послуг. *Теорія і практика правознавства*. 2013. Вип. 2. С. 1–12.
5. Турченко, О. Г. Сурма, А. С. Договори надання послуг у цивільному праві зарубіжних країн. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 4. С. 108–111.
6. Мехеда, В. Д. Укладання договору інжинірингу: підстави, порядок, специфіка. *Прикарпатський юридичний вісник*. Вип. 2(23). Том 3, 2018. С. 48–57.
7. Кириченко І.О. Правове регулювання інжинірингової діяльності у сфері будівництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2021. 20 с.
8. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>.
9. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності у наукових установах / за ред. Ю.М. Капіці; кол. авторів: Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І. І. Хоменко. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.
10. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. (станом на 03 вересня 2024 р.) / *Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
11. Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations The Forms and Substance of Licensing. 2022. URL: [Eckstrom's licensing in foreign & domestic operations: \(berkeley.edu\)](https://www.berkeley.edu)
12. Walkley Geoffrey, Byrne N.J. *Negotiating Technical Assistance Agreements and Technology Licenses (International Business Negotiating Guides)*, NY: Sweet & Maxwell, 1997. 452 p.
13. Додаток № 3 до Примірного ліцензійного договору. Розпорядження Президії НАН України «Про внесення змін до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України щодо застосування примірного ліцензійного договору (на використання об'єктів права інтелектуальної власності з національними організаціями та підприємствами) від 10.07.2024 № 399. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.

