

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ¹

Мета представленої статті полягає у критичному огляді Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та розробці пропозицій щодо його удосконалення.

Встановлено, що зазначений Закон більше сконцентрований на винаходах, авторське право, промислові зразки (дизайни), торговельні марки розглянуто дуже обмежено, а окремі положення взагалі виключають значення цих видів інтелектуальної власності для трансферу технологій; містить концептуальні юридичні неточності у розмежуванні договорів передавання прав та ліцензійних договорах.

Запропоновано замінити терміни «патентування» та «патентна чистота», які багато разів зустрічаються у документі, більш широкими та гнучкими термінами «набуття прав інтелектуальної власності» та «чистота від прав інтелектуальної власності третіх осіб» відповідно.

Така пропозиція обґрунтована наступним. В Україні патенти отримують лише на винаходи та корисні моделі. Промислові зразки отримують свідоцтво реєстрації (як і в ЄС), те саме стосується авторського права (за бажанням власника) та торговельних марок. У Цифрову Епоху авторське право тепер слугує не лише креативним індустріям. Промислові зразки зустрічаються повсюдно і неврахування цього виду інтелектуальної власності із економічної оцінки технології чи дослідження перспективних напрямів є необґрунтованим. Бренд технології може просуватися поряд із нею. Аналіз патентів дає розуміння технологій та технологічних можливостей, а також нових бізнес-потенціалів. Отримання торговельних марок на запатентовані рішення збільшують вартість цих технічних рішень, а аналіз марок надає інформацію щодо сфер, у яких працюють конкуренти, перспективних ніш та регіонів, перспективних продуктів та послуг, підходів до взаємодії з клієнтами та брендингових стратегій.

Запропоновано також викласти у документі визначення терміну «договір про трансфер технологій» відповідно до Регламенту 316/2014/ЄС, а саме додати до вже існуючого визначення, що це може бути також ліцензійним договором про права на технології, укладений між двома підприємствами з метою виробництва контрактної продукції ліцензіатом та/або його субпідрядником(ами).

Ключові слова: трансфер технологій, інтелектуальна власність, державне регулювання, ліцензійні договори, договори передавання прав.

Постановка проблеми. Трансфер технологій є важливою складовою переходу наукових і технологічних знань у суспільство та на ринок. Він є складним процесом, який включає багато етапів та зацікавлених сторін. Тому не дарма у різних країнах цей процес врегульовано. Особливу актуальність трансфер технологій набуває для країн, що розвиваються, оскільки технології більш розвинутих країн є рушієм розвитку для менш розвинутих. Тому регулювання тут заслуговує особливої уваги. Але закони повинні залишати учасниками процесу той

рівень свободи, який забезпечить найефективніший режим функціонування процесу.

Технології зачіпають багато питань інтелектуальної власності, від винаходів та брендів технологій до змісту договорів трансферу, тому гармонійне висвітлення цих аспектів та врахування потреб зацікавлених сторін у чинному законодавстві є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість інтелектуальної власності у трансфері технологій підкреслюється багатьма ученими [1–3].

¹ Статтю підготовлено у межах теми фундаментального дослідження «Правові механізми нової науково-дослідницької інфраструктури» № УКРНтеі 0121U113768, 2024 рік

Більш того, зміцнення прав інтелектуальної власності іноді встановлюється як передумова для країн, що розвиваються, для участі у регіональних торгових угодах з країнами з більш розвиненою економікою [4].

У зв'язку з тим, що мета екосистеми трансферу технологій змінюється у напрямі досягнення ширших суспільних і економічних цілей і передачі знань загалом, усі сторони процесу повинні бути готові адаптуватися до нових вимог і підтримувати узгодженість з іншими компонентами екосистеми [5]. Такі нові вимоги впливають і на розширення різноманіття прав інтелектуальної власності, які виникають зі створенням технологій сьогодення. Законодавство повинно бути гнучким до таких змін.

Мета статті полягає у критичному огляді Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та розробці пропозицій щодо його удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Основним документом, що визначає визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері, є Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон).

Хоча документ увібрав у себе багато корисних практик і описав багато елементів процесу трансферу технологій, він містить ряд недоліків, а саме:

- Більше сконцентрований на винаходах, авторське право, промислові зразки (дизайни), торговельні марки розглянуто дуже обмежено, а окремі положення взагалі виключають значення цих видів інтелектуальної власності для трансферу технологій.
- Містить концептуальні юридичні неточності у розмежуванні договорів передання прав та ліцензійних договорах.
- Окремі положення недостатньо розкрито, інші – надмірно.

Внесення виправлень у Закон дозволить удосконалити окремі механізми міжнародного трансферу технологій через удосконалення оцінки цих технологій, зниженню бар'єрів проведення трансферу та загальної оптимізації процесу.

Закон містить 38 згадок слів з коренем «патент» (патент, патентна чистота, патентно-кон'юнктурні дослідження тощо), і по одній відсилці на закони України про інші види інтелектуальної власності,

одну згадку знаків для товарів та послуг, одну згадку корисних моделей, творів наукового, технічного характеру, комп'ютерних програм, по декілька згадок інших видів інтелектуальної власності. Такий дисбаланс є критичним для роботи з технологіями.

В Україні патенти отримують лише на винаходи та корисні моделі. Промислові зразки отримують свідоцтво реєстрації (як і в ЄС), те саме стосується авторського права (за бажанням власника) та торговельних марок.

Чи важливі промислові зразки, авторське право та торговельні марки для високих технологій? Очевидно, що так.

Наприклад, Регламентом 316/2014/ЄС у переліку визначення термінів, серед іншого, наводить права на дизайни та авторські права на програмне забезпечення.

У Цифрову Епоху авторське право тепер слугує не лише креативним індустріям, багато технологічних компаній навіть реєструють свої авторські права [6]. Штучний інтелект, блокчейн, технології OSINT – це все як високі технології, у першу чергу, є об'єктами авторського права. Навіть міжнародні рамки цифрової компетентності приділяють увагу вивченню авторського права більше за промислову власність [7].

Промислові зразки захищають результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, тому прямо не є високими технологіями. Проте зустрічаються повсюдно (дизайн веб-сайтів, продуктів та їхніх пакувань тощо) і неврахування цього виду інтелектуальної власності із економічної оцінки технології чи дослідження перспективних напрямів є необґрунтованим.

Бренд технології може просуватися поряд із нею [8]. Взагалі, «голі» патентні дослідження давно знаходяться у минулому, оскільки, за твердженнями дуже багатьох науковців, сьогодні у тренді знаходяться поєднання патентів та торговельних марок для цілей вивчення стану технології [9–11].

Аналіз патентів дає розуміння технологій та технологічних можливостей, а також нових бізнес-потенціалів.

Отримання торговельних марок на запатентовані рішення збільшують вартість до 100% цих технічних рішень [12], а аналіз марок надає інформацію щодо:

- Сфер, у яких працюють конкуренти
- Перспективних ніш та регіонів
- Перспективних продуктів та послуг
- Підходів до взаємодії з клієнтами та брендингових стратегій

Також вивчення торговельних марок конкурентів є критичними, коли дослідження охоплюють менші патентоспроможні сфери (наприклад, сферу послуг).

Таким чином, терміни «патентування» та «патентна чистота», які багато разів зустрічаються у Законі, доцільно змінити більш широкими та гнучкими термінами «набуття прав інтелектуальної власності» та «чистота від прав інтелектуальної власності третіх осіб» відповідно.

Другим важливим зауваженням до Закону є юридичні неточності у розмежуванні договорів передачі прав та ліцензійних договорах.

Статтею 1 Закону визначено договір про трансфер технології, як договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові. Тобто мовою статті 1113 Цивільного Кодексу України це є договором про передавання майнових прав.

Статтею 19 Закону визначено умови укладення договорів про трансфер технологій. І серед цих умов окремі пункти відносяться до ліцензійних договорів, а не договорів передавання майнових прав, що не відповідає визначенню статті 1 Закону, зокрема:

- Договори про трансфер технологій повинні включати також умови щодо ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових.

- Договори про трансфер технологій повинні включати також умови щодо порядку надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передавання прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації про них.

- Договори про трансфер технологій повинні включати також умови щодо проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення.

- Договори про трансфер технологій повинні включати також умови щодо обмежень, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Таким чином, для усунення цього недоліку існує два варіанти: додавання ліцензійних договорів до визначення терміну договору про трансфер технології або ж вилучення обов'язкових пунктів договору, що відносяться до ліцензій. Перший варіант є переважачим з наступних причин:

1) вже згаданий Регламент 316/2014/ЄС визначає договір про трансфер технологій як ліцензійний договір про права на технології, укладений між двома підприємствами з метою виробництва контрактної продукції ліцензіатом та/або його субпідрядником(ами), або договір передавання прав на технології між двома підприємствами з метою виробництва контрактної продукції, де частина ризику, пов'язаного з використанням технології, залишається за особою, що передала права;

2) договір про трансфер технологій очевидно несе в собі нову специфіку та сенс, який не охоплюється лише договором про передавання прав чи ліцензійним договором, тому його і було названо інакше, а така універсальність буде відображати доцільність нового виду договору;

3) ліцензії безумовно є важливою складовою сучасного ринку [13] у цілому та трансферу технологій [14–15] зокрема.

Висновки. Отже, на підставі обґрунтувань, наведених у представленій статті, пропонується внести відповідні редакції у Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у статті 7, 8, 13, 14 та 23 у напрямі розширення видів інтелектуальної власності та у статтю 1 у напрямі розширення визначення терміну «договір про трансфер технологій».

ЛІТЕРАТУРА

1. Cunningham, J. A., Romano, M., Nicotra, M. A European perspective on intellectual property and technology transfer. In *Research handbook on intellectual property and technology transfer*. Edward Elgar Publishing, 2020. pp. 412-433.
2. Stewart, F. Technology transfer for development. In *Science And Technology*. Routledge, 2019. pp. 301-324.
3. de Falani Bezerra, S. Y. A., & Torkomian, A. L. V. Technology transfer offices: A systematic review of the literature and future perspective. *Journal of the Knowledge Economy*. 2024. No. 15(1). Art. 4455-4488.
4. Martínez-Zarzoso, I., Chelala, S. Trade agreements and international technology transfer. *Rev World Econ*. 2021. 157, 631-665. <https://doi.org/10.1007/s10290-021-00420-7>.
5. Good, M., Knockaert, M., Soppe, B., & Wright, M. The technology transfer ecosystem in academia. An organizational design perspective. *Technovation*. 2019. No. 82. pp. 35-50.
6. Shmatkov, D. Does Copyright Only Serve the Creative Industries? In *International Conference on Business Management, Innovation & Sustainability (ICBMIS)*. 2020.
7. Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022. doi:10.2760/115376.

8. Shmatkov, D. Intellectual Property Management of Industrial Software Products: The Case of Triol Corp. In *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)*. IEEE, 2021. pp. 108-112. DOI: 10.1109/PICST54195.2021.9772237.
9. Ribeiro, L. C., Dos Santos, U. P., & Muzaka, V. Trademarks as an indicator of innovation: Towards a fuller picture. *Scientometrics*. 2022. No. 127(1). pp. 481-508.
10. Choi, J., Lee, J., & Yoon, J. Anticipating promising services under technology capability for new product-service system strategies: An integrated use of patents and trademarks. *Computers in Industry*. 2021. No. 133. Art. 103542.
11. Block, J., Fisch, C., Ikeuchi, K., & Kato, M. Trademarks as an indicator of regional innovation: evidence from Japanese prefectures. *Regional Studies*. 2021. No. 56(2). pp. 190-209. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1887843>.
12. Thoma, G. The valuation of patent-trademark pairing as IP strategy: Evidence from the USPTO. In *Trademarks and their role in innovation, entrepreneurship and industrial organization*. Routledge, 2021. pp. 212-236.
13. Шматков, Д. Ліцензійні договори на використання інтелектуальної власності користувачів на цифровому ринку. *Право та інноваційне суспільство*. 2023. 2 (21). С. 10-20. DOI: [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-2\(21\)-1](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-2(21)-1).
14. Shen, H., Coreynen, W., & Huang, C. Exclusive licensing of university technology: The effects of university prestige, technology transfer offices, and academy-industry collaboration. *Research Policy*. 2022. No. 51(1), Art. 104372.
15. Ciborowski, R. W., & Skrodzka, I. International technology transfer, innovation and economic development of European Union countries in 2008-2017. *European Research Studies Journal*. 2019. No. 22(3). 384-404.

REFERENCES

1. Cunningham, J. A., Romano, M., & Nicotra, M. (2020). A European perspective on intellectual property and technology transfer. In *Research handbook on intellectual property and technology transfer* (pp. 412-433). Edward Elgar Publishing.
2. Stewart, F. (2019). Technology transfer for development. In *Science and Technology* (pp. 301-324). Routledge.
3. de Falani Bezerra, S. Y. A., & Torkomian, A. L. V. (2024). Technology transfer offices: A systematic review of the literature and future perspective. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 4455-4488.
4. Martínez-Zarzoso, I., Chelala, S. (2021). Trade agreements and international technology transfer. *Rev World Econ* 157, 631-665. <https://doi.org/10.1007/s10290-021-00420-7>.
5. Good, M., Knockaert, M., Soppe, B., & Wright, M. (2019). The technology transfer ecosystem in academia. An organizational design perspective. *Technovation*, 82, 35-50.
6. Shmatkov, D. (2020). Does Copyright Only Serve the Creative Industries? In *International Conference on Business Management, Innovation & Sustainability (ICBMIS)* 2020.
7. Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2760/115376.
8. Shmatkov, D. (2021). Intellectual Property Management of Industrial Software Products: The Case of Triol Corp. In *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)* (pp. 108-112). IEEE. DOI: 10.1109/PICST54195.2021.9772237.
9. Ribeiro, L. C., Dos Santos, U. P., & Muzaka, V. (2022). Trademarks as an indicator of innovation: Towards a fuller picture. *Scientometrics*, 127(1), 481-508.
10. Choi, J., Lee, J., & Yoon, J. (2021). Anticipating promising services under technology capability for new product-service system strategies: An integrated use of patents and trademarks. *Computers in Industry*, 133, 103542.
11. Block, J., Fisch, C., Ikeuchi, K., & Kato, M. (2021). Trademarks as an indicator of regional innovation: evidence from Japanese prefectures. *Regional Studies*, 56(2), 190-209. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1887843>.
12. Thoma, G. (2021). The valuation of patent-trademark pairing as IP strategy: Evidence from the USPTO. In *Trademarks and their role in innovation, entrepreneurship and industrial organization* (pp. 212-236). Routledge.
13. Shmatkov, D. (2023). License agreements for the use of users' intellectual property in the digital market. *Law and innovative society*, 2 (21), 10-20. DOI: [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-2\(21\)-1](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-2(21)-1) [in Ukrainian].
14. Shen, H., Coreynen, W., & Huang, C. (2022). Exclusive licensing of university technology: The effects of university prestige, technology transfer offices, and academy-industry collaboration. *Research Policy*, 51(1), 104372.
15. Ciborowski, R. W., & Skrodzka, I. (2019). International technology transfer, innovation and economic development of European Union countries in 2008-2017. *European Research Studies Journal*, 22(3), 384-404.

SHMATKOV DANIIL

PhD, Associate Professor, Senior Research Associate of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of the NALS of Ukraine

LEGAL REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES WITHIN TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE

Problem setting. Technologies affect many intellectual property issues, from inventions and technology brands to the content of transfer agreements, so the harmonious coverage of such aspects and consideration of the needs of interested parties in the current legislation is an urgent problem.

Analysis of recent researches and publications. The new requirements of the technology transfer ecosystem affect the widening variety of intellectual property rights that arise with the creation of today's technologies. Legislation should be flexible to such changes.

Purpose of research is a critical review of the Law of Ukraine "On State Regulation of Activities in the Field of Technology Transfer" and the development of proposals for its improvement.

Article's main body. It is established that the said Law is more focused on inventions, while copyright, industrial designs, and trademarks are considered very limited, and separate provisions generally exclude the importance of such types of intellectual property for technology transfer; the said Law contains conceptual legal inaccuracies in the distinction between assignments and license agreements.

It is proposed to replace the terms "patenting" and "patent immunity", which appear many times in the document, with the broader and more flexible terms "acquisition of intellectual property rights" and "immunity from the intellectual property rights of third parties", respectively.

Such a proposal is justified as follows. In Ukraine, patents are granted only for inventions and utility models. Industrial designs receive a certificate of registration (as in the EU), the same applies to copyright (at the owner's request) and trademarks. In the Digital Age, copyright now serves more than just the creative industries. Industrial designs are found everywhere and not taking into account this type of intellectual property from the economic evaluation of the technology or the research of promising areas is unjustified. A technology brand can move alongside it. Patent analysis provides insight into technologies and technological capabilities, as well as new business opportunities. Obtaining trademarks for patented solutions increases the value of these technical solutions, and trademark analysis provides information on the areas in which competitors operate, promising niches and regions, promising products and services, as well as customer interaction approaches and branding strategies.

It is also proposed to set out in the document the definition of the term "technology transfer agreement" in accordance with Regulation 316/2014/EU, namely to add to the already existing definition that it can also be a license agreement entered into between two undertakings for the purpose of the production of contract products by the licensee and/or its sub-contractor(s).

Conclusions and prospects for development. On the basis of the justifications given in the presented article, it is proposed to make appropriate amendments to the Law of Ukraine "On State Regulation of Activities in the Field of Technology Transfer" in Articles 7, 8, 13, 14, and 23 in the direction of expanding the types of intellectual property and in Article 1 in the direction of expanding definition of the term "technology transfer agreement".

Key words: technology transfer, intellectual property, state regulation, license agreements, assignments.

За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:

Шматков Д. І. Правове регулювання питань інтелектуальної власності у трансфері технологій в Україні. *Право та інновації*. 2024. № 3 (47). С. 39–43.