

**Наталія Чередник**

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна*

## **ДОГОВОРИ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

**Nataliia Cherednyk**

*Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine*

## **KNOWLEDGE TRANSFER AGREEMENTS IN RESEARCH UNIVERSITY ACTIVITIES**

The article deals with international experience of knowledge transfer agreements use in the research university activity.

Firstly, the author provides an overview of research university criteria, makes definitions of knowledge transfer and knowledge transfer agreements. Secondly, the article outlines a system of knowledge transfer agreements based on international experience. Namely, the author analyzes the main provisions of the supplementary agreements of knowledge transfer – material transfer and non-disclosure agreements.

As a result, the article includes common features of the agreements, in the context of intellectual property rights protection and perspectives of it use by domestic research universities in accordance with Ukrainian legislation provisions.

**Key words:** research university, knowledge transfer, knowledge transfer agreements, intellectual property, material transfer agreement, non-disclosure agreement.

**Постановка проблеми.** В усьому світі роль генератора нових знань та технологій відіграють так звані дослідницькі університети. Від законодавчо закріпленої автономії таких установ щодо реалізації прав інтелектуальної власності залежить можливість останніх комерціалізувати результати їх діяльності, що, в свою чергу, впливає на розбудову інноваційної системи. Діяльність таких вищих навчальних закладів побудована на поєднанні освіти науки та інновацій.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Вивченню питань діяльності дослідницьких університетів присвячено, зокрема, роботи В.І. Сацика, Е.В. Неборського, В.А. Гневашевої. Питанням прав інтелектуальної власності в діяльності вищих навчальних закладів, в тому числі дослідницького типу, присвячені, зокрема, дослідження Н.М. Мироненко, М.М. Гришкова, В.П. Соловійова, П.М. Цибульова, Ю.В. Осипової. Питанням трансферу технологій та трансферу знань присвячені роботи українських вчених, зокрема, Б. Малицького, В. Соловійова, Г. Андрощука, Ю. Капіци, В. Денисюка, В. Лимар та ін. Однак, питання поняття трансферу знань та договорів у даній сфері а також системи таких договірних конструкцій потребують додаткових досліджень.

**Метою статті є** визначення понять трансфер знань та договір трансферу знань, проведення аналізу зарубіжного досвіду систематизації договорів трансферу знань та огляд їх основних умов на прикладі договорів про передачу матеріалу та договорів про конфіденційність.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Серед встановлених в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (далі - Закон) (ч.4. ст. 30) критеріїв, що є визначальними для отримання вищим навчальним закладом 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 вищими навчальними закладами наукових проектів;
- здатності впроваджувати і комерціалізувати наукові результати.

В 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<sup>1</sup>. Внесок дослідницьких університетів в соціально-економічній сфері 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.

В зарубіжній науковій літературі містяться різноманітні визначення поняття трансфер знань. В 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, в той час як знання збільшують свою вартість у випадку їх використання на відміну від випадку, коли вони не використовуються<sup>2</sup>.

Отже, трансфер (передача) знань – це термін, що застосовується для опису процесу за допомогою якого знання, що, як правило, є результатом науково-дослідної діяльності, переходить 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 дозволяють 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<sup>3</sup>.

До таких договірних конструкцій в 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):*

- консультаційні договори;
- договори про науково-дослідну діяльність (НДТДКР);
- договори консорціуму;
- договори про спільну діяльність<sup>4</sup>.

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

<sup>1</sup> Закон про вищу освіту, ст. 32, (2014) (Верховна Рада України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1376922695147092>> (2015, листопад, 05).

<sup>2</sup> 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, 40.

<sup>3</sup> Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. *European IPR Helpdesk*. <[https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge\\_Transfer.pdf](https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf)> (2015, листопад, 05).

<sup>4</sup> Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. *European IPR Helpdesk*. <[https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge\\_Transfer.pdf](https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf)> (2015, листопад, 05).

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.

На підставі вищевикладеного є потреба в проведенні аналізу договірних конструкцій, які можуть слугувати правовою підставою для реалізації дослідницькими університетами поставлених цілей. В межах даного дослідження пропонується розглянути так звані супутні договори – договір про передачу матеріалу та договір про конфіденційність.

*Договір про передачу матеріалу.* У відповідності до практичних довідників, що підготовлені організацією UNICO, договір про передачу матеріалу (ДПМ) являє собою договір, яким врегульовується передача матеріалів за участю постачальника та одержувача в особі дослідницьких організацій. Постачальником матеріалів зазвичай виступає науково-дослідна установа, у власності якої знаходяться матеріали; однак іноді це може бути і уповноважений ліцензіат. Як правило, матеріали відносяться до групи біологічних/хімічних матеріалів (наприклад, генетично змінені тварини, клітинні лінії, антитіла, лікарські засоби і т.п.). Постачальник передає матеріали з метою отримання прибутку, але найчастіше його мета полягає в отриманні даних про матеріал. Одержувач здійснює оплату за матеріал та зазвичай використовує його для проведення подальших досліджень або для їх оцінки, за результатами якої він приймає рішення про укладення подальших договорів (таких як, договори на проведення досліджень або ліцензійних договорів).

Договором встановлюються права одержувача та постачальника щодо матеріалів та їх похідних. У випадку наукових установ можна стверджувати про наступні види договорів передачі матеріалів: передача за участю університету або дослідницької установи, промислового підприємства та університету або дослідницької установи. Мова йде про дослідні матеріали, що мають високу цінність для інтелектуальної діяльності, однак зазвичай не забезпечених патентною охороною (часто це просто не є можливим), та про супутню дослідницьку інформацію; відповідно, слід вживати заходів до того, щоб передані матеріали можна було використовувати тільки в тих межах, які встановлені договором про передачу, в чітко визначених межах, у відповідності до встановленої мети та за умови недопущення участі третіх осіб<sup>1</sup>.

Особливі умови договору про передачу матеріалу, що мають обов'язково бути враховані при його укладанні:

- чітке визначення сторін та встановлення мети договору;
- визначення матеріалів, що передаються;
- встановлення способів, меж та мети використання матеріалів одержувачем;
- визначення права власності на результати та інші права доступу до них;
- закріплення положення про права інтелектуальної власності;
- встановлення умов про гарантії якості на матеріали та обмеження відповідальності;
- положення про конфіденційність;
- строк дії договору;
- визначити право та юрисдикцію, якими керуються Сторони договору<sup>2</sup>.

*Договір про конфіденційність.* Наступним супутнім договором у процесах трансферу знань є договір про конфіденційність (договір про нерозголошення конфіденційної інформації) це договори за умовами яких одна сторона (Сторона, що надає інформацію) розкриває інформацію на умовах конфіденційності іншій стороні (Одержувачу).

Такий договір використовується в трансфері знань з метою надання можливості бізнес-партнерам дізнатися про нову технологію або ідею з метою розвивати їх економічну та технічну цінність до моменту вступу у довготривалі правовідносини партнерства такі наприклад як

<sup>1</sup> Управление научной интеллектуальной собственностью и инновационным процессом на раннем этапе в странах с переходной экономикой. *Всемирная организация интеллектуальной собственности*. <[http://icct.by/rus/Portals/0/WIPO\\_\\_RU\\_\\_2\\_Управление\\_научной\\_интеллектуальной\\_собственностью.pdf](http://icct.by/rus/Portals/0/WIPO__RU__2_Управление_научной_интеллектуальной_собственностью.pdf)> (2015, листопад, 05).

<sup>2</sup> Fact Sheet. Commercialising Intellectual Property: Knowledge transfer tools. *European IPR Helpdesk*. <[https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge\\_Transfer.pdf](https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf)> (2015, листопад, 05).

ліцензійний договір<sup>1</sup>.

Договір про конфіденційність передбачає некомерційну передачу конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, принаймні, на початковому етапі співпраці сторін. Таким чином, його можна класифікувати як безоплатний договір<sup>2</sup>.

Зарубіжний досвід свідчить, що за умови будь-якої (навіть найменшої) можливості отримання або розголошення конфіденційної інформації деякою групою осіб або особою укладається договір про конфіденційність.

Укладаючи договір про конфіденційність, сторони розраховують, перш за все, попередити відтік цінної інформації, яка стала відомою контрагентам під час переговорів чи виконання основного договору. У зв'язку з цим, договір повинен укладатись перед початком проведення переговорів.

Метою договору про конфіденційність є попередження передачі цінної інформації третім особам. В залежності від розповсюдження прав та обов'язків сторін розрізняють два типи договорів про конфіденційність. А саме – односторонні договори, в яких права на інформацію належать одній стороні, а обов'язки розповсюджуються на обидві сторони, та договори про взаємну конфіденційність, в яких права та обов'язки належать як одній, так і іншій стороні.

Особливі умови договору про передачу матеріалу, що мають обов'язково бути враховані при його укладанні:

- визначення сторін та мети договору;
- опис інформації, що підлягає розголошенню «Одержувачу» - ідеї, ноу-хау, об'єкти права інтелектуальної власності, частини технології тощо – що є конфіденційною, та не підлягає розголошенню третім особам;
- спосіб отримання конфіденційної інформації;
- мета та межі використання інформації;
- обов'язки сторони, що розкриває інформацію, забезпечення Одержувачу доступу до неї, та обов'язок Одержувача інформації використовувати її з обмеженою метою.
- обов'язок збереження конфіденційності впродовж наступних п'яти-десяти (на розсуд сторін) років після закінчення дії договору
- розмір штрафу та обов'язок його сплати Одержувачем у випадку розголошення інформації третім особам.
- обов'язок сплати Одержувачем збитків, що завдало таке розголошення.
- визначення права та юрисдикції, якими керуються сторони Договору.

За теорією цивільного права, визначальними ознаками зобов'язання є суб'єкти та предмет зобов'язання. Отже, можна стверджувати, що договір про передачу матеріалу та договір про конфіденційність має спільні риси за даними визначальними ознаками зобов'язання. Суб'єктами є власники інформації, ідей, «ноу-хау», матеріалів, об'єктів права інтелектуальної власності, технологій або їх складових тощо. А предмет договору має нематеріальний характер та є результатом інтелектуальної діяльності людини.

Слід звернути увагу, що предметом таких договорів можуть бути не лише об'єкти права інтелектуальної власності, але і інші результати інтелектуальної діяльності, які ще не отримали правову охорону.

Визначальною особливістю цих договорів є те, що вони є первинною ланкою в процесах трансферу знань, зокрема складають основу перемовин щодо подальших наукових досліджень, або довготривалої співпраці за ліцензійними договорами, договорами трансферу технологій або передання виключних прав. Чітке врегулювання цих відносин сприятиме підвищенню активності дослідницьких університетів (інших вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ) в Україні в процесах трансферу знань, та впливати, як наслідок, на ефективну подальшу

<sup>1</sup> Fact Sheet. Commercialising Intellectual Property: Knowledge transfer tools. *European IPR Helpdesk*. <[https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge\\_Transfer.pdf](https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf)> (2015, листопад, 05).

<sup>2</sup> Хименко, О.А. (2011). *Університет дослідницького і підприємницького типу: європейський опит для Молдови, Росії і України. Научно-практичне видання*. Київ: Общество с ограниченной ответственностью «Т.А.Т. ГРУП», 327.

комерціалізацію таких ідей, матеріалів, інформації про них, що є предметом договорів про передачу матеріалу та про конфіденційність.

Цивільне законодавство України не містить окремих положень щодо таких видів договорів як договір про передачу матеріалу та договір про конфіденційність. Однак, зважаючи на принцип свободи договору, визначений ст. 6 Цивільного кодексу України, сторони мають право укласти договори, що не передбачені актами цивільного законодавства, але відповідають загальним засадам цивільного законодавства. Отже, законодавство України дозволяє формувати на його підставі додаткові види договорів, в тому числі і договори про передачу матеріалу та конфіденційність.

**Висновки.** Отже, можна стверджувати, що з метою активізації участі дослідницьких університетів та інших вищих навчальних закладів в Україні слід залучати додаткові договірні конструкції, які передують укладенню НДДКР, ліцензійних договорів та/або трансферу технологій. Такі договори повинні надавати впевненості університетам у переговорному процесі щодо збереження конфіденційної інформації про об'єкти інтелектуальної власності, або ідеї, що поки що не отримали правову охорону та потребують подальших спільних досліджень, або про матеріали, що також є результатом інтелектуальної діяльності у науково-технічній сфері.

### References

- Zakon Ukrainu pro vyschy osvitu 2014* (Verchovna Rada Ukrainy). *Oficiynyi sait Verchovnoi Radu Ukrainu*. <<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1376922695147092>> (2015, listopad, 05).
- 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.
- Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. European IPR Helpdesk. <[https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge\\_Transfer.pdf](https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf)> (2015, listopad, 05).
- Upravleniye nauchnoy intellectual'noy sobstvennost'yu i innovacionnum processom na rannem etape v stranah s perehodnoy economicoy. *Vsemirnaya organizatsiya intellectual'noy sobstvennosti*. <[http://ictt.by/rus/Portals/0/WIPO\\_\\_RU\\_\\_2\\_Управление\\_научной\\_интеллектуальной\\_собственностью.pdf](http://ictt.by/rus/Portals/0/WIPO__RU__2_Управление_научной_интеллектуальной_собственностью.pdf)> (2015, listopad, 05).
- Khymenko, O. A. (2011). *Universitet issledovatel'skogo i predprinimatel'skogo tipa: evropejskiy opyt dlya Moldovy, Rossii i Ukrainy. Nauchno-prakticheskoe izdaniye*. Kiev: Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu "Т.А.Т. GRUP".