

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Навчально-науковий інститут права
Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

«До захисту у ЕК допустити»
Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
д.ю.н., доц. Кодинець А.О.

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

Договір про передання та використання ноу-хау

студента 2 року навчання ОР «Магістр»
групи «Правова охорона і захист прав
інтелектуальної власності»
Спеціальність: 081 «Право»
Освітньо-професійна програма
«Інтелектуальна власність»
Навчально-наукового інституту права
заочної форми навчання
Новосада Романа Віталійовича

Науковий керівник:
Остапенко Ганна Зіновіївна,
к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права

(підпис)

Рецензент:

ЗМІСТ

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ.....	3
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН.....	4
АНОТАЦІЯ.....	5
ВСТУП.....	7
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ НОУ-ХАУ ЯК ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	10
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ НОУ-ХАУ	
1.1. Поняття договору про передання ноу-хау.....	18
1.2. Місце договору про передання ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні.....	22
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ НОУ-ХАУ	
2.1. Предмет договору про передачу ноу-хау.....	28
2.2. Особливості укладення договору про передачу ноу-хау.....	31
РОЗДІЛ 4 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОУ-ХАУ.....	38
ВИСНОВКИ.....	44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	47

ЗАТВЕРДЖУЮ

Науковий керівник:
Остапенко Ганна Зіновіївна,
к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ

Новосада Романа Віталійовича, студента 2 року навчання ОР «Магістр»
групи «Правова охорона і захист прав інтелектуальної власності»
Навчально-наукового інституту права заочної форми навчання

1. **Тема роботи:** «Договір про передання та використання ноу-хау».
2. **Термін здачі роботи науковому керівнику для підготовки рецензії:**
11 листопада 2022 року.
3. **Робота виконується на базі:** Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4. **Теоретичне завдання:** дослідження поняття, предмету, особливостей укладення договору про передання та використання ноу-хау та його місця у системі цивільно-правових договорів в Україні
5. **Практичне завдання:** комплексний аналіз національного законодавства та правозастосовної практики у сфері укладення договору про передання та використання ноу-хау та визначення перспектив удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності в частині передання та використання ноу-хау.
6. **Сфера застосування результатів роботи:** наукова діяльність, навчальний процес, правотворчість, нормопроєктування, правозастосовна діяльність.
7. **Завдання вручено студенту:** 1 квітня 2022 року.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Науковий керівник:
Остапенко Ганна Зіновіївна,
к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Новосада Романа Віталійовича, студента 2 року навчання ОР «Магістр»
групи «Правова охорона і захист прав інтелектуальної власності»
Навчально-наукового інституту права заочної форми навчання

1. Вибір теми роботи – з **1 березня до 1 квітня 2022 року**
2. Вручення магістерського завдання – **1 квітня 2022 року**
3. Ознайомлення з основними джерелами та науковою літературою у сфері тематики дослідження – з **1 квітня по 1 травня 2022 року**
4. Підготовка плану (основної структури) роботи – з **1 травня до 1 червня 2022 року**
5. Підготовка вступу, визначення актуальності та мети й завдань дослідження – з **1 по 17 червня 2022 року**
6. Написання першого розділу – з **17 червня по 20 липня 2022 року**
7. Написання другого розділу – з **20 липня по 01 вересня 2022 року**
8. Написання третього розділу – з **01 вересня по 01 жовтня 2022 року**
9. Підготовка загального висновку дослідження – з **01 по 15 жовтня 2022 року**
10. Загальна структуризація роботи, оформлення списку використаних джерел – з **15 жовтня по 10 листопада 2022 року**
11. Подача роботи науковому керівнику – **11 листопада 2022 року**
12. Здача роботи на кафедру – **11 грудня 2022 року**.

АНОТАЦІЯ

Новосад Роман Віталійович. Договір про передання та використання ноу-хау. Магістерська робота. Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У роботі здійснено аналіз договору про передання та використання ноу-хау, визначено місце цього договору у системі цивільно-правових договорів в Україні. Окреслено особливості предмета договору про передання та використання ноу-хау, визначено особливості укладення договору відповідно до законодавства України. Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства у сфері охорони ноу-хау.

Ключові слова: договір, ноу-хау, договір про передання та використання ноу-хау, дані, конфіденційна інформація.

Novosad Roman. Agreement on the transfer and use of know-how. Master's thesis. Department of Intellectual Property and Information Law of the Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The work analyzes the agreement on the transfer and use of know-how, determines the place of this agreement in the system of civil law contracts in Ukraine. The peculiarities of the subject of the agreement on the transfer and use of know-how are outlined, the peculiarities of concluding the agreement in accordance with the legislation of Ukraine are determined. Ways to improve national legislation in the field of know-how protection are proposed.

Keywords: contract, know-how, agreement on the transfer and use of know-how, data, confidential information.

Nowosad Roman. Umowa o przekazaniu i wykorzystaniu know-how. Praca magisterska. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Informacji Edukacyjno-

Naukowego Instytutu Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

W pracy dokonano analizy umowy o przekazaniu i wykorzystaniu know-how, określono miejsce tej umowy w systemie umów cywilnoprawnych na Ukrainie. Przedstawiono specyfikę przedmiotu umowy o przekazaniu i wykorzystaniu know-how, określono specyfikę zawarcia umowy zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Zaproponowano sposoby poprawy ustawodawstwa krajowego w zakresie ochrony know-how.

Słowa kluczowe: umowa, know-how, umowa o przekazaniu i wykorzystaniu know-how, dane, informacje poufne.

ВСТУП

Актуальність теми. Різноманітність відносин у сфері інтелектуальної власності зумовлює актуалізацію понять і змісту правочинів у цій сфері, що призводить до появи нових особливих видів договорів щодо об'єктів інтелектуальної власності. Водночас, суспільні відносини, зокрема такі, що виникли нещодавно, не завжди знаходять відображення у актах законодавства, або ж їхні визначення мають формалізований чи суперечливий характер. Поняття договору про передання та використання ноу-хау як об'єкта інтелектуальної власності не лише не закріплене у законодавстві, а й водночас є предметом дискусій щодо самостійності цього договору або ж належності до поіменованих договорів про використання об'єктів інтелектуальної власності. Це, зокрема, пов'язано з низьким рівнем законодавчого регулювання самого поняття «ноу-хау» у правовій доктрині України та розбіжностями, що виникають у розумінні понять, що пов'язані з відносинами у сфері розпорядження ноу-хау. Отже, необхідно з'ясувати, чи належить договір про передання та використання ноу-хау до категорії самостійних цивільно-правових договорів, а також окреслити особливості ноу-хау як об'єкта права інтелектуальної власності, визначити предмет ноу-хау, з'ясувати поняття договору про передачу ноу-хау та визначити назву його сторін.

Окремі аспекти вказаної проблеми щодо правової природи та визначення поняття договору про передачу ноу-хау в системі цивільно-правових договорів, а також загальних положень «інформації», «комерційної таємниці», ноу-хау досліджувалися в науці цивільного права були розглянуті, зокрема, у працях Т. Бєгової, А. Дідук, В. Дмитренка, В. Дозорцева, В. Жукова, М. Епштейна, О. Кохановської, В. Крижної, О. Кулініч, Р. Майданика, Ю. Носіка, С. Погуляєва, Є. Петрова, О. Розгона, С. Семилетова, В. Смирнова, О. Чобота, Г. Штумпфа та ін. Однак характерною рисою таких досліджень є те, що більшість науковців сприймають цей договір через призму ліцензійного договору, зокрема, як договір безпатентної ліцензії, хоча договір про передання

та використання ноу-хау має власні специфічні ознаки, які лише йому притаманні зокрема через специфіку об'єкта, який передається за договором.

Мета і завдання роботи. Метою є з'ясувати предмет, особливості та істотні умови договору про передачу ноу-хау, визначити його сторони та розкрити особливості даного договору.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- окреслити особливості ноу-хау як об'єкта права інтелектуальної власності;
- визначити поняття договору про передання ноу-хау;
- дослідити місце договору про передання ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні;
- розглянути предмет договору про передання ноу-хау;
- охарактеризувати особливості укладення договору про передання ноу-хау;
- зазначити окремі аспекти договору про передання та використання ноу-хау.

Об'єктом роботи є суспільні відносини, що склалися у сфері дослідження правового регулювання ноу-хау.

Предметом роботи є договір про передання та використання ноу-хау.

Методи. Методологічною основою роботи стало використання сукупності методів наукового пізнання: загальнофілософських (зокрема, діалектичного методу, методів аналізу, синтезу, узагальнення, аналогії), загальнонаукових (систематизації, класифікації, 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. Зокрема, у першому розділі роботи використано нормативно-аналітичний метод дослідження, у другому та третьому розділах – порівняльно-правовий та формально-юридичний методи.

Практичне значення. Робота може бути корисною для подальших досліджень у сфері розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності, а також може бути застосована для створення концепцій оновлення актів законодавства у сфері охорони прав на ноу-хау, формалізації відносин щодо передавання ноу-хау тощо.

РОЗДІЛ 1

ОСОБЛИВОСТІ НОУ-ХАУ ЯК ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Поняття ноу-хау походить від англійської фрази «know-how to do it» або скорочено «know-how», що дослівно означає «знаю, як це зробити», «знаю як».

Перша згадка про ноу-хау з'явилася у судовій практиці Сполучених Штатів Америки (справа «Дізенд проти Брауна» 1916 року), де конфлікт, зокрема, полягав у неповному розкритті передавачем винаходу секретних особливостей використання цього винаходу¹.

На теренах України поняття ноу-хау з'явилося значно пізніше – з прийняттям у 1991 році Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік, де у статті 151 ноу-хау було визначене як технічна, організаційна або комерційна інформація, яка має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам та до якої немає вільного доступу на законних підставах за умови вжиття належних заходів щодо охорони її конфіденційності власником цієї інформації².

Зі здобуттям Україною незалежності питання врегулювання поняття ноу-хау на законодавчому рівні довгий час залишалося невирішеним, хоча спроби для цього робилися ще з 1991 року – у Законі «Про інвестиційну діяльність» ноу-хау було віднесене до інвестицій (майнових та інтелектуальних цінностей) та визначене як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих³. Аналогічне визначення поняття ноу-хау дала й Державна податкова адміністрація України у листі від 10 квітня 1997 року № 22-0417/10-

¹ Князев С. Проблеми правового використання «ноу-хау» в Україні // Юридичний журнал. – 2007. – № 12.

² Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік: від 31.05.1991 р. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/PC910001>

³ Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/ed19910918#Text>

2799 «Про іноземні інвестиції», при цьому зазначаючи, що законодавчо поняття «ноу-хау» («know-how») чітко не визначене⁴.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України листом «Щодо «ноу-хау» у статутному фонді товариства» від 30 жовтня 2002 року № 16-07/3483 інформував, що відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права на «ноу-хау», не регулюються законодавством України⁵.

У 2006 році особливе визначення ноу-хау з'явилося у Законі «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», де до цієї категорії відносилася технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності⁶.

Певне тлумачення поняття ноу-хау є також у Податковому кодексі України (абзац перший підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14), де його визначено як інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду⁷.

Варто зазначити, що визначення ноу-хау у законодавстві України є похідними від цілей і загального спрямування самих законодавчих актів, а тому не спрямовані на повне й усебічне розкриття суті поняття ноу-хау, а також його особливостей, специфіки, режиму використання тощо. Саме тому у визначеннях різних законодавчих актів уживаються терміни «інформація», «сукупність знань, навичок, досвіду» тощо.

⁴ Про іноземні інвестиції: лист Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 1997 року № 22-0417/10-2799. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2799225-97#Text>

⁵ Щодо «ноу-хау» у статутному фонді товариства: лист Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2002 року № 16-07/3483. URL: <https://docs.dtkr.ua/doc/v3483290-02>

⁶ Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>

⁷ Податковий кодекс України: від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

Загальний аналіз визначень ноу-хау у чинному законодавстві України дозволяє зробити висновок про наявність таких обов'язкових його ознак:

- 1) наявність певного обсягу інформації (знань, навиків та виробничого досвіду);
- 2) невідомість цієї інформації (відсутність вільного доступу на законних підставах), отже – конфіденційність;
- 3) корисність цієї інформації для певних визначених цілей;
- 4) відсутність патенту на цю інформацію.

Водночас, європейська інтеграція України зумовлює, зокрема, необхідність приведення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу. Поняття ноу-хау у законодавстві ЄС визначає, зокрема, Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій, де ноу-хау визначене як сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань і яка є:

- 1) секретною, тобто не загальновідомою або легкодоступною;
- 2) значимою, тобто важливою та корисною для виробництва товарів за угодою;
- 3) визначеною, тобто описаною у достатньо повний спосіб так, що можна підтвердити, що вона відповідає критеріям секретності та значимості⁸.

Водночас, через існування колізій у національних законодавствах багатьох країн-членів ЄС щодо захисту прав на ноу-хау була прийнята Директива (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 року про захист нерозголошених «ноу-хау» та комерційної інформації (комерційної таємниці) від незаконного заволодіння, використання та розголошення (Директива 2016/943). Пункт 14 Преамбули цієї Директиви визначає комерційну таємницю як категорію, що охоплює ноу-хау та комерційну і технологічну інформацію за

⁸ Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0772>

наявності у власника законного права зберігати їх в конфіденційності і виправданих очікувань, що така конфіденційність буде збережена⁹.

На виконання Директиви 2016/943 члени Робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України – автори Концепції оновлення Цивільного кодексу України у параграфі 4.4 цієї Концепції запропонували адаптувати правові режими охорони комерційної таємниці та ноу-хау відповідно до стандартів Європейського Союзу. Для цього, зокрема, пропонується доповнити Цивільний кодекс України окремою статтею про комерційну таємницю, а главу 46 Кодексу, яка у чинній редакції передбачає охорону права на комерційну таємницю замінити на «Право інтелектуальної власності на ноу-хау». При цьому, наголошується, що ноу-хау, відповідно до законодавства ЄС, має творчий характер, у той час як бізнесова (комерційна) інформація – нетворчий характер¹⁰.

Погляди на правову природу ноу-хау є неоднозначними й у працях науковців. Значна частина дослідників (О. Святоцький, П. Крайнів, В. Гончаренко, С. Довгий тощо) ототожнюють ноу-хау з поняттям комерційної таємниці, водночас, П. Крайнів уточнює, що ноу-хау може існувати самостійно, у той час як комерційна таємниця прив'язана до підприємства¹¹.

О. Колосов робить акцент на творчому (евристичному) характері ноу-хау, що є визначальним для необхідності існування окремого регулювання відносин щодо ноу-хау¹².

Н. Свіщова, В. Черепанова, О. Локтіонова пропонують поділ ноу-хау на види відносно його характеру – науково-технологічне, комерційне, управлінське, фінансове¹³.

⁹ Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943>

¹⁰ Концепція оновлення Цивільного кодексу України. URL: https://buhplatforma.com.ua/files/2021/01/Proekt_overnennya_TSKU.pdf

¹¹ Крайнів П. Енциклопедія інтелектуальної власності. К.: Старт-98, 2012. С. 378

¹² Колосов О. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні. URL: http://kolosov.kiev.ua/file/shop/318_1.pdf

¹³ Свіщова Н. Ноу-хау: поняття, методи захисту та роль в управлінні підприємством. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34051/1/vestnik_KhPI_2017_45_Svishchova_Nou-khau_poniattia.pdf

Т. Бегова визначає ноу-хау як частину комерційної таємниці, що є рішенням у сфері техніки та технологій¹⁴.

Цікавою є думка О. Тверезенко, яка вважає, що комерційна таємниця не може бути об'єктом інтелектуальної власності так як включає в себе організаційно-управлінську інформацію. Саме тому науковиця пропонує виключити поняття «комерційна таємниця» з переліку об'єктів інтелектуальної власності, залишивши у ньому лише ноу-хау і внести відповідні зміни до Цивільного та Господарського кодексів України¹⁵.

Ю. Носік вважає, що комерційна таємниця та ноу-хау – це різні економіко-правові категорії через розбіжності їхніх істотних ознак та змістовного наповнення. При цьому основу комерційної таємниці становить інформація, яка є оборотоздатною і яку можливо задокументувати, а основу ноу-хау – досвід, навички та вміння, які не підлягають документуванню, що і зумовлює різні правові режими для цих категорій¹⁶.

Варто зазначити, що поняття «комерційна таємниця» включає в себе не лише інформацію, що становить виняткову користь для підприємства, а й службову інформацію, фінансові показники, персональні дані працівників, особливості побудови договірних відносин підприємства тощо. Саме тому неможливо ототожнити ноу-хау та комерційну таємницю, оскільки остання має набагато ширший характер, а саме ноу-хау може існувати й поза масштабами окремого підприємства.

Законодавством не передбачена й процедура засвідчення чи легалізації (реєстрації) права на ноу-хау, що унеможлиблює підтвердження такого права шляхом пред'явлення відповідного свідоцтва чи іншого документа. Тут можна провести паралелі з авторським правом, яке виникає у момент створення твору і теж не підлягає обов'язковій реєстрації (реєстрація якщо і проводиться, то не

¹⁴ Бегова Т.І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передавання: монографія / Т.І. Бегова. – Х. : Право, 2009. С. 35

¹⁵ Тверезенко О. Ноу-хау як об'єкт права інтелектуальної власності. URL: <http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/12/0616-1-113-121.pdf>

¹⁶ Носік Ю. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. Носік. – К. : КНТ, 2007. – С. 62-64.

має правотворчого значення). Право на ноу-хау ж виникає у момент, коли його автор вжив заходів щодо забезпечення конфіденційності створеного об'єкта.

Також ноу-хау, зважаючи на відсутність процедур його легалізації, не обмежене й певним строком дії, оскільки вважається, що ноу-хау дійсне доти, доки інформація, що становить його основу вважається конфіденційною і доки ця інформація становить користь.

Найбільшу цінність ноу-хау має у діяльності підприємств, оскільки дозволяє певному суб'єкту господарювання мати переваги в умовах економічної конкуренції. Окрім цього ноу-хау може доповнювати статутний капітал підприємства, збільшуючи загальну вартість його активів нематеріальною часткою.

Варто зазначити, що право на ноу-хау не є виключним. Кілька підприємств або осіб можуть володіти однаковою конфіденційною інформацією або навичками, при цьому вони прийшли до її відкриття незалежно один від одного, у результаті дій наукового, технологічного, раціоналізаторського характеру або ж набули у інший не заборонений законом спосіб.

При цьому правомочності щодо володіння ноу-хау передбачають для його власника необхідність встановлення і можливості зміни або скасування режимів конфіденційності ноу-хау, а також можливість вживати засобів захисту від дій, які можуть порушити конфіденційність ноу-хау.

Водночас, способи захисту права на ноу-хау полягають, найперше у реалізації статті 432 Цивільного кодексу України, де, зокрема, визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. При цьому Цивільний кодекс окреслює можливі дії суду у випадку порушення права власника на об'єкт інтелектуальної власності, зокрема й застосування грошового стягнення, яке визначається з урахуванням вини порушника та інших особливостей¹⁷.

¹⁷ Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

При цьому, відсутність у цивільному законодавстві прямих норм щодо захисту саме ноу-хау (відповідно, з урахуванням його специфіки) унеможлиблює компенсацію власнику ноу-хау за упущену вигоду – той прибуток, який він міг би отримати, якби конфіденційна інформація не стала загальновідомою.

Прямих норм щодо захисту права на ноу-хау від неправомірного порушення немає також у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Проте він передбачає відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (стаття 51-2)¹⁸, що може бути застосована для охорони ноу-хау, оскільки норма вищезгаданої статті не установлює вичерпного переліку об'єктів права інтелектуальної власності, порушення права на які підлягає покаранню. Також частина третя статті 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця¹⁹. Слід зазначити, що відповідальність за порушення прав на ноу-хау за цією статтею Кодексу можлива лише у випадку, якщо винна особа – суб'єкт господарювання, а саме ноу-хау знаходиться у власності іншого суб'єкта господарювання, якому завдана шкода. При цьому шкода повинна бути завдана діловій репутації або майну, що унеможлиблює застосування згаданої статті у всіх випадках порушення прав на ноу-хау.

Законодавство України не передбачає інших способів захисту прав на ноу-хау, зокрема, кримінально-правових. Вважаємо, що необхідно удосконалити механізми цивільно-правової, адміністративної та, можливо, кримінальної відповідальності за порушення прав на ноу-хау, зокрема, чітко окресливши цей

¹⁸ Кодекс України про адміністративні правопорушення: від 07.12.1984 № 8073¹-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1490>

¹⁹ Там само.

об'єкт права інтелектуальної власності у диспозиціях статей, які установлюють таку відповідальність.

Загалом, проаналізувавши особливості ноу-хау, можемо зробити висновок, що цей об'єкт права інтелектуальної власності недостатньо розкритий у правовій доктрині України. Очевидною є потреба у чіткому законодавчому регулюванні поняття ноу-хау з обов'язковим урахуванням усіх його особливостей, а також удосконалення механізмів його охорони. Цей процес є виправданим в силу імплементації в Україні основних актів європейського законодавства, зокрема, й щодо регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ 2

ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ НОУ-ХАУ

2.1. Поняття договору про передання ноу-хау

Договір про передання «ноу-хау» не врегульований національним законодавством та законодавством зарубіжних країн. Дефініції договору про передачу «ноу-хау» немає у ні в Цивільному кодексі України (далі — ЦК України), ні в спеціальних актах законодавства. Це призводить до труднощів у трактуванні поняття договору про передання «ноу-хау» та формулюванні змісту договору.

Відносини щодо передання ноу-хау, як специфічного об'єкта, регульовані суто шляхом укладення відповідного договору. Так, наприклад, передача майна у власність можлива на підставі цілої групи цивільно-правових договорів (купівлі-продажу, міни, дарування, ренти та ін.). Однак, ні одна із вказаних договірних форм не підходить для відчуження ноу-хау, оскільки він має свою специфіку та особливості, які різько відрізняються від інших типових, класичних об'єктів цивільного права. Тому ефективне передання ноу-хау, враховуючи його специфіку, можливе тільки на підставі власного спеціального договору.

З цього приводу О. Чобот зазначав, що договір про передачу ноу-хау відноситься до групи договорів, які пов'язані з передачею технології. При цьому в поняття «технології» науковець включав не тільки знання, які використовуються для виготовлення окремої продукції, застосування відповідного технологічного процесу або для надання різних послуг, але й знання в сфері організації та управління виробництвом, реалізації товарів

(маркетинг), фінансів, реклами та ін.²⁰. Хоча існує думка, що під технологією передбачається загальний обсяг знань, незалежно від форми їхнього вираження та характеру правової охорони. Це, зокрема, й винаходи, і незапатентовані знання та досвід (ноу-хау)²¹. Таке широке тлумачення поняття «технології» часто зустрічається в юридичній літературі. Можна припустити, що саме тому договір про передачу ноу-хау зазвичай розглядається як різновид договору про передачу технології.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду зазначає, що тлумачення статті 1107 ЦК України свідчить, що договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності - це група договорів у сфері інтелектуальної власності, які спрямовані на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. На рівні частини першої статті 1107 ЦК до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності віднесено: ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити все різноманіття договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести: договір між співавторами; договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності; договір про передачу ноу-хау тощо²².

Аналіз закріплених у Цивільному кодексі України визначень цивільно-правових договорів (так зване легальне визначення) свідчить, що поняття цих договорів формулюються зазвичай з огляду на обов'язки, які виконуються

²⁰ Чобот О. А. Ноу-хау та договір на його передачу: дис. канд. юрид. наук / Ун-т внутрішніх справ. Х., 2014. С. 104

²¹ Міжнародна передача технології: правове регулювання. Х. 2005. С. 10

²² Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 569/9366/17 від 15 вересня 2021 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99818609>

сторонами в результаті укладення договору. Це, зокрема, ст. 655 (договір купівлі-продажу), ст. 759 (договір найму), ст. 837 (договір підряду), ст. 1046 (договір позики) та багатьох інших²³. Схожий підхід є повністю виправданим, оскільки таким чином вдається якнайкраще виявити суть та особливості певного договору, відмежувати предмет договору та побудувати дефініцію з огляду на визначений предмет договору.

Враховуючи це загальне посилання щодо змісту поняття договору, необхідно сформулювати визначення договору про передання ноу-хау, що підходить під встановлені вимоги, а також є чітким, ясным, конкретним, та водночас стислим; з урахуванням особливостей суті договору. Ця дефініція повинна давати загальні уявлення про зміст договору; відповідати моделі легальних визначень інших договорів, закріплених нормами ЦК України, тобто було гармонійною з ними (зокрема, містити назви сторін договору про передання ноу-хау); дозволяла відмежувати договори про передачу ноу-хау від інших цивільно-правових договорів, схожих з ними (наприклад, ліцензійних договорів, договорів купівлі-продажу, оренди (майнового найму) та підряду).

Водночас, немає однозначного тлумачення поняття договору про передання ноу-хау, що суттєво ускладнює вирішення означеного питання. Існують проблеми з формалізацією сторін договору, визначенням обов'язків цих сторін, а також з найменуванням самого договору.

По суті договір про передання ноу-хау стосується не тільки передання певних даних (знань, концепцій, досвіду), а й умов їхнього використання правонабувачем. Сама назва договору не є досконалою, попри загальноприйнятність у науковій літературі та практиці, оскільки не відображає повноти змісту договору, окреслюючи лише його частину.

А. Дідух з цього приводу, зокрема, зазначає, що передання ноу-хау — це акт (дія), яка вчиняється тільки однією стороною. Друга ж сторона вчиняє протилежне першому – приймає ноу-хау. Даний факт у сучасній назві договору

²³ Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-ІУ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

ігнорується. Так, якщо проводити певну аналогію між договором про передачу ноу-хау та договором купівлі-продажу, а для цього є певні підстави, то останній, з урахуванням викладеного, слід було б називати договором продажу. Проте він називається все-таки договором купівлі-продажу. І це абсолютно вірна назва, яка адекватно відображає характер дій обох сторін. При цьому слід враховувати, що конфіденційна інформація у вигляді ноу-хау, є неоречевленою (неосяжним, безтілесним благом), тому не може надаватися від однієї особи до іншої. Якщо бути точним, у цьому випадку буде надаватися доступ до конфіденційної інформації у вигляді ноу-хау²⁴.

Водночас, тривалі наукові дискусії щодо поняття договору про передання ноу-хау зумовлені його ототожненням з окремими іншими видами поіменованих договорів. Водночас, у природі самого договору про передання ноу-хау є особливості, що його виокремлюють у новий, відмінний від інших вид легалізації зобов'язань. Це, зокрема, відсутність обов'язкової необхідності оплати за договором, специфіка об'єкту, що передається за договором тощо.

Зокрема, природа ліцензійного договору, попри схожість з договором про передання ноу-хау, є відмінною тим, що за договором про передання ноу-хау обов'язково дотримуватися умов щодо конфіденційності об'єкта, щодо якого укладається договір.

Схожість із договором про передання ноу-хау є і в договорі комерційної концесії. Ч. 1 ст. 1115 ЦК України встановлює, що за договором комерційної концесії 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 такого договору виступає право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних

²⁴ Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. №6. С. 83.

марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації²⁵.

Водночас, договір комерційної концесії можливий лише в умовах здійснення підприємницької діяльності, у той час як договір про передання та використання ноу-хау не містить обов'язкової вимоги комерціалізації об'єкта договору і може бути як оплатним, так і безоплатним. Як правило, ноу-хау може бути об'єктом договору комерційної концесії у разі франчайзингу підприємств з метою отримання прибутку.

Таким чином, вважаємо, що договір про передання ноу-хау слід вважати самостійним видом цивільно-правових договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У зв'язку з наведеним пропонуємо наступне визначення договору про передання ноу-хау. За договором про передання ноу-хау одна сторона (володілець ноу-хау) зобов'язується передати другій стороні (набувачеві) інформацію, що становить ноу-хау, а також право на використання такого ноу-хау, а набувач – прийняти ноу-хау, зберігати його конфіденційність та виконувати інші умови, передбачені самим договором.

2.2. Місце договору про передання ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні

Надалі слід з'ясувати юридичну характеристику договору про передачу ноу-хау. Найперше, слід зазначити, що даний договір є двостороннім, а також таким, що встановлює взаємні обов'язки для сторін, виконання яких зумовлює реалізацію самого договору.

Договір про передання ноу-хау є непоіменованим, тобто таким, який не закріплений у цивільному законодавстві. Можливість щодо укладення договору

²⁵ Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

про передання ноу-хау встановлена у положеннях ЦК України щодо свободи договору (ч. 3 ст. 3; ст. 6; ст. 627 ЦК України). Попри відсутність у законодавстві положень щодо окремої категорії договорів про передання ноу-хау, законодавець дозволяє сторонам змінити або ж визначити характер відносин на власний розсуд при передаванні ноу-хау.

Попри твердження щодо відсутності обов'язкової вимоги оплатності цього договору, як правило, договори про передання ноу-хау встановлюють обов'язок для набувача щодо надання відчужувачу винагороди за передачу об'єкта договору, хоча застосування положення щодо оплатності даного договору належить до площини диспозитивних можливостей сторін, які вони можуть (але не зобов'язані) застосовувати з урахуванням положень ч. 3 ст. 3 Цивільного кодексу України.

Договір про передачу ноу-хау є консенсуальним, оскільки вважається укладеним тоді, коли сторони досягнули згоди щодо всіх істотних умов договору у площинах його змісту та форми (зазвичай простій письмовій)²⁶.

Варто зазначити, що законодавство України майже не врегульовує договору про передання ноу-хау, створюючи цим самим значний вакуум для сторін, які вільні у виборі положень, які закріплюються цим договором. Водночас, непоіменованість договору зумовлює проблеми у розумінні його природи та змісту та підходах до форми й порядку його вчинення.

Специфіка об'єкта договору, який в Україні став відомим лише у 90-х роках ХХ століття корелюється з специфікою сфер застосування договору: у той час, як договори купівлі-продажу укладаються щосекунди, договір про передання ноу-хау не можна віднести до тривіальних часто повторюваних правочинів.

Зазвичай при визначенні юридичної природи будь-якого договору аналізується його співвідношення з іншими, так званими типовими, цивільно-правовими договорами на предмет встановлення спільних та відмінних рис у

²⁶ Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 6. С. 83.

них. Залежно від того, що із них переважає, формується висновок про самостійний характер конкретного договору, у разі, якщо він не підходить під рамки відомих договірних конструкцій, або не є різновидом існуючого договору. У випадку визнання договору самостійним, визначається його місце в системі цивільно-правових договорів²⁷.

Поняття «ноу-хау» та договір про його передання виникнули відносно недавно. Це зумовлює необхідність проведення порівняння договору про передання ноу-хау та інших цивільно-правових договорів: купівлі-продажу, майнового найму, підряду, спільної діяльності, ліцензійного договору. Порядок укладення цих договорів визначений положеннями Цивільного кодексу України, що дозволяє вважати їх типовими договорами. Договір про передання ноу-хау має найбільш схожий зміст із ліцензійним договором, який укладається щодо використання корисних моделей, винаходів, промислових зразків, інших об'єктів права інтелектуальної власності окрім ноу-хау, що зумовлює необхідність порівняння договору про передання ноу-хау саме із ліцензійним договором.

Укладення договору про передання ноу-хау є специфічним через ризики втрати об'єкта договору внаслідок розкриття змісту конфіденційної інформації до укладення договору під час контактів контрагентів. Через це, як правило, на практиці сторони укладають попередню угоду, в якій окреслюють умови дотримання конфіденційності щодо ноу-хау. Така передбачливість майбутніх партнерів повністю виправдана, оскільки ноу-хау не може існувати без збереження конфіденційності. У випадку його дозволу воно втрачає всяку цінність, а необхідність в укладенні договору зникає. Найперше ж у цьому не є зацікавленим сам володілець ноу-хау, так як втрачає можливість отримати прибуток від укладення договору та набути власний авторитет серед конкурентів. Проте в цьому випадку можуть постраждати також інтереси, зокрема, майнові, потенційного набувача ноу-хау. Тому конфіденційність є

²⁷ Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. 5-ге вид., перероб. і допов. К.: Юрінком інтер, 2017. 976 с

ключовим пріоритетом сторін, які мають намір украсти договір про передання ноу-хау²⁸.

На відміну від викладеного порядку, ліцензійний договір є простішим у своєму укладанні, оскільки не виникає проблем щодо збереження в таємниці винаходу або іншого об'єкта, право на використання якого надається за ліцензійним договором, відповідно, і немає необхідності в укладенні будь-яких попередніх угод. Якщо при укладенні ліцензійного договору виникає володілець патенту (як володілець виключного права) має можливість самостійно визначати можливість чи заборону використання запатентованого ним винаходу, то у разі використання ноу-хау у першочергового володільця немає повноважень заборонити таке використання, у разі якщо до ноу-хау прийшли шляхом самостійних досліджень або ж іншими законними шляхами. Тут варто вкотре зазначити, що право на ноу-хау не є виключним, так як може належати кільком особам, які володіють однаковою інформацією і прийшли до її відкриття незалежно один від одного.

Порівняльний аналіз змісту ліцензійного договору та договору про передачу ноу-хау також підкреслює їх багаточисельні відмінності, буквально по кожній істотній умові. Взяти хоча б основні зобов'язання за договором. У ліцензійному договорі їх небагато, найменше ж окресленні зобов'язання ліцензіара. Становище ліцензіара, як сторони у договорі, має більш пасивний характер відносно сторін у договорі про передання ноу-хау. За ліцензійним договором може передаватися лише ліцензія (дозвіл) на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а за договором про передання ноу-хау необхідно вчинити дію щодо передачі конфіденційної інформації²⁹. Іншими словами, у першому випадку передбачається негативний обов'язок «не робити» ніяких дій (лише надати дозвіл і не перешкоджати), а в іншому – позитивне зобов'язання, пов'язане із вчиненням певних дій (передати ноу-хау).

²⁸ Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонova, О. В. Старцев. 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Істина, 2011. 808 с.

²⁹ Цивільне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Основна відмінність між цими договорами в тому, що володілець ноу-хау зобов'язаний не тільки надати (відступити) право на використання науково-технічного знання, але й обумовити режим охорони конфіденційності ноу-хау, вжити заходів для забезпечення цієї конфіденційності, а також забезпечувати актуальність ноу-хау.³⁰

Відмінності між договором про передання ноу-хау та ліцензійним договором також вбачаються і у випадку порівняння інших їх умов, зокрема, строку договору, випадків, розмірів і характеру майнової відповідальності сторін, підстав та наслідків розірвання договору та ін.³¹

Загалом результати порівняльного аналізу ліцензійного договору та договору про передання ноу-хау свідчать про існування суттєвих відмінностей між ними, що у свою чергу говорить про їх різну правову природу. Г. Штумпф зазначав, що характеристика договору про передачу ноу-хау як ліцензійного договору веде скоріше до плутанини понять, ніж прояснення правової природи договорів такого роду³².

Варто враховувати, що попри те, що договір про передання ноу-хау передбачає передачу певних матеріалізованих об'єктів права інтелектуальної власності, основне значення становить саме інформація, адже вона у першу чергу становить інтерес для сторони-набувача за договором про передання ноу-хау³³.

Підсумовуючи викладене, можна дійти попереднього висновку, що договір про передання ноу-хау, маючи суміжні елементи із ліцензійним договором та з деякими іншими цивільно-правовими договорами (наприклад купівлі-продажу, підряду, майнового найму тощо), має посісти окреме місце в системі цивільних договорів. Водночас, оскільки таких спільних рис зовсім недостатньо для кваліфікації договору про передання ноу-хау з позиції юридичної природи як

³⁰ Правові форми науково-технічного співробітництва. Х.: Вища школа, 2016. С. 127.

³¹ Чобот О. А. Ноу-хау та договір на його передачу: дис. канд. юрид. наук / Ун-т внутрішніх справ. Х., 2014. С.121

³² Штумпф Г. Договір про передачу ноу-хау. Х: Прогрес, 2016. С. 43.

³³ Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. №6. С. 85.

жодного із них, ні як їх різновиду. Саме тому договір про передання ноу-хау є повністю самостійним договором у системі інших цивільно-правових договорів, відмінним від інших цивільно-правових договорів, потребує самостійного закріплення та «свого» механізму правового регулювання.

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ НОУ-ХАУ

3.1. Предмет договору про передачу ноу-хау

Чобот О. зазначає, що договір про передання ноу-хау належить до групи договорів, пов'язаних із переданням технології. При цьому до поняття «технології» науковець включає не лише знання, які використовуються для виготовлення окремої продукції, застосування відповідного технологічного процесу або надання різних послуг, але й знання у сфері організації та управління виробництвом, реалізації товарів (маркетинг), фінансів, реклами та ін.³⁴.

Передання прав на ноу-хау не може здійснюватися так само, як передача прав на інші об'єкти інтелектуальної власності, так як ноу-хау не може мати жодного охоронного документа, оскільки це суперечить поняттю «ноу-хау», коли оприлюднюється інформація для громадськості. Законодавчо обмежити використання ноу-хау можна лише при укладанні договору з конкретною організацією. Угода про передачу ноу-хау зазвичай визначається як надання безпатентної ліцензії і характеризується деякими особливостями, пов'язаними зі специфікою ноу-хау³⁵.

Бегова Т. І. вважає, що договір про передання ноу-хау не можна розглядати як непоіменований стосовно зазначеного типу договорів, оскільки, на її думку, це самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності³⁶.

Для того, аби укласти договір про передання ноу-хау, необхідно обумовити обставини розкриття ноу-хау у кількості, яка є достатньою для того,

³⁴ Чобот О. А. Ноу-хау та договір на його передачу: дис. канд. юрид. наук / Ун-т внутрішніх справ. Х., 2014. С. 104

³⁵ Розенберг П. Основи патентного права США. К.: 2018. С. 41.

³⁶ Бегова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання: монографія. Харків: Право, 2009. С. 124.

аби надати контрагенту – потенційному набувачу ноу-хау – вичерпну інформацію для прийняття рішення про вступ у договірні правовідносини. Для цього сторони повинні укласти попередній оплатний договір, обумовивши у ньому взаємні зобов'язання щодо об'єкта договору – порядок ознайомлення, використання, розголошення, збереження конфіденційності тощо³⁷.

Варто зазначити про що договір про передання ноу-хау є специфічним відносно інших договорів щодо розпорядження майновими правами щодо об'єктів інтелектуальної власності, так як цей договір стосується не лише майнового права, а й власне самого ноу-хау, що унеможлиблює його віднесення до категорії договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (глава 75 Цивільного кодексу України). Цей факт не дає можливості класифікувати договір про передання ноу-хау як будь-які інші договори щодо розпорядження майновими правами щодо об'єктів інтелектуальної власності, так як предмет договору про передання ноу-хау перевищує межі договорів щодо розпорядження майновими правами щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Іншу точку зору обстоює В. М. Крижна, вважаючи, що він непомічений³⁸.

Підтримуємо точку зору, що договір про передання ноу-хау є самостійним договором у сфері права інтелектуальної власності.

Договір про передання ноу-хау зазвичай є оплатним, оскільки набувач зобов'язаний сплатити відчужувачу (цеденту) грошову чи іншу обумовлену винагороду. Через наявність прав та обов'язків у обох сторін договору, його можна визначати як двостороннього та взаємозобов'язувального (взаємного). Також договір про передання ноу-хау є консенсуальним, оскільки моментом

³⁷ Бегова, Т. І. Поняття «ноу-хау» та договір про його передачу: автореф. дис. канд. юрид. наук; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. С. 14.

³⁸ Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. Н. Баранова, Т. І. Бегова та ін. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2011. Т. 2. С. 621.

його укладення є момент досягнення контрагентами згоди щодо змісту та форми договору (як правило, проста письмова)³⁹.

Отже, цей договір є двостороннім, консенсуальним і відплатним (якщо безоплатність не визначена самим договором).

Водночас договором про передання ноу-хау неможливо заборонити власнику ноу-хау після укладення договору використовувати ноу-хау для власних цілей.

Варто прослідкувати відмінності предмета і об'єкта договору про передання ноу-хау.

З точки зору теорії цивільного права об'єктами є певні блага (речі, гроші, майно, майнові права, дії, послуги), при цьому не існує поділу цих благ на «юридичні» та «матеріальні».

У зобов'язальних правовідносинах існує парна система об'єктів, що включає в себе юридичний (дію) та матеріальний (речі, майно) об'єкти. Проте ці обидва види об'єктів переходять до юридичної сторони правовідносин, при цьому матеріальна сторона залишається певним чином «незахищеною»⁴⁰.

Предмет договору про передання ноу-хау становить право на використання ноу-хау, яке правоволоділець (що умовно відповідає також терміну «цедент») відступає набувачу.

Передання ноу-хау – це односторонній акт (дія). Інша сторона чинить навпаки – приймає ноу-хау. Проте факт приймання у сучасній назві договору ігнорується. Зокрема типовий договір купівлі-продажу у назві повністю відображає характер дій обох сторін у разі вчинення правочину. З огляду на це назву договору про передання ноу-хау слід доповнити з урахуванням того факту, що договір є двостороннім і читати як «договір про передання і використання ноу-хау», де передання здійснює одна сторона, а інша сторона, приймаючи ноу-хау, визначає режим його використання.

³⁹ Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 6. С. 81, 83.

⁴⁰ Шимон С. Об'єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії. Юридична Україна. 2011. № 4. С. 58-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2011_4_12

Варто також урахувати, що конфіденційна інформація у вигляді ноу-хау є безтілесним благом, тому не може передаватися від однієї особи до іншої. При укладенні договору надається суто доступ до конфіденційної інформації.

Отже, варто відрізнити об'єкт ноу-хау як специфічний, особливий об'єкт права інтелектуальної власності, якому притаманні ознаки конфіденційності, що його відділяють від відомих фактів, та предмет договору про передачу ноу-хау, який становить власне передання ноу-хау (інформації, досвіду, знань, умінь) і надання права на їх подальше використання. У назві ж договору слід враховувати характер дій обох сторін при його укладенні.

3.2. Особливості укладення договору про передання ноу-хау

Особливості укладення договору про передання ноу-хау дозволяють проявити відмінності цього договору від ліцензійного та інших видів договорів. Особливості укладення договору про передання ноу-хау зумовлені такими обставинами:

- 1) фактично повна відсутність законодавчих положень в законодавстві України, інших країн і на міжнародному (регіональному) рівні;
- 2) відсутність можливостей практичного застосування моделі відносин між оферентом та акцептантом, яка притаманна для інших договорів;
- 3) особливості зобов'язань, що виникають у правовідносинах у сфері інтелектуальної власності.

У процесі укладення будь-якого договору, зазвичай, розрізняють дві послідовні стадії: пропозиція укласти договір (оферта) та приймання цієї пропозиції (акцепт). Особа, що зробила пропозицію, — оферент, а особа, яка прийняла пропозицію, — акцептант. Цей порядок установлений статтями 641, 642 Цивільного кодексу України, є загальновизнаним у законодавстві зарубіжних країн і міжнародній практиці. Та застосувати його щодо укладення

договору про передачу ноу-хау практично неможливо, оскільки він не показує особливостей взаємин сторін, які при цьому виникають.

Водночас, слід зазначити, що пропозиція щодо укладення договору від будь-якої особи може називатися офертою лише тоді, коли містить роз'яснення щодо всіх істотних умов договору й направлена певній конкретній, чітко визначеній особі.

З огляду на складність предмета договору та специфіку відносин з передання ноу-хау, виконання умов щодо оферти, зокрема умови роз'яснення істотних умов договору, є неможливим, оскільки таким чином може бути розкритий зміст самого ноу-хау, що нівелюватиме процес подальшого укладення договору. Водночас, відсутність в оферті обов'язкових елементів, які зазначені вище, робить її нікчемною. Це й становить одну з важливих специфічних ознак договору про передання ноу-хау. В результаті розголошення змісту ноу-хау воно втрачає свою комерційну цінність, що в подальшому призведе до відсутності власне необхідності укладення договору.

У законодавстві України немає однозначної відповіді на питання про можливість публічної оферти щодо досліджуваних договорів. Ускладнює ситуацію також специфіка ноу-хау, яке містить обов'язкову ознаку секретності та конфіденційності.

Вищезазначене свідчить про неможливість моделі «оферта-акцепт» при переданні ноу-хау. Специфічний характер відносин у сфері інтелектуальної власності зумовлює особливий характер переддоговірного зв'язку між сторонами – укладання попереднього договору⁴¹.

У попередньому договорі закріплюються різні права й обов'язки сторін, зумовлені конкретною ситуацією та насамперед змістом основного договору, але найголовніше — породжена ними обставина, що полягає у здійсненні

⁴¹ Цивільне право України : підручник : в 2 т. / за ред. Г. Г. Яновицького, В. О. Кучера. Львів: Новий світ-2000, 2014. Т.1. С. 36-37

сторонами дій, котрі будуть викладені у змісті при «укладанні нового договору»⁴².

Оскільки як правило (але не імперативно), ноу-хау охоплює сукупність елементів, з яких хоча б один є конфіденційним, комерційна цінність ноу-хау зростає, що дає певні переваги володільцю ноу-хау перед конкурентами. Проте ця перевага не довговічна, а її тривалість залежить насамперед від того, як довго ноу-хау буде зберігатися в секреті. Розголошення ж змісту ноу-хау, що призводить до потрапляння інформації у вільний доступ, позбавляє володільця ноу-хау переваг у протистоянні з конкурентами. Саме тому обидві сторони договору зацікавлені у тому, щоб ноу-хау мало строго таємний характер.

Секретність при укладенні договору повинна бути дотримана уже з моменту початку переддоговірних відносин між сторонами. Набувач не може прийняти рішення про укладення договору про передання ноу-хау до того, як він зможе хоча б у загальних рисах ознайомитися зі змістом самого ноу-хау, яке він бажає придбати. Саме тому контрагенту варто отримати відомості, що будуть становити для нього ключове значення при прийнятті рішення про укладення договору. Водночас контрагент не може бути впевнений повністю у добросовісності партнера за договором, що ставить під суттєвий ризик процес передання ноу-хау в цілому.

Уже на стадії попередніх переговорів кожна зі сторін несе певний ризик, детермінований насамперед невизначеністю предмета переговорів й іншими, вищеназваними обставинами.

Саме для цього, щоб уникнути можливих непорозумінь у цій ситуації, знизити до мінімуму ризик несумлінного чи недбалого поведження свого партнера, сторони і укладають попередній договір, щоб не бути обманутими⁴³ й це можна вважати головною метою укладання попереднього договору.

⁴² Цивільне право України. Загальна частина: підруч. / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заїки. К.: КНТ, 2006. С. 369.

⁴³ Борисова В.І. Цивільне право України у 2 томах, / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова. - Київ: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1 - 480 с

Яким має бути зміст такого попереднього договору? Контрагент бере на себе виконання таких зобов'язань:

1) під час дії договору не проводити переговорів з іншими потенційними набувачами про передачу ноу-хау. Цей обов'язок контрагента може бути обмежено певною територією, тобто вказівкою в контракті на те, що контрагент бере обов'язок не проводити переговорів з третіми особами щодо передання ноу-хау для використання на території зарубіжних держав або за винятком територій деяких країн.;

2) надати набувачу в розпорядження необхідну інформацію про зміст ноу-хау, яка буде достатня для ухвалення рішення про доцільність укладення договору.

У літературі неодноразово підкреслювалося, що до формулювання цього останнього пункту попереднього договору необхідно підходити з особливою обережністю, щоб його виконання не призвело до повного розкриття ноу-хау.

Замість передачі технічної документації, що повністю або частково розкриває зміст ноу-хау, в цій частині попередньої угоди сторони можуть передбачити умови та порядок ознайомлення з результатами використання ноу-хау, отриманими контрагентом. Такий варіант є кращим порівняно з переданням технічної документації, тому що обмежує розкриття змісту ноу-хау в інтересах контрагента. Проте такий спосіб не завжди підходить набувачу, оскільки він не знатиме змісту ноу-хау й тому не може перевірити обґрунтованість вартості договору, котра визначається контрагентом.

Зрештою, питання про те, які точно відомості мають надаватися набувачеві, їхній обсяг і спосіб передання вирішується сторонами суто індивідуально в кожному конкретному випадку. Утім підходити до цієї умови попередньої угоди завжди потрібно дуже обережно: обсяг відомостей повинен бути мінімальним. У договорі ж потрібно передбачати обов'язки: укласти договір про передачу ноу-хау з набувачем у майбутньому; в разі відмови від укладення договору відшкодувати покупцеві завдані в результаті відмови збитки тощо.

Відповідно до умов попереднього договору, основними обов'язками набувача ноу-хау є:

1. нерозголошення, неповідомлення третім особам і заборона використання (для інших цілей, крім тих, що передбачені договором) інформації протягом терміну дії договору, а у разі неукладення договору — під час погодженого сторонами терміну після припинення договору;

2. при неукладенні договору про передачу ноу-хау повернути cedentu надані ним відомості та матеріали, не знімати з них копій, не фотографувати, поширювати будь-яким іншим способом.

Важливо обумовити також порядок і терміни повернення цих матеріалів, забезпечити всіма можливими засобами збереження в секреті наданих йому відомостей, зокрема й обмежити осіб, що матимуть доступ до неї, посилити контрольні заходи, вжити заходів щодо фізичної та технічної охорони відомостей.

Також договір може передбачати й інші обов'язки набувача, що диктуються конкретною ситуацією.

Попередня угода має бути присвячена, зокрема, викладенню істотних умов договору про передачу ноу-хау. Відповідно до частини 2 статті 638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, визначені законом як істотні або необхідні для договорів певного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди⁴⁴.

Через відсутність законодавчої регламентації щодо договору про передання ноу-хау, його істотними умовами є лише такі, які необхідні для укладення договору та щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Зазвичай, це умови про предмет договору (зміст переданого ноу-хау), порядку й обсягах його використання (територія, операції, тривалість), основні обов'язки сторін, випадки та характер майнової відповідальності за їх

⁴⁴ Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-ІУ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

порушення, ціна договору, платежі (вид, розмір, термін, порядок здійснення тощо), підстави дострокового розірвання договору та деякі інші.

Варто зазначити, що 13 квітня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду прийняв постанову у справі № 366/599/19, у якій, зокрема, наголосив, що Відповідно до ч. 1 ст. 1107 ЦК України до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності віднесено:

- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити всю різноманітність договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести: договір між співавторами; договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності; договір про передачу ноу-хау тощо.

Сторони мають право укладати договори, які не передбачені актами цивільного законодавства, за умови, що вони відповідають загальним засадам цивільного законодавства. Такі договори є непонайменованими, оскільки не визначені в актах законодавства. Свої відносини в непонайменованих договорах сторони врегульовують на власний розсуд⁴⁵. При цьому, на нашу думку, сторонам важливо вжити заходів задля додаткового забезпечення договірних правовідносин, зокрема – нотаріально посвідчити договір тощо.

Отже, за всіма цими умовами сторони повинні узгодити свої позиції вже на стадії укладення попереднього договору. До змісту попереднього договору

⁴⁵ Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 366/599/19 від 13 квітня 2022 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103986053>

сторони можуть додати також процедури розгляду спорів, підстави та наслідки дострокового припинення договору, інформацію про своїх представників, уповноважених для ведення переговорів, порядок обміну інформацією та ін. Слід підкреслити ще раз, що цей договір становить повноцінний самостійний цивільно-правовий договір, тому сторони можуть регулювати його зміст, виходячи із загальних положень цивільного законодавства.

РОЗДІЛ 4

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОУ-ХАУ

У дослідженнях договір про передавання 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 України 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 діяльності⁴⁶.

Викликають дискусії питання щодо створення ноу-хау на замовлення за відповідним договором. Найперше існує питання щодо авторства ноу-хау: оскільки замовник замовляє виготовлення ноу-хау, то він і може володіти майновими правами на нього, проте, водночас, якщо зміст ноу-хау повністю залежить від виконавця (є результатом його праці), то й він підпадає під критерій авторства щодо ноу-хау. Також якщо автор ноу-хау невідкладно вжив заходів щодо встановлення та збереження конфіденційності створеного ним результату – з цього моменту у нього виникають права на ноу-хау. Стаття 1112 Цивільного кодексу України, установлює, що за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна

⁴⁶ 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. С. 389-390.

сторона зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк, а відповідно до частини 1 статті 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 (частина 2 статті 430 ЦК України)⁴⁷.

Т.І. Бегова вважає, що ставити питання створення ноу-хау за замовленням є некоректним, оскільки створити можна охороноздатне рішення — винахід, тощо, а створений об'єкт не набуває режиму ноу-хау без вжиття заходів щодо забезпечення режиму його секретності⁴⁸. Водночас, варто зазначити, що 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 створюваний результат не завжди підпадає під ознаки винаходу, а лише у випадку наявності всіх критеріїв його охороноспроможності. Усе залежить від мети створення — замовник може одразу передбачити, що йому не потрібний охоронний документ і зберігати об'єкт як ноу-хау.

Договір комерційної концесії, урегульований статтею 1115 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що 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. Цей договір регулює правовий режим використання об'єктів

⁴⁷ Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-1> 5

⁴⁸ Бегова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передавання: монографія. Харків: Право, 2009. С. 47

інтелектуальної власності, при цьому передбачаючи не передання права, а надання права користування за плату.

У більшості зарубіжних країн альтернативою договору комерційної концесії є договір франчайзингу. Дискусійним є питання щодо можливості укладення подібних договорів щодо комерційної таємниці та ноу-хау, оскільки комерційна таємниця може існувати лише тоді, коли зберігається усередині певного підприємства та не є відомою широкому загалу. В інших випадках вона втрачає статус комерційної таємниці. Подібну специфіку має й ноу-хау, цінність якого й полягає у конфіденційності, отже – невеликому колу осіб, які володіють певною інформацією. Як приклад, транснаціональні компанії, які хоч і укладають договори франчайзингу, проте не розкривають елементів власної комерційної таємниці та ноу-хау, вживаючи всіх заходів для того, аби зберегти дані конфіденційними.

Щодо права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, в частині 1 статті 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 договором⁴⁹. У такій ситуації збереження конфіденційності щодо ноу-хау може забезпечити лише роботодавець. Проте автором ноу-хау може бути визнаний як роботодавець, що окреслив процедуру створення ноу-хау (у разі наявності творчого внеску у створення ноу-хау), так і виконавець, якщо він проявив трудову ініціативу щодо створення ноу-хау. Ноу хау, створене співробітником у час, вільний від робочого, з суто власної ініціативи є повністю його

⁴⁹ Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-ІУ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

надбанням, що дає йому право й можливість самому вжити заходів щодо охорони ноу-хау.

Договори щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності порівнюють з договорами підряду та договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт. При цьому варто зазначити, що підряд призначений для виготовлення матеріальних об'єктів і не може бути застосований до результату творчої чи інтелектуальної діяльності. Щодо договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, то як зазначають автори коментаря до ЦК України⁵⁰, «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 робіт⁵¹. 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.

Окремі науковці відносять ноу-хау до об'єктів договору про трансфер технології, вважаючи його властивості притаманними визначенню самої технології як сукупності певних наукових знань, умінь, рішень, тощо. Стаття 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу

⁵⁰ Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. Т. II. Київ: Юрінком Інтер, 2010. С. 494.

⁵¹ Там само. С. 494.

технологій» установлює, що 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 складові⁵². Б.М. Падучак вважає, що договори про трансфер технологій варто розглядати у розрізі договорів у сфері права інтелектуальної власності, оскільки технологія є результатом інтелектуальної діяльності, сукупністю систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень⁵³.

При цьому А. Дідук відкидає будь-які форми договірних відносин щодо ноу-хау, крім договору про передання ноу-хау, вважаючи його єдиним можливим механізмом, який опосередковує відносини щодо ноу-хау як специфічного об'єкта.⁵⁴

Проаналізувавши договір про передання ноу-хау в контексті інших договорів, слід зазначити. Цивільно-правові акти наділяють учасників цивільних відносин можливістю самостійно і вільно будувати договірні відносини між собою, укладати договори, на власний розсуд визначати умови цих договорів, у тому числі укладати договори, у яких 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 впливає із суті змішаного договору. При цьому побудова договірних відносин повинна обов'язково враховувати специфіку об'єкта, щодо якого укладається договір, а також особливості предмета договору. Специфічний об'єкт потребує особливих умов, які можуть бути забезпечені лише в особливому виді договору, який регулюватиме відносини з урахуванням специфічних ознак об'єкта.

⁵² Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-У. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-16>

⁵³ Падучак Б.М. Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ; «НВП «Інтерсеріс», 2012. С. 50

⁵⁴ Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 6. С. 80

Саме тому договір про передання ноу-хау є важливим для регулювання відносин щодо ноу-хау як специфічного об'єкта права інтелектуальної власності. Лише цей вид договору може повністю гарантувати конфіденційність ноу-хау, збереження його новизни та цілісності тощо. Вважаємо, що в подальшому національне законодавство України слід доповнити положеннями щодо регулювання відносин у сфері розпорядження специфічними об'єктами права інтелектуальної власності, зокрема, увести положення про договір про передання ноу-хау, закріпивши його загальні засади і віднісши цей договір до поіменованих договорів. Це забезпечить нормалізацію відносин у сфері передання ноу-хау, збільшить привабливість економічного сектору до укладення таких договорів через гарантії, які надаватимуться державою через законодавчі акти.

ВИСНОВКИ

Вважаємо, що договір про передачу ноу-хау слід вважати самостійним видом цивільно-правових договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Пропонуємо наступне визначення договору про передачу ноу-хау - за договором про передачу ноу-хау одна сторона (володілець ноу-хау) зобов'язується передати другій стороні (набувачеві) інформацію, що становить ноу-хау, а також право на використання такого ноу-хау, а набувач - прийняти ноу-хау, зберігати його конфіденційність та вносити володільцеві ноу-хау платежі за його використання у розмірі, обумовленому цим договором, якщо інше не передбачене самим договором.

Договір про передачу ноу-хау, попри деяку схожість із ліцензійним договором та з деякими іншими цивільно-правовими договорами (наприклад, деякою мірою — договорами купівлі-продажу, підряду, майнового найму, оренди, про спільну діяльність та ін.) має посісти окреме місце в системі цивільних договорів. Оскільки таких спільних рис зовсім недостатньо для його кваліфікації з позиції юридичної природи як жодного із них, ні як їх різновиду. Відповідно, договір про передачу ноу-хау є повністю самостійним договором у системі інших цивільно-правових договорів, відмінним від них, потребує самостійного закріплення та «свого» механізму правового регулювання.

Передача ноу-хау є формою комерційного трансферу. Предметом договору про передачу ноу-хау як виду договору у сфері трансферу технологій може

бути основна дія, яку належить вчинити для досягнення мети договору, що відображена у визначенні цього виду договору, — передання набувачу «права доступу» до ноу-хау для подальшого його використання та ноу-хау як сукупності певної інформації, знань і досвіду, які йому належать і необхідні набувачу для досягнення поставленої мети договору.

За договором про передачу ноу-хау передаються конфіденційна інформація, науково-технічні знання та досвід і надається право на використання ноу-хау.

Договір про передачу ноу-хау законодавством не регламентується, то його істотними умовами є тільки ті, що необхідні для укладення договору та щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Зазвичай, це умови про предмет договору (зміст переданого ноу-хау), порядку й обсягах його використання (територія, операції, тривалість), основні обов'язки сторін, випадки та характер майнової відповідальності за їх порушення, ціна договору, платежі (вид, розмір, термін, порядок здійснення тощо), підстави дострокового розірвання договору та деякі інші.

Отже, за всіма умовами сторони повинні узгодити свої позиції вже на стадії укладення попереднього договору. До змісту попереднього договору сторони можуть додати також умови про порядок розгляду спорів, підстави та наслідки його дострокового припинення, інформацію про своїх представників, уповноважених для ведення переговорів, порядок обміну інформацією та ін. Обмежившись цим перерахуванням можливих пунктів угоди, варто підкреслити ще раз, що він (цей договір) становить повноцінний самостійний цивільно-правовий договір, тому сторони можуть додати в нього зміст всі умови, котрі вважатимуть необхідними та які не суперечать законодавству.

Дійшли висновку, що розпорядження 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. У 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 ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-ІУ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: від 07.12.1984 № 80731-Х. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1490>
3. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
4. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943>
5. Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0772>
6. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-У. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-16>
7. Про інвестиційну діяльність: від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
8. Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік: від 31.05.1991 р. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/PC910001>

9. Про іноземні інвестиції: лист Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 1997 року № 22-0417/10-2799. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2799225-97#Text>

10. Щодо «ноу-хау» у статутному фонді товариства: лист Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2002 року № 16-07/3483. URL: <https://docs.dtkr.ua/doc/v3483290-02>

Правозастосовна практика:

1. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 366/599/19 від 13 квітня 2022 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103986053>

2. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 569/9366/17 від 15 вересня 2021 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99818609>

Літературні наукові джерела:

1. Чобот О. А. Ноу-хау та договір на його передачу: дис. канд. юрид. наук / Ун-т внутрішніх справ. Х., 2014. 197 с.

2. Міжнародна передача технології: правове регулювання. Х. 2005. 279 с.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І.Борисової, І. В. Спасибо- Фатєєвої, В. Л. Яроцького. К. : Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. 480 с.

4. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 5-те вид., прероб. і допов. К.: Юрінком інтер, 2017. 976 с

5. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонova, О. В. Старцев. 3-те вид., перероб. і доп. К. : Істина, 2011. 808 с.

6. Цивільне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.
7. Правові форми науково-технічного співробітництва. Х.: Вища школа, 2016. С. 127.
8. Штумпф Г. Договір про передачу ноу-хау. Х: Прогрес, 2016. З. 43.
9. Розенберг П. Основи патентного права США. К.: 2018. С. 41.
10. Крайнів П. Енциклопедія інтелектуальної власності. К.: Старт-98, 2012. С. 378
11. Бєгова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання: монографія. Харків: Право, 2009. 160 с.
12. Колосов О. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні. URL: http://kolosov.kiev.ua/file/shop/318_1.pdf
13. Бєгова, Т. І. Поняття «ноу-хау» та договір про його передання: автореф. дис. канд. юрид. наук; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 20 с.
14. Носік Ю. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. Носік. – К. : КНТ, 2007. – С. 62-64.
15. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. URL: https://buhplatforma.com.ua/files/2021/01/Proekt_onovlennya_TSKU.pdf
16. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. Н. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2011. Т. 2. 816 с.
17. Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 6. С. 79-86.
18. Шимон С. Об'єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії. Юридична Україна. 2011. № 4. С. 58-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2011_4_12.
19. Цивільне право України : підручник : в 2 т. / за ред. Г. Г. Яновицького, В. О. Кучера. Львів: Новий світ-2000, 2014. Т.1. 444 с.

20. Цивільне право України. Загальна частина: підруч. / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заїки. К.: КНТ, 2006. 480 с.
21. Майданик Р. А. Цивільне право: Загальна частина. Т. 1. Вступ у цивільне право. К. : Алерта, 2012. 472 с.
22. Борисова В.І. Цивільне право України у 2 томах, / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова. - Київ: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1 - 480 с.
23. 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.
24. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. Т. II. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 1056 с.
25. Свіщова Н. Ноу-хау: поняття, методи захисту та роль в управлінні підприємством. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34051/1/vestnik_KhPI_2017_45_Svishchova_Nou-khau_poniattia.pdf
26. Тверезенко О. Ноу-хау як об'єкт права інтелектуальної власності. URL: <http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/12/0616-1-113-121.pdf>
27. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 280 с.
28. Падучак Б.М. Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ; «НВП «Інтерсеріс», 2012. 218 с.
29. Князєв С. Проблеми правового використання «ноу-хау» в Україні // Юридичний журнал. – 2007. – № 12.

11 грудня 2022 року

_____ Роман НОВОСАД