ISSN 1815-2066. Nauka innov., 2019, 15(3), 63—77 https://doi.org/10.15407/scin15.03.063

В.В. Дмитренко

Київський інститут інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»,
Харківське шосе, 210, Київ, 02121, Україна,
+380 44 563 8064, viktoriiadvv@gmail.com

ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА НОУ-ХАУ

Вступ. *Ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, а це зумовлює, зокрема, специфіку розпоряджання майновими правами на зазначений об'єкт. В теорії зазначено позиції, що існує тільки один договірний спосіб щодо розпоряджання правами на ноу-хау — договір про передачу ноу-хау, але, водночас, під передачею права на ноу-хау розуміють надання права на його використання. Як наслідок, на практиці важко зрозуміти, яку договірну конструкцію використовувати щодо відчуження права на ноу-хау та надання права на його використання.*

Проблематика. *Чинне національне законодавство у сфері права інтелектуальної власності не узгоджене, поняття які використовуються в загальному та спеціальному законодавствах для позначення договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, є різними, що зумовлює їх двояке розуміння та нерозуміння основного призначення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності — розпоряджання майновими правами, а не самими об'єктами права інтелектуальної власності. Відповідно, проблематичним є вибір договірних способів розпоряджання правами щодо ноу-хау, враховуючи, також, специфічний характер об'єкта дослідження, пов'язаний з його конфіденційністю.*

Мета. *З'ясувати можливі договірні способи розпоряджання майновими правами на ноу-хау.*

Матеріали й методи. *Методи наукового пізнання: загальнофілософські (зокрема, діалектичний), загальнонаукові (а саме, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний та ін.), спеціальні методи наукового пізнання, що використовуються в юридичній науці (порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціально-правовий тощо).*

Результати. *Здійснено порівняльно-правовий аналіз цивільно-правових договорів, зокрема договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на предмет можливості їх застосування з метою надання у використання та відчуження права на ноу-хау.*

Висновки. *Розпоряджання майновими правами на ноу-хау можна здійснювати за допомогою всіх існуючих договірних способів, визначених для об'єктів права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України. Разом з тим, оскільки свобода договору є однією з фундаментальних засад цивільного законодавства, окреме виділення договору про передачу ноу-хау має право на існування, однак в предметі такого договору необхідно чітко вказати, які саме права передбачені за цим договором — надання у використання чи відчуження. Укладаючи договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау потрібно враховувати конфіденційний характер ноу-хау.*

Ключові слова: ноу-хау, конфіденційна інформація, договори щодо ноу-хау, ліцензія на ноу-хау, ліцензійний договір щодо ноу-хау, договір про передання (відчуження) майнових прав на ноу-хау.

Ноу-хау, як особливий об'єкт права інтелектуальної власності, характеризується специфікою розпоряджання правами на нього, що передусім зумовлено його конфіденційністю. В теорії права існують твердження, що існує тільки один договірний спосіб щодо розпоряджання правами на ноу-хау — договір про передачу ноу-хау, але, водночас, під передачею права на ноу-хау розуміють надання права на його використання. Однак, на нашу думку,

© ДМИТРЕНКО В.В., 2019

саме поняття «передача права» породжує уявлення, що права на ноу-хау відчужуються на користь третіх осіб, а не надаються у використання. Актуальність проблеми зумовлена недостатнім вивченням ноу-хау як конфіденційної інформації у сфері інтелектуальної власності та, відповідно, специфіки договірних способів розпоряджання майновими правами на зазначений об'єкт дослідження. Проблема ускладнюється ще й тим, що загальне та спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності не узгоджені між собою, а поняття, які використовуються в законодавствах для позначення договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, є різними. Зокрема, у Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. (далі — ЦК України) використано поняття «передання виключних майнових прав інтелектуальної власності» — з приводу відчуження виключних майнових прав, «ліцензійний договір», «ліцензія на використання» — щодо надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності [1]. У спеціальному законодавстві вжито поняття «передача права на використання», «ліцензія на використання» — до використання об'єкта права інтелектуальної власності, а «передача (відчуження) майнових прав», «передача права власності» — щодо відчуження права на об'єкт. Це зумовлює двояке розуміння вище наведених понять та нерозуміння основного призначення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності — розпоряджання майновими правами, а не самими об'єктами права інтелектуальної власності. Як наслідок, на практиці важко зрозуміти, яке саме право надано за договором — використання чи відчуження. Крім того, за використання конструкції «договір про передачу ноу-хау» може скластися враження, що передачі підлягає сам об'єкт, а не майнове право на нього.

Зазначена проблема не знайшла належного висвітлення у відповідній літературі. Питання розпоряджання майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності досліджували, зокрема В.С. Дмитришин, О.В. Жилінкова, Л.А. Меняйло, Б.М. Падучак, О.О. Рузакова; договір про передання ноу-хау вивчали Т.І. Бєгова, Л.Г. Блінова, А.Г. Дідук, Ю.М. Капіца, О.А. Чобот та інші. Але недостатньо вивченим залишається питання існування інших договірних форм розпоряджання правами на ноу-хау, крім договору про передання ноу-хау.

Мета дослідження — з'ясувати можливі договірні способи розпоряджання майновими правами на ноу-хау.

Методологічною основою дослідження стало використання сукупності методів наукового пізнання: загальнофілософських (зокрема, діалектичного), загальнонаукових (формально-логічного, системно-структурного, системно-порівняльного та деяких інших), спеціальних методів наукового пізнання, що використовуються в юридичній науці, (наприклад, порівняльно-правового, формально-юридичного, спеціально-правового тощо) та інших груп методів.

Договір є однією з підстав появи цивільних прав та обов'язків, зокрема й на об'єкти права інтелектуальної власності. Перш за все варто нагадати, що у Цивільному кодексі України виділено окрему главу 75 — «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності». Тобто, законодавець для нематеріальних творчих результатів інтелектуальної діяльності виділяє окремі договірні способи щодо надання майнового права на використання цих об'єктів, передання (відчуження) виключних майнових прав, а також їх створення за замовленням і використання тощо. Це зумовлено нематеріальною природою об'єктів права інтелектуальної власності, творчим характером інтелектуальної діяльності, можливістю одночасного використання одного й того ж об'єкта багатьма особами, а також особливостями суб'єктів, які є авторами результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Слід зауважити, що під розпоряджанням майновими правами на об'єкти права інтелектуальної

власності мають на увазі саме розпоряджання майновими правами, а не об'єктами права інтелектуальної власності, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 419 ЦК України — «право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного, а перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ (ч.2 ст. 419 ЦК України), так само як і перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 419 ЦК України)» [1]. Самі об'єкти, втілені у об'єктивно виражену форму, які набули ознак речового права та введені в цивільний оборот, можуть здаватися в оренду, реалізуватись по договору купівлі-продажу тощо, але договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності стосуються саме майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Тому, вважаємо, законодавець припустився помилки, вказуючи в ч.1 ст. 1109 ЦК України, що за ліцензійним договором надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, оскільки насправді надається право використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Дискусійним є виділення законодавцем у статтях 1107 та 1108 ЦК України ліцензії серед договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія є одностороннім правочином, але не договором. Це пояснюється наступним чином. Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Ліцензія є одностороннім волевиявленням особи. Існує поняття одностороннього договору, однак, відповідно до ч. 2 ст. 626 ЦК України, договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед іншою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а остання наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо певної сторони, тоді як ліцензія — це надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, письмового повноваження іншій особі, яке надає останній право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ч. 1 ст. 1108 ЦК України). Тобто, ліцензія є одностороннім правочином, а не договором. Поняття правочину є ширшим за поняття договору. Це підтверджує положення ч. 2 ст. 11 ЦК України, де вказано, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини. Кожен договір є правочином, але не кожен правочин є договором. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 202 ЦК України). Розрізняють одно-, дво- та багатосторонні правочини, з них два останні правочини і є договорами. Односторонній правочин не є договором. Відповідно до ч. 3 ст. 202 ЦК України, одностороннім правочином є дія однієї особи, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила, а для інших осіб тільки у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами [1].

Поряд з ліцензією законодавцем виділено ліцензійний договір. У ч. 2 ст. 1108 ЦК України вказано, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Б.М. Падучак вказує, що сенс ліцензійного договору полягає не лише у передачі майнового права інтелектуальної власності на використання об'єкта права інтелектуальної власності, але й у передачі відомостей щодо об'єкта права інтелектуальної власності. Автор уточнює, що ліцензіар зобов'язаний передати другій стороні необхідну документацію чи втілену на матеріальному носії копію об'єкта права інтелектуальної власності або, крім технічної документації, разом з нею передається зразок відповідного виробу, зробленого з викорис-

танням об'єкта права інтелектуальної власності як складової технології для забезпечення реального здійснення ліцензіатом переданих йому прав [2, с. 72—73]. Автор обґрунтовує свою позицію, застосовуючи норми спеціального законодавства, вживаючи поняття «передача майнового права інтелектуальної власності на використання об'єкта права інтелектуальної власності», а відповідно до ЦК України, за ліцензійним договором права надаються, а не передаються. Варто з'ясувати значення слів «передання» та «надання». У тлумачному словнику наведені наступні означення слова «передавати» чи «передати»: 1. віддати, подавати, вручати кому-небудь те, що тримають у руках або беруть у руки; 2. розповідати комунебудь про щось почуте, побачене; 3. поширювати на кого-небудь свої якості, ознаки й т. ін.; 4. навчати кого-небудь, використовуючи набуті знання, вміння; 5. втілювати, змальовувати щось, відтворювати в художньому образі; 6. виражати що-небудь; 7. зображувати, відтворювати й т. ін. кого-, що-небудь, наслідуючи, копіюючи його характерні риси, ознаки, рухи; 8. викликати схожий до свого настрій, почуття, захоплювати когось чим-небудь [3, с. 317—318]. Щодо слів «надавати», «надати» їх тлумачення полягає у наступному: 1. давати можливість мати щось, користуватися чимсь і т. ін.; 2. додавати, добавляти яку-небудь якість, властивість і т. ін.; 3. наділяти якимиnебудь рисами, робити якимсь на вигляд; 4. примушувати кого-, що-небудь здійснювати якийсь рух чи переходити до якогось стану [3, с. 259—260]. Таким чином, зважаючи на вище викладене, передання означає віддати, а надання — давати можливість користуватися. Тому, на наш погляд, норми ЦК України сформульовані точніше, ніж відповідні у спеціальному законодавстві.

Ліцензії класифікують за низкою ознак. Зокрема, В.С. Дмитришин за об'єктом ліцензії виділяє патентні ліцензії, ліцензії на торговельні марки, ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем, ліцензії на селекційні досягнення, ліцензії на використання об'єктів авторського права та ліцензії на «ноу-хау» (комерційну таємницю) [4, с. 48—49]. Поділяємо позицію автора щодо існування ліцензій на ноу-хау, однак не згодні з ототожненням ноу-хау та комерційної таємниці, оскільки ці об'єкти відрізняються за суб'єктним складом осіб, які можуть розпоряджатися майновими правами щодо даного об'єкта, комерційна таємниця стосується виключно суб'єктів господарювання. Ноу-хау є окремим повноцінним об'єктом права інтелектуальної власності, але й може бути складовою комерційної таємниці. Не кожна комерційна таємниця може бути об'єктом права інтелектуальної власності, тоді як ноу-хау завжди є об'єктом права інтелектуальної власності.

За обсягом прав розрізняють виключні, невиключні та одиничні ліцензії. Відповідно до ч. 3. ст. 1108 ЦК України: виключна ліцензія видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері; одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері; невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері [1]. На практиці трапляються випадки поєднання умов виключної та невиключної ліцензії, зокрема якщо ліцензіар надав ліцензіату виключне право на виробництво продукції та невиключне право на продаж цієї продукції [5, с. 355]. В теорії виділяють також повну ліцензію як різновид

договору виключної ліцензії. За позицією авторів науково-практичного коментаря до Книги 4 ЦК України (далі — коментар до Книги 4 ЦК України), відмінною ознакою цього договору від передання (відчуження) прав на об'єкт права інтелектуальної власності є наявність формального права на об'єкт права інтелектуальної власності у суб'єкта права інтелектуальної власності на строк дії договору повної ліцензії, після перебігу якого ліцензіар стає знову носієм всього комплексу майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності [5, с. 355]. У випадку, якщо повна ліцензія надається на весь строк дії охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності, то така ліценція прирівнюється за економічним змістом до передання виключних майнових прав на цей об'єкт, з різницею у тому, що за порушення ліцензійного договору можливим є його розірвання [5, с. 355]. На ноу-хау немає охоронного документа, тому повна ліцензія на ноу-хау укладається на строк, визначений у договорі, з можливістю його продовження та розірвання згідно умов, визначених у договорі. Щодо ноу-хау дискусійним є питання можливості надання невиключної ліцензії, оскільки у випадку необмеженого розголошення конфіденційної інформації третім особам важко контролювати дотримання всіма ліцензіатами та субліцензіатами умов конфіденційності.

Б.М. Падучак поділяє ліцензійні договори, за ступенем погодження намірів сторін, на основні та опціонні (передліцензійні договори). Автор вказує, що «за умовами опціонного договору ліцензіату передаються, наприклад, зразки продукції та право на виключне їх використання на певний і, зазвичай, короткостроковий період часу». Також уточнено, що, якщо ліцензіат не виявить бажання укласти основний ліцензійний договір, після закінчення строку дії опціонного договору, передані зразки мають бути повернені ліцензіару, а характер платежів за опціоном аналогічний характеру виплат за основним договором [2, с. 68]. На наш погляд, укладення такого опціонного договору щодо ноу-хау є ризикованим, якщо потенційний ліцензіат не укладе основний ліцензійний договір, оскільки йому стане відома конфіденційна інформація щодо ноу-хау, а також будуть наявні вміння та навички реалізації ноу-хау, тому, вважаємо, необхідним є укладення договору про нерозголошення такої інформації в подальшому — договору про конфіденційність, навіть у випадках подальшого не укладення ліцензійного договору. За договором про конфіденційність, особа, яка була ознайомлена з ноу-хау, зобов'язується не розголошувати цю конфіденційну інформацію, навіть якщо строк дії ліцензійного договору закінчився. У випадку, якщо сторони укладають ліцензійний договір, умови щодо дотримання конфіденційності можуть бути прописані безпосередньо в ліцензійному договорі.

За способом охорони розрізняють патентні, безпатентні та змішані (комплексні) ліцензії. За патентною ліцензією надається право на використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на які видано патент. За позицією В.С. Дмитришина, патентна ліцензія поширюється на об'єкти промислової власності, які охороняються відповідним охоронним документом (патентом або свідоцтвом) [4, с. 52]. На сьогодні на об'єкти патентного права в Україні видається лише охоронний документ — патент, хоча наразі активно обговорюється питання заміни патенту на свідоцтво щодо промислових зразків (об'єктів дизайну) з метою погодження національного законодавства із законодавством ЄС. З назви зазначеної ліцензії є очевидним, що ноу-хау по ній не може надаватися у використання. Як зазначає В.С. Дмитришин, «безпатентна ліцензія — ліцензійні угоди, до якої входять або договори на об'єкти, які згідно законодавства не є патентоспроможними (комерційна таємниця), або договори щодо об'єктів промислової власності, на які ще не подані патентні заявки або на

які заявки вже подані, а патенти ще не видані» [4, с. 53]. Часто автори, реєструючи свої результати інтелектуальної, творчої діяльності у вигляді винаходів і корисних моделей, розкривають зміст результату неповністю, залишаючи конфіденційну інформацію не розкритою, що не перешкоджає формулюванню формули винаходу чи корисної моделі належним чином і дозволяє отримати охоронний документ. Ця нерозкрита конфіденційна інформація і є ноу-хау. В такому випадку володільці патенту можуть дати дозвіл на використання їх результату за комплексною (змішаною) ліцензією. Б.М. Падучак під змішаною ліцензією розуміє змішані договори з елементами договору патентної ліцензії та договору про передачу ноу-хау [2, с. 69]. Отже, ноу-хау можна надати у використання комплексною (змішаною) та безпатентною ліцензією.

За способами надання ліцензії виділяють обов'язкову, відкриту, примусову, пакетну та перехресну ліцензії. Обов'язкова ліцензія полягає в наданні права на використання об'єкта права інтелектуальної власності у випадку, якщо володілець пізніше виданого охоронного документа не може використовувати свій об'єкт (який спрямовано на інші цілі або має техніко-економічні переваги) без використання раніше виданого охоронного документа іншого правоволодільця. На наш погляд, такий вид ліцензії не характерний для ноу-хау, у зв'язку з конфіденційним характером останнього.

У зв'язку з відсутністю охоронного документа, не характерною для ноу-хау, є і відкрита ліцензія, яка полягає у поданні володільцем охоронного документа — заяви до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про згоду надання дозволу будь-якій особі на використання охоронюваного об'єкту права інтелектуальної власності, з наступним зменшенням на 50 % річних зборів за підтримку чинності патентів з року, наступного за публікацією такої заяви.

Примусова ліцензія також не застосовується до ноу-хау, оскільки інформація про ноу-хау не є загальновідомою, тому ні в адміністративному порядку, ні в судовому, як правило, не можна змусити автора передати права на свій результат, оскільки точно не є відомим сам результат та чи може цей результат бути корисним для суспільства. У випадках якщо інформацію, що складала ноу-хау, віднесено до державної таємниці — це вже не буде ноу-хау, оскільки державна таємниця не належить до конфіденційної інформації.

Пакетна ліцензія, за переконаннями В.С. Дмитришина та авторів коментаря до Книги 4 ЦК України, охоплює пакет нової та застарілої технології з метою збільшення вартості ліцензії, що не виключає можливості передання права на використання кількох актуальних об'єктів права інтелектуальної власності, пов'язаних між собою [4, с. 55; 5, с. 358]. Вважаємо, що пакетна ліцензія може застосовуватися і у випадках розпоряджання правами на ноу-хау, зокрема й поширюватися на технології, які поєднують винаходи або корисні моделі з ноу-хау.

Перехресна ліцензія передбачає взаємне надання прав на використання об'єктів ліцензування, що надає їм взаємні переваги. До таких об'єктів ліцензування можна віднести права на ноу-хау. Сторони мають гарантувати один одному розкриття інформації про ноу-хау, і, відповідно, збереження її в конфіденційності.

Б.М. Падучак, за економічним змістом, поділяє ліцензійні договори на платні та безоплатні. До безоплатних автор відносить перехресні чи крос-ліцензії. Вказано, що платні ліцензії диференціюють за видом ліцензійних платежів, найбільш поширеними з яких є платежі за роялті (виплати за фіксованими процентними ставками, які здійснюються ліцензіатом у погоджені сторонами строки), рідше практикують паушальні платежі (одноразова винагорода за право на використання). Б.М. Падучак зазначає, що, зокрема, сторони можуть домовитись щодо продовження відносин, у випадку закінчення строку дії основного ліцензійного договору, в межах безоплатного обмі-

ну науково-технічними знаннями та досвідом, і такі відносини є перехресними ліцензіями, що є безоплатними за своїм характером [2, с. 68].

Ліцензійний договір відмежовують від інших цивільно-правових договорів, які використовуються у речовому праві. Часто ліцензійний договір порівнюють з договорами про передачу майна у користування, зокрема договорами оренди, прокату, позички. Однак предметом цих договорів є об'єкти матеріального (речового) права, тоді як ліцензійний договір укладається щодо об'єктів, які мають нематеріальну природу. Поділяємо позицію Б.М. Падучака, що предметом договору оренди є не права, а речі, майно. Також автор уточнює, що «навіть коли предметом договору оренди є право, воно не може бути водночас предметом договору, переданого різним особам незалежно один від одного» [2, с. 75], а також вказує, що ліцензійний договір варто відрізняти від договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, предметом якого є науково-технічний результат, який повинен бути досягнутий виконавцем під час цих робіт, а предметом ліцензійного договору є майнові права на конкретні технічні чи інші новації як складові технології, якими ліцензіар уже володіє та які надаються ліцензіату для використання на певних умовах [2, с. 75—76]. Не вважаємо доцільним порівнювати ліцензійний договір з договором купівлі-продажу, оскільки за ліцензійним договором надається майнове право у тимчасове використання об'єкта права інтелектуальної власності, тоді як за договором купівлі-продажу об'єкти речового права передаються у власність назавжди.

В міжнародній практиці існує поняття «ліцензії на використання ноу-хау». Наприклад, у п. 22 Керівництва з правових аспектів нових форм промислового співробітництва (Міжнародні договори про компенсаційні закупівлі (Європейська економічна комісія ООН, 1990 г.)) мова йде, зокрема, й про надання ліцензії на використання патентних прав та/або ноу-хау, а також надання технічної допомоги щодо виробництва продукції [6].

Таким чином, допускаємо можливість надання майнових прав на використання ноу-хау за ліцензійним договором.

Відповідно до ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона, тобто особа, яка має виключні майнові права, передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. На наш погляд, ноу-хау, як і всі інші об'єкти права інтелектуальної власності, є об'єктом виключних прав. З'ясуємо, чи можна відчужити майнові права на ноу-хау, і якщо так, то в якому обсязі — повністю чи частково.

У своїй праці О.А. Рузакова вказує, що відповідно до ст. 1468 ЦК РФ за договором про відчуження виключного права на секрет виробництва передається виключне право в повному обсязі [7, с. 64]. Зазначимо, що в даному кодексі секрет виробництва ототожнюється з ноу-хау. За позицією В.С. Дмитришина, об'єкти патентного права передаються повністю, дроблення прав на ці об'єкти не допускається [4, с. 37]. Цю позицію автор пояснює наявністю охоронного документа, що унеможливлює одночасне володіння охоронним документом особами, які не є співавторами. На об'єкти авторського права допускається дроблення прав, тобто можливим є як повне, так і часткове відчуження майнових авторських прав. Щодо прав на ноу-хау, на наш погляд, можна відчужити права повністю або частково. Якщо передається частина майнових прав на ноу-хау, то його автор втрачає можливість розпоряджатися переданою частиною прав. Наприклад, автор може передати право на ноу-хау щодо певної території, тоді як за собою залишає право на реалізацію ноу-хау, наприклад, в інших країнах. На відміну від ліцензійного договору, за договором про відчуження майнового права на ноу-хау саме майнове право передається назавжди.

В літературі часто зустрічається поняття «договір про передачу ноу-хау», але як вже було зазначено вище, за цим договором розуміють надання права на використання ноу-хау. Існують позиції, що, ознайомившись з ноу-хау, інформація, що його складає назавжди залишається в цієї особи, тому говорять саме про передачу ноу-хау. На наш погляд, яким би не був об'єкт права інтелектуальної власності — винахід, корисна модель, ноу-хау — інформація про ці об'єкти у випадках ознайомлення з нею інших осіб залишається назавжди в мозку людини. Однак для цього існують договори про конфіденційність, які зобов'язують цих осіб не розголошувати отриману інформацію, навіть у випадках, коли вони з певних причин відмовилися укладати договірні відносини щодо ноу-хау. Тому вважаємо, щодо права на ноу-хау може застосовуватися як договір про відчуження майнових прав на ноу-хау, так і як ліцензійний договір з приводу надання права на використання ноу-хау. За позицією Т.І. Бєгової, «зміст ліцензійного договору може обмежуватися тільки наданням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тоді як для договору про передання «ноу-хау» необхідні дії з передання самої інформації, що становить зміст «ноу-хау» [8, с. 95]. Також, Т.І. Бєгова, порівнюючи договір про передання ноу-хау з ліцензійним договором, вважає, що вони відрізняються за об'єктом договору, за змістом, за особливостями строку їх дії, а також за правовими наслідками їх припинення та визнання недійсними [8, с. 93—97]. Автор уточнює, що об'єктом договору про передання ноу-хау є саме ноу-хау, оскільки самого дозволу на використання ноу-хау як інформації недостатньо, необхідним є його фактичне передання [8, с. 94]. Також вказано, що ліцензійний договір застосовують лише для передання запатентованих об'єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією, тоді як остання передається за договором про передання ноу-хау [8, с. 94], з чим погодитись не можемо. Цікавою є позиція дослідника про відмінності цих договорів щодо правових наслідків їх припинення та визнання недійсними — автор вказує, що за договором про передання ноу-хау об'єктивно неможливо повернути інформацію, що становить суть ноу-хау [8, с. 97]. За дослідженнями Т.І. Бєгової, на практиці дійсно використовується ліцензійний договір для передання ноу-хау у випадках коли ноу-хау є способом використання винаходу, тобто складовою частиною ліцензії або коли ноу-хау супроводжує постачання обладнання і матеріалів за основним договором, у такому випадку передання ноу-хау оформляється або окремим договором або шляхом включення в ліцензійний договір спеціальних умов про передання ноу-хау. Такі договори автор вважає змішаними [8, с. 94]. За висновками О.А. Чобота, договір про передачу ноу-хау є змішаним договором, оскільки поєднує в собі елементи інших договорів та є одночасно основою виникнення принципово нового зобов'язання щодо передачі ноу-хау, і тому, на думку автора, договір про передачу ноу-хау займає самостійне місце в системі існуючих договорів [9, с. 141—142]. Т.І. Бєгова також вважає договір про передання ноу-хау самостійним договором та вказує на доцільність передання ноу-хау у два етапи: 1) укладення договору про розкриття ноу-хау; 2) укладення договору про передання ноу-хау [8, с. 96—97]. Автори іншого дослідження зазначають, що «передання ноу-хау в міжнародній практиці розуміється як надання ліцензії (виключної, невиключної) на використання ноу-хау, або, в обмежених випадках, як передання виключних майнових прав на ноу-хау» [10, с. 75].

В дослідженнях [5, с. 388] договір про передання виключних майнових прав на ноу-хау порівнюють з договорами про передачу майна у власність — договорами купівлі-продажу, дарування тощо. Але, так само як у випадку з договорами про передачу майна у користування, вони спрямовані на передачу об'єктів речового права, і не поширюються на об'єкти виключного права. У коментарі до Книги 4 ЦК Ук-

раїни вказано, що специфікою об'єктів права інтелектуальної власності, на відміну від об'єктів речового права, є те, що предметом цивільного обороту є не сам об'єкт права інтелектуальної власності, а майнові права на нього, що і пояснюється одночасним використанням кількома особами результатів інтелектуальної, творчої діяльності [5, с. 389—390].

Дискусійним є питання створення ноу-хау за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. На наш погляд, в такому випадку, по-перше, автором ноу-хау може виступати сам замовник, якщо виконавець фактично втілює ноу-хау; по-друге, автором може бути виконавець, якщо він самостійно розробив та створив ноу-хау. При цьому, якщо автор впевнений, що його результат дійсно працюватиме на практиці і одразу з моменту створення вживає необхідних заходів щодо конфіденційності ноу-хау — тоді можна вважати, що в такому випадку права на ноу-хау виникають з моменту створення результату, тобто ноу-хау буде цілеспрямованим результатом. Відповідно до ст. 1112 ЦК України, за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк, а відповідно до ч. 1 ст. 430 ЦК України, особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать автору цього об'єкта, а у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовнику, а майнові права — належать автору цього об'єкта та замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦК України).

Не можемо повністю погодитись з позицією Т.І. Бєгової, яка вважає некоректним ставити питання створення ноу-хау за замовленням, оскільки створити можна охороноздатне рішення — винахід, тощо, а створений об'єкт не набуває режиму ноу-хау без відповідних дій зацікавлених осіб [8, с. 47]. По-перше, ноу-хау може виникати у випадку цілеспрямованого створення ноу-хау за замовленням і одночасного вжиття належних заходів щодо збереження конфіденційності інформації; по-друге, вважаємо не досить вдалим приклад автора, оскільки створюється результат інтелектуальної, творчої діяльності, який не завжди може бути визнаний винаходом, а лише у випадку наявності всіх критеріїв його охороноспроможності. У випадку відмови у видачі патенту, результат може бути збережений як ноу-хау. Все залежить від мети створення — замовник може одразу передбачити, що йому не потрібний охоронний документі і зберігати об'єкт як ноу-хау.

Щодо права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, в ч. 1 ст. 429 ЦК України вказано, що особисті немайнові права інтелектуальної власності належать працівникові, який створив цей об'єкт, а у випадках передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де, або у якої, працює працівник, а майнові права — належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де, або у якої, він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Нагадаємо, що автором може бути тільки фізична особа. За позицією Т.І. Бєгової, тільки роботодавець може ухвалити рішення про поширення режиму ноу-хау на створені технічні рішення, тому він і стає правоволодільцем створеного працівником ноу-хау на момент ухвалення такого рішення [8, с. 47]. Дійсно вважаємо, що в такому випадку зберігати в конфіденційності ноу-хау може лише роботодавець. Однак щодо авторства на ноу-хау, ним може визнаватися як роботодавець, який описав як саме зробити ноу-хау, і сам виконавець, якщо він виступив з ініціативою перед роботодавцем створити ноу-хау. Якщо працівник створив ноу-хау у вільний від роботи час за власною розробкою і не

за трудовим договором — він самостійно вживає заходів щодо збереження об'єкта як ноу-хау — тоді ноу-хау не може вважатися службовим об'єктом.

Договори щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності порівнюють з договорами підряду та договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт. Однак, знову ж таки, договори підряду призначені для матеріальних об'єктів і не можуть застосовуватися до результатів творчої, інтелектуальної діяльності. Щодо договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, то як зазначають автори коментаря до ЦК України [11, с. 494], «на охороноспроможні результати, створені за договором на проведення науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт, поширюється режим права інтелектуальної власності на об'єкт створений за замовленням, а отже, і майнові права на такий об'єкт належать контрагентам спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦКУ). Крім того, для об'єктів, створених виконавцем із залученням до цього процесу найманих робітників, діє режим ст. 429 ЦКУ». Також авторами зроблено висновки, що сторони цих договорів мають ретельно визначити взаємні права та обов'язки щодо оформлення і використання прав авторства та власності на майбутні охороноспроможні результати, а також узгоджувати порядок реалізації прав інтелектуальної власності з правами на результати робіт [11, с. 494]. Щодо ноу-хау тут є певні застереження. Якщо замовником таких науково-дослідних робіт є держава, то автоматично з часу передачі таких прав, ноу-хау припиняє існування, оскільки це буде інший за режимом доступу вид інформації.

В главі 76 ЦК України виділено договір комерційної концесії. Щодо правової природи договору існують різні думки, одні — що це особливий самостійний вид цивільно-правового договору [5, с. 398], інші — що це договір, який непрямо опосередковує відносини щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності [12, с. 131]. За дослідженнями О.О. Рузакової, зустрічаються точки зору, які визначають договір комерційної концесії як ліцензійний договір або як договір, що належить до групи зобов'язань, спрямованих на передачу об'єктів цивільних прав у тимчасове використання [7, с. 88]. Варто зазначити, що на відміну від договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, договір комерційної концесії є суто господарським договором, відповідно, на нього поширюються всі умови, притаманні господарським договорам.

За договором комерційної концесії, відповідно до ч. 1 ст. 1115 ЦК України, одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Авторами коментаря до Книги 4 ЦК України виділено суттєві ознаки договору комерційної концесії, а саме: 1) право користування, а не передання права; 2) передача права користування за плату; 3) передання комплексу виключних прав [5, с. 398—400]. Одразу варто зауважити про розмивання авторами понять «передання права» та «право користування», оскільки перша та третя ознаки суперечать одна одній. Авторами зроблено висновок, що «право на використання об'єкта права інтелектуальної власності — це комплекс правомочностей як єдиний предмет договору, спрямований на досягнення мети договору» [5, с. 400]. Цікаво, що в більшості іноземних країн схожі відносини здійснюють за договором франчайзингу, а не комерційної концесії. Поділяємо позицію авторів коментаря до Книги 4 ЦК Ук-

раїни, що комерційна таємниця не може бути об'єктом договору комерційної концесії, оскільки може існувати лише в межах конкретного підприємства, тоді як в іншому випадку відомості, що її складають, втрачають статус комерційної таємниці [5, с. 403—404]. Проте у ЦК України твердження є абсолютно протилежним. Вважаємо, що ноу-хау також не може бути предметом договору комерційної концесії, навіть якщо ноу-хау не входить до складу комерційної таємниці підприємства, а його володільцем є суб'єкт господарювання. Це пояснюється конфіденційністю інформації, що складає ноу-хау. Наприклад, The Coca-Cola Company хоча й укладає договори франчайзингу, однак комерційну таємницю та ноу-хау не розкриває, що дозволяє їй і зараз утримувати рецепт легендарного напою в таємниці.

Ще однією договірною формою, яка опосередковує розпоряджання майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності є договори про трансфер технологій. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р., договір про трансфер технологій — це договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові [13]. Договори про трансфер технологій, за переконаннями Б.М. Падучака, слід розглядати у розрізі договорів у сфері права інтелектуальної власності. Свою позицію автор обґрунтовує тим, що технологія є результатом інтелектуальної діяльності, сукупністю систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень [2, с. 50]. Предметом договорів у сфері трансферу технологій, за дослідженнями зазначеного науковця, є «технологія як результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва й/або реалізації та зберігання продукції, надання послуг». Також автор вважає, що об'єктом договорів у зазначеній сфері можуть бути наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау [2, с. 43].

Цікавою є позиція А.Г. Дідук, яка заперечує будь-які інші договірні форми розпоряджання майновими правами на ноу-хау, крім договору про передачу ноу-хау, зокрема автор вказує, що «договір про передачу ноу-хау є єдиною правовою формою, яка опосередковує відносини про передачу такого специфічного об'єкта, як ноу-хау» [14, с. 80] та вважає договір про передачу ноу-хау самостійним непоіменованим договором в системі цивільно-правових договорів [14, с. 81]. Порівнюючи ліцензійний договір з договором про передачу ноу-хау, А.Г. Дідук вважає, що за ліцензійним договором не є обов'язковим надання технічної допомоги, а положення ліцензіара має більш пасивний характер [14, с. 83—84]. На думку автора, під ліцензійним договором «в основному розуміють угоди, щодо використання винаходів, корисних моделей промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, за виключенням ноу-хау» [14, с. 84]. Виникає питання, яку договірну форму використати для розпоряджання правами щодо використання зареєстрованого винаходу, суть якого в патентній заявці розкрита неповністю. Справа в тому, що у такому випадку, якщо укласти ліцензійний договір щодо надання права на використання винаходу і відмовити у наданні технічної допомоги, то права, надані за ліцензійним договором, неможливо практично реалізувати, а такий договір підлягає розірванню. На практиці трапляються випадки коли винахід ніби й описаний в заявці як промислово придатний, однак без його автора втілити в життя його неможливо, а якщо й можливо, то на це витрачається дуже багато часу, у випадку якщо автор в заявці вказав широкий діапазон певних показників. Можна припустити, що тоді виникає потреба поряд з ліцензійним договором про надання винаходу у використання, укладати додатково ліцензійний дого-

вір про надання ноу-хау у використання, у якому автор розкриває нерозкриту в патентній заявці інформацію, однак натомість набувач зобов'язується, як власне і автор, дотримуватися умов щодо конфіденційності ноу-хау. Чи не простіше, щоб не ускладнювати договірну процедуру, одразу в ліцензійному договорі прописати умови конфіденційності?

В цілому, провівши порівняльно-правовий аналіз цивільно-правових договорів, зокрема й договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, національного законодавства, міжнародної практики та правової доктрини, можна навести узагальнюючі висновки. Відповідно до ст. 3 ЦК України, серед загальних засад цивільного законодавства вказано свободу договору, а в ч. 1 ст. 6 цього ж закону вказано, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Також, в ч. 2 ст. 628 ЦК України уточнено, що сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), відповідно 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 випливає із суті змішаного договору. Вважаємо, що розпоряджатись майновими правами на ноу-хау можна, використовуючи будь-яку договірну форму, передбачену ЦК України та іншими договорами, не виділеними в чинному законодавстві, але які не суперечать загальним засадам цивільного законодавства, однак з обов'язковим уточненням умов щодо дотримання сторонами конфіденційності та врахуванням правової природи ноу-хау. Назва договору не впливає на визнання такого договору недійсним, тому теоретично припускаємо можливість існування договору про передачу ноу-хау, за яким надається майнове право на використання ноу-хау, однак висловлюємо застереження, про необхідність чіткого формулювання предмету договору — майнове право на використання чи відчуження права. У випадку поширення на поняття «передача права» подвійного значення, вживання поняття «передача права у тимчасове користування» — можна умовно припускати зрозумілим для сприйняття, однак якщо в предметі договору вказати «передача права на ноу-хау», то незрозуміло одразу, що мається на увазі — відчуження права чи надання у використання. Тому необхідно чітко розмежувати ці поняття з метою однакового тлумачення їх значень.

Таким чином, розпоряджання майновими правами на ноу-хау можна здійснювати за допомогою всіх існуючих договірних способів, визначених для об'єктів права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України. Разом з тим, свобода договору належить до загальних засад цивільного законодавства, і сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним його засадам, тому окреме виділення договору про передачу ноу-хау має право на існування, однак в предметі договору важливо чітко розмежувати, які саме права — надання у використання чи відчуження, за цим договором надаються. В договорах щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау необхідно зазначати умови про збереження ноу-хау в конфіденційності. Досліджувана проблема є складною та актуальною, особливо в умовах сьогодення, зокрема на етапі удосконалення та розвитку державної політики України у галузі інтелектуальної власності, та потребує подальших досліджень в цьому напрямі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 02.08.18 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.08.2018).

2. Падучак Б.М. *Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект*. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ; «НВП «Інтерсеріс», 2012. 218 с.

3. Івченко А.О. *Тлумачний словник української мови*. Харків: Фоліо, 2006. 540 с.

4. Дмитришин В.С. *Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні*. Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 248 с.

5. Право інтелектуальної власності: *Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України* / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. Київ: Парламентське видавництво, 2006. 432 с.

6. Руководство по правовым аспектам новых форм промышленного сотрудничества *Международные договоры о компенсационных закупках* (Европейская экономическая комиссия ООН, 1990 г.). URL: http://dokipedia.ru/document/5191357 (дата звернення: 18.08.2018).

7. Рузакова О.А. *Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами*. Москва: Проспект, 2017. 144 с.

8. Бєгова Т.І. *Поняття «ноу-хау» і договір про його передання*. Харків: Право, 2009. 160 с.

9. Чобот А.А. *«Ноу-хау» и договор на его передачу*: дис. .... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харьков, 1994. 177 с.

10. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С., Махновський Д.С., Хоменко І.І. *Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах*. Київ: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2016. 431 с.

11. *Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України*. За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Т. ІІ. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 1056 с.

12. Жилінкова О.В. *Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном*. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 280 с.

13. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Дата оновлення: 09.12.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення: 28.08.2018).

14. Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 6. С. 79—86.

Стаття надійшла до редакції 03.09.18

REFERENCES

1. The Civil Code of Ukraine: dated 16.01.2003 № 435-IV. Date last updated: 08.08.18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Last accessed: 28.08.2018) [in Ukrainian].

2. Paduchak, B. M. (2012). *Technology Transfer: civil-legal aspect*. Kyiv. 218 p. [in Ukrainian].

3. Ivchenko, A. O. (2006). *Interpretative dictionary of the Ukrainian language*. Kharkiv. 540 p. [in Ukrainian].

4. Dmytryshyn, V. S. (2008). *Disposition of Intellectual Property Rights in Ukraine*. Kyiv. 248 p. [in Ukrainian].

5. Intellectual Property Law: *Scientific and Practical Commentary to the Civil Code of Ukraine* (2006). Editor-in-chief: M.V. Paladii, N.M. Myronenko, V.O. Zharov. Kyiv. 432 p. [in Ukrainian].

6. Guidelines on Legal Aspects of New Forms of Industrial Cooperation. *International Compensation Purchase Agreements* (UN Economic Commission for Europe, 1990). URL: http://dokipedia.ru/document/5191357 (Last accessed: 18.08.2018) [in Russian].

7. Ruzakova, O. A. (2017). *Agreements on the creation of results of intellectual activity and the disposal of exclusive rights*. Moscow. 144 p. [in Russian].

8. Biehova, T. I. (2009). *The notion of "know-how" and the contract on its transfer*. Kharkiv. 160 p. [in Ukrainian].

9. Chobot, A. A. (1994). *"Know-how" and a contract for its transfer*. PhD (Jur.) Kharkiv. 177 p. [in Russian].

10. *Technology Transfer and Intellectual Property Protection in the Research Organizations* (2015). Editor-in-chief Dr. Yuriy Kapitsa: authors: Yuriy Kapitsa, Karina Shakhbazjan, Dmitriy Makchnovsky, Irina Khomenko. Kyiv: Centre for Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine. 431 p. [in Ukrainian].

11. *Scientific and practical commentary of the Civil Code of Ukraine* (2010): Volume 2. / by editing O. V. Dzera, N. S. Kuznietsova, V. V. Luts. Kyiv. 1056 p. [in Ukrainian].

12. Zhylinkova, O. V. (2015). *Contractual Regulation of Intellectual Property Relations in Ukraine and Abroad*. Kyiv. 280 p. [in Ukrainian].

13. About state regulation of activity in the sphere of technology transfer: Law of Ukraine dated 14.09.2006 № 143-V. Date last updated: 09.12.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143—16 (Last accessed: 28.08.2018) [in Ukrainian].

14. Diduk, A. (2017). The issues of the notion of know-how transfer contract. *Theory and practice of intellectual property*, 6, 79—86 [in Ukrainian].

Received 03.09.18

Dmytrenko, V.V.
Kyiv Institute of Intellectual Property and Law
Odessa Law Academy National University,
210, Kharkivske Highway, Kyiv, 02121, Ukraine,
+380 44 563 8064, viktoriiadvv@gmail.com

AGREEMENTS ON ADMINISTRATION OF TITLES TO KNOWHOW

Introduction. Knowhow is confidential information in the field of intellectual property, which, in particular, implies the specific features of administering intellectual property rights for this object. The theory assumes that there is one legal mechanism to administer intellectual property rights to knowhow that is knowhow transfer agreement, but, at the same time, the transfer of the title to knowhow is understood as granting the right to use it. As a result, practically it is difficult to understand what agreement is to be used to alienate the right to knowhow and to grant the right to use it.

Problem Statement. The applicable national intellectual property legislation has not been harmonized. The terms and definitions used in the general and the special legislation for contractual mechanisms of administering intellectual property rights are different, which causes their dual understanding and misunderstanding of the main purpose of agreements on administration of intellectual property rights, which is the administration of the very property rights, not by the objects of intellectual property rights. Accordingly, the choice of contractual mechanism for administering the rights to knowhow is problematic, taking into account the specific nature of the subject of the research associated with its confidentiality.

Purpose. To identify possible contractual mechanisms for administering property rights to knowhow.

Materials and Methods. The methodological framework of the research is based on the following methods of scholarly knowledge: the general philosophical (in particular, dialectical), the general scholarly (namely, formal logical, structural, comparative and others), and on the special methods of scholarly knowledge used in legal science (for example, comparative, formal and legal, special, etc.).

Results. A comparative legal analysis of civil law contracts, including agreements on the administration of intellectual property rights in terms of the possibility of their use in order to grant for use and to alienate title to knowhow has been done.

Conclusions. The administration of intellectual property rights to knowhow can be done using all existing contractual mechanisms specified for objects of intellectual property rights in the Civil Code of Ukraine. However, since the freedom of agreement is one of the fundamental principles of the civil law, the separate introduction of knowhow transfer agreement may exist, but in the subject of this agreement it is necessary to clearly identify which exactly rights are granted under this agreement either the right of use or the right of alienation. When concluding agreements on the administration of property rights to knowhow, it is necessary to take into consideration the confidential nature of knowhow.

Keywords: knowhow, confidential information, knowhow agreements, knowhow license, knowhow license agreement, and knowhow transfer agreement.

В.В. Дмитренко
Киевский институт интеллектуальной собственности и права
Национального университета «Одесская юридическая академия»,
Харьковское шоссе, 210, Киев, 02121, Украина,
+380 44 563 8064, viktoriiadvv@gmail.com

ДОГОВОРЫ О РАСПОРЯЖЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ НА НОУ-ХАУ

Введение. Ноу-хау является конфиденциальной информацией в сфере интеллектуальной собственности, а это обусловливает, в частности, специфику распоряжения имущественными правами на указанный объект. В теории существуют позиции, что существует только один договорной способ относительно распоряжения правами на ноу-хау — договор о передаче ноу-хау, но в то же время под передачей права на ноу-хау понимают предоставление права

на его использование. Как следствие, на практике трудно понять какую именно договорную конструкцию использовать по отчуждению права на ноу-хау и предоставлению права на его использование.

Проблематика. Действующее национальное законодательство в сфере права интеллектуальной собственности не согласовано, понятия которые используются в общем и специальном законодательстве, для обозначения договорных способов распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, разные, что приводит к их двойственному пониманию и непониманию основного назначения договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности — распоряжения имущественными правами, а не самими объектами права интеллектуальной собственности. Соответственно, проблематичным является выбор договорных способов распоряжения правами на ноу-хау, учитывая также специфический характер объекта исследования, связанный с его конфиденциальностью.

Цель. Выяснить возможные договорные способы распоряжения имущественными правами на ноу-хау.

Материалы и методы. Методы научного познания: общефилософские (в частности, диалектический), общенаучные (а именно, формально-логический, системно-структурный, системно-сравнительный и др.), специальные методы научного познания, используемые в юридической науке (сравнительно-правовой, формально-юридический, специально-правовой и др.).

Результаты. Осуществлен сравнительно-правовой анализ гражданско-правовых договоров, в том числе договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности на предмет возможности их применения с целью предоставления в пользование и отчуждения права на ноу-хау.

Выводы. Распоряжение имущественными правами на ноу-хау можно осуществлять с помощью всех существующих договорных способов, определенных для объектов права интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Украины. Вместе с тем, поскольку свобода договора является одной из фундаментальных основ гражданского законодательства, отдельное выделение договора о передаче ноу-хау имеет право на существование, однако в предмете такого договора необходимо четко указать, какие именно права предусмотрены по этому договору — временное пользование или отчуждение. Заключая договоры о распоряжении имущественными правами на ноу-хау нужно учитывать конфиденциальный характер ноу-хау.

Ключевые слова: ноу-хау, конфиденциальная информация, договоры о ноу-хау, лицензия на ноу-хау, лицензионный договор о ноу-хау, договор о передаче (отчуждении) имущественных прав на ноу-хау.