

ЧЕРЕДНИК Н. В.,
аспірант кафедри інтелектуальної
власності юридичного факультету
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

УДК 347.77.023:378.4

ДОГОВОРИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена огляду (на підставі аналізу положень законодавства України та з урахуванням зарубіжного досвіду) системи договорів, за допомогою якої дослідницький університет може провадити ефективну реалізацію прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: дослідницький університет, вищі навчальні заклади, права інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності, система договорів.

Статья посвящена обзору (на основании анализа положений законодательства Украины и с учётом зарубежного опыта) системы договоров, при помощи которой исследовательский университет может осуществлять эффективную реализацию прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: исследовательский университет, высшие учебные заведения, права интеллектуальной собственности, распоряжение правами интеллектуальной собственности, система договоров.

The article outlines peculiarities of system of research university intellectual property rights realization, based on legal provisions of Ukrainian legislation and international experience.

Key words: research university, higher educational settings, intellectual property rights, disposal of intellectual property rights, intellectual property agreements.

Вступ. Діяльність дослідницьких університетів у всьому світі пов'язана з ефективним розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти, створені в їхній діяльності. Таке розпорядження здійснюється на підставі відповідних договорів. Однак, зважаючи на специфіку такого суб'єкта як дослідницький університет у сфері реалізації прав інтелектуальної власності, заслуговує на увагу правовий аналіз цих зобов'язань та можливість їх систематизації з науковою та практичною метою.

Стаття присвячена аналізу зобов'язань у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стислого огляду їх видів та систематизації в контексті діяльності дослідницького університету, на підставі законодавства України та міжнародного досвіду.

Вивченню питань діяльності дослідницьких університетів присвячено, зокрема, роботи В. Сацика, Е. Неборського, В. Гневашевої. Питанням прав інтелектуальної власності в діяльності вищих навчальних закладів, зокрема дослідницького типу, присвячені, зокрема, дослідження: Н. Мироненко, М. Гришкова, В. Соловйова, П. Цибульова, Ю. Осипової. Наукові дослідження щодо правового регулювання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності представлені роботами О. Дзери, Н. Кузнецової, О. Кохановської, А. Амангельди, І. Кривошеїної, О. Кодинця, Ю. Носіка, Р. Майданика, О. Жилін-



кової. Правовому регулюванню трансферу технологій та трансферу знань присвячені роботи українських вчених, зокрема Б. Падучака., Б. Малицького, В. Соловійова, Г. Андрощука, Ю. Капіци, В. Денисюка, В. Лимар та ін. Однак питання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та системи таких договірних конструкцій потребують додаткових досліджень у контексті діяльності дослідницьких університетів.

Постановка завдання. Метою статті є огляд положень законодавства України та зарубіжного досвіду системи договорів, за допомогою якої дослідницький університет може провадити ефективно реалізацію прав інтелектуальної власності.

Результати дослідження.

Надання дозволу іншим особам на використання належних дослідницькому університету об'єктів права інтелектуальної власності відбувається на підставі цивільно-правових договорів, що складають окрему групу – договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. У чинному ЦКУ присвячено окрему главу 75 таким договорам. Додатково питання реалізації прав інтелектуальної власності врегульовані у главі 76 ЦКУ, яку присвячено правовому регулюванню договору комерційної концесії.

Особливість цих договорів полягає у тому, що їх об'єкт – нематеріальні блага, а саме твори науки, літератури, мистецтва, винаходи тощо. При цьому вони можуть бути об'єктом договору за умови, якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає змогу не тільки відтворювати, а й розмножувати їх.

Договори у сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам, установленим для договорів. Так, договір – це правочин двох або більше осіб, спрямований на виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними, при цьому обов'язковим є волевиявлення всіх сторін, які укладають договір. Договір мають укладати дієздатні особи в установленій законом формі, й предметом його регулювання мають бути майнові відносини.

Усі договори такого типу мають відповідати таким принципним умовам, визначеним чинним законодавством України:

- використання об'єкта інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача із власником зазначеного об'єкта;
- платний характер договорів (здебільшого договори на використання інтелектуальної власності є платними, взаємовигідними, двосторонніми) [1, с. 890–891].

У відповідності зі ст. 1107 ЦКУ розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Як зазначено вище, ч. 2 ст. 1107 чітко сформульовано обов'язковість укладення договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

До інших договорів належать:

- договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові об'єкти права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 429 ЦКУ)
- договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності у співвласність від одного співвласника до іншого співвласника (п. 1.8. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, п. 1.7. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) тощо);



- договір застави майнових прав інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 424 ЦКУ, ст. 576) [2].
- Окрім того, до інших договорів можна віднести:
 - змішаний договір про створення на замовлення та передачу виключних майнових прав на твір;
 - договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи (ч. 2 ст. 115 ЦКУ).

Майнові права на твір можуть бути предметом укладення договору купівлі-продажу (ч. 2 ст. 656 ЦКУ), договору міни (ст. 716 ЦКУ), договору дарування (ч. 2 ст. 718 ЦКУ) тощо; для вчинення юридично значимих дій або правочинів щодо майнових прав може укладатися договір доручення чи договір комісії.

Окрім того, до договорів у сфері інтелектуальної власності можна віднести трудовий договір, який містить положення про те, яким чином розподіляються майнові права інтелектуальної власності на службовий об'єкт права інтелектуальної власності. Проте у разі, коли трудовий договір у письмовій формі не укладається або укладений у письмовій формі договір не містить умов щодо розподілу майнових прав (якщо за згодою між автором і роботодавцем майнові права на твір не належать сторонам спільно), доцільно після створення твору додатково укласти ліцензійний договір або договір про передачу виключних майнових прав. Саме згідно з цим договором і має відбуватися розпорядження майновими правами на службовий твір [1, с. 902].

Відповідно до вимог законодавства України обов'язкової державній реєстрації підлягають виключно договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інші види договорів можуть бути зареєстровані за бажанням сторін правочину.

У відповідності з дослідженням А. Амангельди система договорів у сфері інтелектуальної власності заснована на застосуванні критерію їх цільового спрямування та є такою:

1) договори про створення об'єктів інтелектуальної власності (договори авторського замовлення, договір про створення службового твору та винаходу, договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт);

2) договори про передання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (договори щодо передачі авторських прав, договори щодо передачі суміжних прав, ліцензійні договори, договори щодо передачі прав на ноу-хау, договір франчайзингу);

3) забезпечувальні договори (договір застави виключних прав);

4) договори щодо надання послуг з приводу виключних прав (договір довірчого управління виключними правами);

5) договори щодо відчуження виключних прав (договір про поступку права на подання заявки на отримання охоронного документа, договір про поступку права на отримання охоронного документа, договір поступки охоронного документа) [3, с. 157].

О. Тверезенко пропонує таку класифікацію договорів у сфері інтелектуальної власності залежно від правових наслідків, досягнення яких прагнуть учасники відносин:

1) договори щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності (договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт);

2) договори щодо надання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (ліцензійні договори, договір комерційної концесії (франчайзингу);

3) договори щодо передання (відчуження) майнових прав (договори про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, договори про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності тощо);

4) забезпечувальні договори (договір застави майнових прав інтелектуальної власності);

5) договори щодо управління майновими правами у сфері інтелектуальної власності (договір про колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав; договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує об'єкти авторського права і суміжних прав; договір про виплату відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах



можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах; договір про виплату винагороди за використання із комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань) [2].

А. Кодинець пропонує розподіл договорів у сфері інтелектуальної власності на три групи. По-перше, це договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності. Ця група договорів містить два договірні типи: договори про створення на замовлення об'єктів інтелектуальної власності та договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Обидва договори відносяться до договорів підряду, хоча і мають низку своїх особливостей, пов'язаних зі специфікою створення результатів творчості.

Ця група договорів є підрядними договорами, однак зміст таких договорів може містити умову про особливості використання об'єктів інтелектуальної власності замовником, в такому разі ці договори стають змішаними. Прикладом змішаного договору може бути договір, передбачений ст. 1112 ЦКУ, про створення на замовлення та використання об'єкта права інтелектуальної власності.

По-друге, договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ця група договорів представлена також двома договірними типами: ліцензійним договором та договором про передачу майнових прав інтелектуальної власності.

По-третє, супутні договори, що стосуються інтелектуальної, творчої діяльності. Ця група договорів не спрямована на розпорядження правами інтелектуальної власності чи створення об'єкта на замовлення. Супутні договори представлені двома видами: договір про управління авторськими та суміжними правами на колективній основі та договір про співавторство.

Перший вид договору укладається між автором чи іншим суб'єктом авторського права та організацією колективного управління та є договором агентсько-представницького характеру. Другий договір укладається між співавторами та регулює їх відносини у зв'язку зі створенням твору у співавторстві. Такий договір має ознаки договору про спільну діяльність та договорів у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності [4].

На підставі викладеного можна зазначити, що, зважаючи на те, що дослідницький університет є суб'єктом права інтелектуальної власності та може бути активним суб'єктом у правовідносинах щодо розпорядження такими об'єктами (особисто або через систему своїх суб'єктів), є потреба в аналізі та систематизації цивільно-правових договорів, які можуть виникати і їх діяльності. Однак, зважаючи на те, що діяльність дослідницького університету у сфері інтелектуальної власності є дуже багатоманітною, є потреба у вивченні розширеного кола договірних зобов'язань, які можуть виникати у його роботі.

Серед встановлених у Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі – Закон) (ч. 4. ст. 30) критеріїв, що є визначальними для отримання закладом вищої освіти статусу дослідницького, велика роль відведена принципам діяльності, що безпосередньо пов'язані з реалізацією прав інтелектуальної власності, а саме: кількості створених об'єктів права інтелектуальної власності; кількості спільних з підприємствами та іноземними закладами вищої освіти наукових проектів; здатності впроваджувати і комерціалізувати наукові результати.

У ч. 2 ст. 32 Закону передбачено право дослідницького університету провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами [5]. Внесок дослідницьких університетів у соціально-економічну сферу може здійснюватися різними шляхами не лише через засоби прямої комерціалізації (трансфер технологій, ліцензування, відчуження майнових прав інтелектуальної власності), але і за допомогою механізмів, які їм передують. Такі процеси в науковій літературі отримали назву трансферу (передачі) знань.

У зарубіжній науковій літературі містяться різноманітні визначення поняття трансферу знань. У широкому розумінні трансфер знань – це процес, за допомогою якого знання переходять від володільця знаннями (фізичної особи або юридичної особи) до одержувача



(фізичної або юридичної особи) через один або декілька шляхів передачі. Трансфер знань – це передача знань з одного місця, особи, власності тощо до іншого (-ї). Він включає дві або більше особи і має містити об'єкт (вихідні дані) та мету.

Однією із цікавих позицій для визначення поняття трансферу знань є його аналіз з точки зору матеріальних і нематеріальних благ. Знання, що розглядаються як немайнове благо, відрізняються від майнових благ. Майнові блага втрачають свою вартість в процесі їх використання, водночас знання збільшують свою вартість у разі їх використання на відміну від випадку, коли вони не використовуються [6, с. 40].

Отже, трансфер (передача) знань – це термін, що застосовується для опису процесу, за допомогою якого знання, що, як правило, є результатом науково-дослідної діяльності, переходять до іншої сторони.

Знання можуть бути передані за допомогою багатьох механізмів, наприклад, через опублікування наукових статей, участі у конференціях або опублікуванні повідомлень про патенти. Всі ці види діяльності дають змогу бізнесу отримати інформацію для потенційного використання з метою розвитку нових та удосконалення наявних товарів та послуг.

Процеси трансферу знань між промисловістю (приватним сектором) та університетами (науково-дослідними установами) є основою інновацій. Такі правовідносини дають можливість приватним підприємствам використовувати їх власні знання з метою вдосконалення та створення нових технологій, які можуть бути комплексними. Відносини у сфері трансферу знань, як правило, регулюються договорами, які мають комплексний характер [7].

До таких договірних конструкцій у західній літературі відносять:

- Супутні договори (Supplementary Agreements): договір про конфіденційність (про нерозголошення конфіденційної інформації); договір про передачу матеріалу.
- Договори розпорядження правами інтелектуальної власності (Exploitation of Intellectual Property): ліцензійний договір; договір передачі виключних майнових прав; договір про створення Спін-Офф компанії.
- Договори про проведення спільної науково-дослідної діяльності (R&D Collaborations): консультативні договори; договори про науково-дослідну діяльність (НДТД-КР); договори консорціуму; договори про спільну діяльність [7].

Отже, договори трансферу знань – це правовідношення між двома або більше суб'єктами, одним з яких зазвичай виступає університет (науково-дослідна установа), що виникає з метою передачі знань, умінь, навичок, об'єктів інтелектуальної власності, технологій або їх частин та подальшого їх використання з метою розвитку нових та удосконалення наявних товарів та послуг. Дослідницький університет особисто або через суб'єктів власної інноваційної інфраструктури може вступати у широке коло зобов'язань і щодо розпорядження майновими правами на його об'єкти і щодо супутніх питань у процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності.

Поняття трансфер знань є досить новим, а поняття трансфер технологій, що є складником трансферу знань, – поширеним. Так, у сфері трансферу технологій застосовуються такі договірні конструкції: договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір комерційної концесії (франчайзингу), договір про надання ноу-хау, договір щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності на технологію як вкладів до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, договір щодо передання (купівлі-продажу) єдиного майнового комплексу (якщо технологія вже втілена в основні фонди підприємства), договір оренди або лізингу складових частин технології, договір застави (майнових прав на технологію), договір про надання послуг (консультування тощо), договір про спільну діяльність (договір простого товариства) [8] та ін.

Зважаючи на наявність широкого переліку зобов'язань та різних класифікацій щодо договорів у сфері інтелектуальної власності, які можуть укладатися в процесі здійснення діяльності дослідницького університету, є потреба в проведенні відповідної систематизації таких цивільно-правових зобов'язань.



У відповідності з працею О. Іоффе систематизація зобов'язань може проводитись на підставі різних класифікаційних підстав. Однак система зобов'язань, що повністю відповідала б задачі їх належного вивчення, може бути побудована лише на підставі використання комбінованого класифікаційного критерію, який об'єднує економічні та відповідні юридичні ознаки. З цієї точки зору було запропоновано зобов'язання, передбачені чинним на той момент законодавством, розподілити на такі групи: зобов'язання з оплатної реалізації майна; зобов'язання з відплатної передачі майна в користування; зобов'язання з безвідплатної передачі майна у власність чи в користування; зобов'язання щодо виконання робіт; зобов'язання щодо надання послуг; зобов'язання з перевезень; зобов'язання з кредиту та розрахунків; зобов'язання щодо страхування; зобов'язання зі спільної діяльності; позадоговірні зобов'язання [9, с. 23–25].

За аналогією із вищевказаною системою зобов'язань пропонується провести систематизацію договорів у сфері права інтелектуальної власності дослідницького університету.

Висновки. Договори в діяльності дослідницького університету можна систематизувати таким чином:

– договори з оплатної реалізації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності – договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договір про внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи;

– договори з відплатної передачі майнових прав інтелектуальної власності в користування – ліцензійний договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності; договір комерційної концесії;

– договори з безвідплатної передачі результатів інтелектуальної діяльності в користування – договори про конфіденційність та договори про передачу матеріалу;

– договори щодо виконання робіт – договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (змішаний), договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

– договори з надання послуг – договори про надання консультаційних послуг;

– договори щодо кредиту та розрахунків – договір застави майнових прав інтелектуальної власності;

– зобов'язання зі спільної діяльності – спільна діяльність, договори консорціуму.

Отже, дослідницький університет може вступати у широке коло зобов'язань щодо розпорядження майновими правами на його об'єкти в процесі власної науково-дослідної та інноваційної діяльності. Застосування широкого переліку зобов'язань у цій сфері сприятиме активній участі дослідницьких університетів України в інноваційній діяльності України та світу.

Список використаних джерел:

1. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика. 4-ге вид., стереотипне. К.: Юрінком Інтер, 2014. 1176 с.
2. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності. Право України. 3/2011. С. 139–148.
3. Амангельди А.А. Договори в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан. Алматы, 2010. 344 с.
4. Кодинец А.О. Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 3. / Под ред. Р.А. Майданика К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010. 332 с.
5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII. // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
6. Islam Zahidul, Kim Cheng Patrick Low, Mohammad Habibur Rahman (2012). Towards Understanding Knowledge Transfer: in Search Of a Theoretical Construct. Franklin Business & Law Journal, 1.
7. Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. European IPR Helpdesk. URL: https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf



8. Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ. 2011.
9. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.:«Юрид. лит.», 1975. 880 с.
10. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2008. 248 с.
11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

