НУБіП України

МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

14.04 – КМР. 1894 «С» 2020.12.01. 014 ПЗ

НОСІНСЬКОГО ВЛАДИСЛАВА ІГОРОВИЧА

2021 р.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

НУБіП України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УДК 347.77

ПОГОДЖЕНО	**ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ**
Декан юридичного факультету	**Завідувач кафедри цивільного та господарського права**
_____ Яра О. С. _____	_____ Піддубний О. Ю. _____
(підпис) (ПІБ)	(підпис) (ПІБ)
«15» листопада 2021 р.	«10» листопада 2021 р.

МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему «Договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау»

Спеціальність 081 Право
(код і назва)

Освітня програма Магістр
(назва)

Орієнтація освітньої програми освітньо-професійна
(освітньо-професійна або освітньо-наукова)

Гарант освітньої програми

д.ю.н., доцент _____ Дейнега М. А.
(науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ПІБ)

Керівник магістерської кваліфікаційної роботи

к.ю.н., доцент _____ Канарик Ю. Є.
(науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ПІБ)

Виконав

_____ Носінський В. І.
(підпис) (ПІБ студента)

КИЇВ – 2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
цивільного та господарського права
д.ю.н., професор _____ Піддубний О. Ю.
(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ПІБ)
«_01_» грудня 2020 року

З А В Д А Н Н Я

ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТУ

Носінського Владислава Ігоровича
(прізвище, ім'я, по батькові)

Спеціальність 081 Право
(код і назва)

Освітня програма Магістр
(назва)

Орієнтація освітньої програми освітньо-професійна
(освітньо-професійна або освітньо-наукова)

Тема магістерської кваліфікаційної роботи «Договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау»
затверджена наказом ректора НУБіП України від «_01_» грудня_2020 р. №_1894 «С»_
Термін подання завершеної роботи на кафедру 10 листопада 2021 р.
(число, місяць, рік)

Вихідні дані до магістерської кваліфікаційної роботи Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Паризька конвенція про охорону промислової власності, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Перелік питань, що підлягають дослідженню:
1. з'ясувати поняття та сутність договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау;
2. встановити класифікацію договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау;
3. розкрити поняття та елементи ліцензійного договору;
4. проаналізувати особливості договору комерційної концесії;
5. охарактеризувати юридичну природу договору про передачу ноу-хау;
6. дослідити примусове відчуження прав власника об'єкта патентного права.

Дата видачі завдання «_01_» грудня 2020 р.

Керівник магістерської кваліфікаційної роботи _____ Канарик Ю. С.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Завдання прийняв до виконання _____ Носінський В. І.
(підпис) (прізвище та ініціали студента)

НУБіП України

РЕФЕРАТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

НУБіП України

Кваліфікаційна магістерська робота на тему «Договори щодо розпорядження майновими права на об’єкти патентного права та ноу-хау» складається зі вступу, першого розділу (включає два підрозділи), другого розділу (включає три підрозділи), третього розділу, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 72 сторінки. Перелік використаних джерел нараховує 70 найменувань на 8 сторінках.

Актуальність і важливість обраної теми обумовлена тим що система патентного права України в останні 10 років не зазнавала істотних змін і лише із появою проблеми глобального масштабу у вигляді боротьби із пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 була неодноразово розглянута. Тоді ж виникла необхідність прийняття надзвичайного законодавства, що полягає у наданні автоматичних примусових ліцензій на ліки та лікарські препарати, які лікують від коронавірусної хвороби COVID-19, з тим щоб наша країна могла негайно забезпечити більш дешеві й альтернативні джерела поставок, у тому числі шляхом мобілізації своїх власних вітчизняних виробничих потужностей. В умовах, що склались, також необхідно вимагати обов’язкового доступу, за необхідності, до даних клінічних випробувань авторів, ноу-хау, що захищені комерційною таємницею, а також інших даних і виключних прав, що необхідні для прискорення пошуку джерел аварійних поставок.

У кваліфікаційній магістерській роботі було проведено комплексне дослідження договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау.

У ***Розділі 1 Теоретико-правова характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау*** нами було з’ясовано поняття договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау, їх сутність, а

також встановлено класифікацію таких договорів за різними критеріями.

У ***Розділі 2 Окремі види договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау*** нами було розкрито поняття та елементи ліцензійного договору для об'єктів патентного права та ноу-хау, проаналізовано особливості договору комерційної концесії, об'єктом якої виступають об'єкти патентного права та ноу-хау, а також було охарактеризовано юридичну природу договору про передачу ноу-хау.

У ***Розділі 3 Примусове відчуження прав власника об'єкта патентного права*** нами було досліджено особливості примусового відчуження прав власника об'єкта патентного права.

У результаті дослідження було доведено, що договір про передачу ноу-хау відрізняється від аналогічного для об'єктів патентного права. В основі надання майнових прав на ноу-хау лежить не виключне право, а фактична монополія на об'єкт договору. На відміну від винаходу, який запатентований, ноу-хау не можна використовувати, не отримавши його від власника. Внаслідок чого виникає необхідність не тільки надання за договором права використання, але й передача у повному обсязі самого ноу-хау.

Ключові слова: патент, ноу-хау, ліцензійний договір, ліцензія, договір комерційної концесії, винахід, корисна модель.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

ЗМІСТ

ВСТУП……3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ТА НОУ-ХАУ……6

1.1. Поняття та сутність договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау……6

1.2. Класифікація договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау……12

РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ТА НОУ-ХАУ……17

2.1. Ліцензійний договір: поняття та елементи ……17

2.2. Особливості договору комерційної концесії……30

2.3. Юридична природа договору про передачу ноу-хау……39

РОЗДІЛ 3. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКА ОБ'ЄКТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА……48

ВИСНОВКИ……60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……65

НУБіП України

ВСТУП

Актуальність теми кваліфікаційної магістерської роботи. Система патентного права України в останні 10 років не зазнавала істотних змін і лише із появою проблеми глобального масштабу щодо боротьби із пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 була неодноразово розглянута. Тоді ж виникла необхідність прийняття надзвичайного законодавства, що полягає у наданні автоматичних примусових ліцензій на ліки і лікарські препарати, пов'язані з коронавірусною хворобою COVID-19, з тим щоб наша країна могла негайно забезпечити більш дешеві й альтернативні джерела поставок, у тому числі шляхом мобілізації своїх власних вітчизняних виробничих потужностей. В умовах, що склались, також необхідно вимагати обов'язкового доступу, за необхідності, до даних клінічних випробувань авторів, ноу-хау, що захищені комерційною таємницею, а також інших даних і виключних прав, що необхідні для прискорення пошуку джерел аварійних поставок.

Ноу-хау, як особливий об'єкт права інтелектуальної власності, характеризується певними особливостями розпоряджання майновими правами на нього, що зумовлюється його конфіденційним характером. Вказаному питанню присвячено чимало наукових праць і досліджень, втім правова природа договору про передачу так і залишається недостатньо дослідженою. Слід зазначити, що порядок укладання, виконання та розірвання такого договору наразі належним чином не врегульований чинним цивільним законодавством України. Це пов'язано, зокрема, із невизначеністю правового статусу ноу-хау як об'єкта цивільних прав. Втім, вигідним є визначення ноу-хау до правової категорії комерційної таємниці, адже одночасно із правовим захистом, такий інтелектуальний продукт отримує необмежені можливості ринкової інертності. Такий стан характеризується відсутністю обтяжуючих процедур державної реєстрації, а також широким спектром застосування у зв'язку із свободою договору.

Метою кваліфікаційної магістерської роботи є дослідження новел законодавства в частині договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау.

Означена мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких **завдань**:

1. з'ясувати поняття та сутність договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау;

2. встановити класифікацію договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау;

3. розкрити поняття та елементи ліцензійного договору;

4. проаналізувати особливості договору комерційної концесії;

5. охарактеризувати юридичну природу договору про передачу ноу-хау;

6. дослідити примусове відчуження прав власника об'єкта патентного права.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері договірного розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау.

Предметом дослідження є законодавство, положення, доктрини права інтелектуальної власності, договірного права, судова практика в сфері договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау.

Дієвим підходом щодо дослідження даної проблематики є використання таких **методів** наукового пізнання, а саме: абстрактно-логічного, теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння та класифікації, систематизація.

Результати кваліфікаційної магістерської роботи **апробовані** на Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)», тема опублікованих тез «До питання про договори щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти патентного права» (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.), Міжнародній

НУБіП України

науково-практичні конференції «Сучасні вектори розвитку юридичної освіти і науки», тема опублікованих тез «Договір про передачу ноу-хау: деякі питання» (м. Київ, 21-22 жовтня 2021 р.).

Публікації. Основні положення кваліфікаційної магістерської роботи викладено в науковій статті на тему «Договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау: новели законодавства», що була опублікована у міжнародному науковому журнал «Інтернаука» (Серія: «Юридичні науки»), випуск № 10 (44), жовтень 2021, а також в двох тезах доповідей.

Теоретичною основою кваліфікаційної магістерської роботи стали наукові доробки наступних вчених: І. Є. Якубівського, В. В. Дмитренко, В. С. Дмитришина, О. С. Яворської, А. Є. Смородиної, Т. І. Бєгової, І. М. Коросташової, О. В. Жилінкової, Р. О. Юрківа та інших.

Структура кваліфікаційної магістерської роботи. Кваліфікаційна магістерська робота складається зі вступу, першого розділу (включає два підрозділи), другого розділу (включає три підрозділи), третього розділу, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг кваліфікаційної магістерської роботи складає 72 сторінки. Перелік використаних джерел нараховує 70 найменувань на 8 сторінках.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ТА НОУ-ХАУ

1.1. Поняття та сутність договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау

Договір є однією з фундаментальних категорій цивільного права, значення якої для сфери приватного права важко переоцінити. Оскільки саме його застосування дає змогу реалізувати основні засади, на яких засновані цивільні правовідносини, а саме юридична рівність учасників, їх вільне волевиявлення, майнова самостійність. У зазначеному аспекті В. В. Луць слушно відзначив роль договору як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування ринкових відносин [1, с. 118]. При цьому, як зазначив В. М. Коссак, у сфері відносин приватного права простежується зміна акцентів із законодавчого регулювання відносин між їх учасниками у бік договірного їх визначення [2, с. 25]. Це стосується й сфери інтелектуальної власності, де, як зауважив Р. Б. Шишка, договір виступає в якості мононормативного регулятора відносин [3].

Аналізуючи місце договору в механізмі регулювання цивільно-правових відносин, Н. С. Кузнєцова наголосила на його стадії на всіх стадіях правового регулювання [4, с. 18]. Розвиваючи наведену тезу, І. Є. Якубівський зазначив, що договір є не лише підставою для набуття майнових прав інтелектуальної власності, а й опосередковує розпорядження такими об'єктами [5, с. 266]. Усе це ще раз підкреслює значення договору як важливої складової у механізмі цивільно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Об'єкти права інтелектуальної власності відрізняються від об'єктів речового права, тому в ЦК України виділено окремі види договорів щодо

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Зокрема, про такі договори йдеться у главі 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» та главі 76 «Комерційна концесія» ЦК України [6]. Виділення окремих договорів для об'єктів права інтелектуальної власності зумовлено, зокрема, їхньою правовою природою як результатів творчої, інтелектуальної діяльності людини, нематеріальністю та потенційною можливістю одночасного використання різними суб'єктами. Нематеріальний характер об'єктів права інтелектуальної власності дозволяє їх одночасне використання необмеженою кількістю осіб. Договори, призначені для речового права, не застосовують із метою розпоряджання майновими права інтелектуальної власності. Договори у сфері інтелектуальної власності спрямовані на розпоряджання саме правами майновими інтелектуальної власності, а не об'єктами як речами. Коли особа, якій належать майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, вступає в договірні відносини щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, вона може надати іншій особі дозвіл на використання об'єкта права власності інтелектуальної чи взагалі відчужити на користь іншої особи такі майнові права. Також можуть виникати правові відносини щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності на замовлення.

ЦК України, вживаючи у главі 75 поняття договорів щодо розпоряджання майновими права інтелектуальної власності, не містить їх загальної дефініції. У науковій літературі дослідниками було запропоновано цілу низку доктринальних визначень даного поняття. Наприклад, О. В. Жилінкова висловила позицію, що договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є домовленістю двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну чи припинення взаємних обов'язків та прав щодо об'єктів інтелектуальної власності та виключних майнових прав на них [8, с. 9]. На думку А.О. Кодинець, договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності – це вид договорів у сфері

інтелектуальної власності, за рахунок яких забезпечується надання чи передання майнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності [7, с. 239]. За висновками І.Є. Якубівського договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності виступає самостійною групою договорів у системі цивільно-правових договорів, спільним предметом яких виступають права майнові інтелектуальної власності і спрямовані на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності [5, с. 280-281].

У зазначеному аспекті варто звернути увагу, на те, що у главі 75 ЦК України йдеться про групу договорів, головною ознакою яких є те, що вони спрямовані на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. На думку І. Є. Якубівського, останнє може полягати у переданні/відчуженні майнових прав інтелектуальної власності, наданні права на використання об'єкта, переданні прав майнових інтелектуальної власності у заставу тощо. Отже, спільною для вказаних договорів також є те, що їх предметом виступають права майнові інтелектуальної власності [5, с. 270].

Предметом договорів, які укладаються щодо об'єктів права інтелектуальної власності є розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а саме надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності, а також їх відчуження. Також договори у сфері інтелектуальної власності можуть укладатись щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності на замовлення. Варто звернути увагу на те, що розпоряджання можливе лише майновими правами інтелектуальної власності. В. В. Дмитренко наголошує, що особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними та не можуть надаватись у використання [9, с. 150-151]. Об'єкти права інтелектуальної власності, щодо яких можливе укладання договорів щодо розпорядження правами майновими інтелектуальної власності. Не усі об'єкти права інтелектуальної власності можна створити, надати у використання чи відчужити за договором. Це, як правило, стосується географічних зазначень та наукових відкриттів.

Обмежене право розпорядження майновими правами також щодо комерційних таємниць та комерційних. Окрім цього, не кожен об'єкт права інтелектуальної власності можна створити на замовлення, якщо, зокрема, для виникнення прав майнових інтелектуальної власності необхідна державна реєстрація.

Географічні зазначення зумовлені, насамперед, традиціями народу, природними чинниками, а саме особливостями місцевості, клімату, її рослинністю тощо. Незважаючи на те, що на географічні зазначення існують майнові права, договори щодо розпорядження майновими правами на вказаний об'єкт права інтелектуальної власності не укладають.

Наукові відкриття людиною не створюються, а встановлюються, оскільки людина вперше заявляє про явища, властивості чи закономірності, які існували у природі, проте не були відомі раніше. Таким чином, майнові права на наукові відкриття не виникає, оскільки з моменту його встановлення об'єкт переходить у надбання суспільства, а особа, яка його відкрила, іменується автором та має лише особисте немайнове право на встановлений об'єкт. Оскільки на наукові відкриття немає майнових прав інтелектуальної власності, як вказує В. В. Дмитренко, розпорядження майновими правами щодо них є неможливим [9, с. 151-152].

Відчуження комерційної таємниці та комерційного найменування можливе разом із цілісним майновим комплексом, але щодо вказаних об'єктів ліцензійні договори не можуть укладатися, оскільки вони є невіддільними від суб'єкта підприємницької діяльності. Комерційна таємниця виступає як режим охорони конфіденційної інформації суб'єкта підприємницької діяльності. Комерційна таємниця є широким поняттям, що не завжди може містити відомості виключно про об'єкти права інтелектуальної власності. Однак складові частини комерційної таємниці, що є об'єктами права інтелектуальної власності суб'єкта підприємницької діяльності, а саме ноу-хау, технічні рішення тощо, можна надавати у використання за ліцензійним договором, відчужувати майнові права на них.

Не кожен суб'єкт права інтелектуальної власності може виступати стороною договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Сторонами таких договорів можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю, хоча у ст. 32 ЦК України встановлено, що особи з неповною цивільною дієздатністю мають право самостійно здійснювати права на свої об'єкти права інтелектуальної власності, відповідно, вони мають право укладати договори щодо розпоряджання своїми результатами творчої, інтелектуальної діяльності. Автором об'єкта права інтелектуальної власності може бути будь-яка фізична особа незалежно від стану здоров'я та віку, проте вступати в договірні правовідносини від імені та в інтересах частково дієздатних, обмежено дієздатних та недієздатних осіб можуть їхні законні представники – батьки, усиновителі, піклувальники, опікуни. Звертаємо увагу на те, що автором не може бути юридична особа, проте вона може виступати стороною договору.

За погодженням сторін визначається строк договорів у сфері інтелектуальної власності залежить також від виду договору й об'єкта права інтелектуальної власності, щодо якого укладається такий договір. Так, ліцензійний договір укладається на строк, який не може перевищувати терміну дії прав майнових на конкретний об'єкт права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності є безстроковим, оскільки такий договір спрямований на безповоротне відчуження виключних прав майнових інтелектуальної власності, якщо ж строк дії прав майнових на об'єкт права інтелектуальної власності завершився, будь-яка особа може безоплатно та без дозволу використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. У договорі щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності на замовлення контрагенти самостійно визначають строк виконання такого договору з урахуванням творчого характеру таких результатів діяльності.

Договори у сфері інтелектуальної власності укладаються в письмовій формі, хоча можливі виключення щодо договорів про опублікування творів у

періодичних виданнях. Факт відчуження майнових прав, зокрема на корисні моделі, винаходи, зареєстровані промислові зразки, торговельні марки, компонування напівпровідникових виробів, підлягає державній реєстрації. Проте В. В. Дмитренко вважає за необхідним реєстрацію факту відчуження також щодо об'єктів авторського права й інших об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких можливе укладання договорів [9, с. 153]. Хоча чинним законодавством України не передбачено обов'язкової реєстрації факту надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності, проте з метою уникнення зловживань, коли йдеться, зокрема, про виключну, одиничну чи невиключну ліцензію, така реєстрація не видається зайвою.

Отже, договори щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау являють собою групу договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення прав майнових на об'єкти патентного права та ноу-хау. Об'єкти права об'єкти патентного права та ноу-хау є відмінними від об'єктів речового права, тому в ЦК України виділено окремі види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Зокрема, про такі договори йдеться у главі 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» та главі 76 «Комерційна концесія» ЦК України. Предметом договорів, які укладаються стосовно об'єктів патентного права та ноу-хау, є розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, що полягає у наданні дозволу на використання об'єктів патентного права та ноу-хау, а також відчуженні майнових прав об'єктів патентного права та ноу-хау. Сторонами таких договорів можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю, хоча у ст. 32 ЦК України встановлено, що особи з неповною цивільною дієздатністю мають право самостійно здійснювати права на свої об'єкти права інтелектуальної власності, відповідно, вони мають право укладати договори щодо розпоряджання своїми результатами інтелектуальної, творчої діяльності.

1.2. Класифікація договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау

Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності в доктрині права наведена за різними критеріями, що пов'язано зі значною кількістю як поіменованих так і не поіменованих різновидів, а також їх складною структурою.

У ч. 1 ст. 1107 ЦК України серед договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділено ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Крім того, до договорів у сфері інтелектуальної власності відносять, зокрема, договір комерційної концесії, який виділений у главі 76 ЦК України та главі 36 ГК Україна, а також договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, який регламентуються положеннями глави 62 ЦК України [6; 10].

У науковій доктрині висловлені різні підходи щодо критерію класифікації цивільно-правових договорів. Поширеною серед науковців-правників є позиція, відповідно до якої таким критерієм виступає спрямованість результату, а саме правовий наслідок, направленість правової мети тощо. [11, с. 274; 12, с. 49]. Поряд із цим, науковцями запропоновані класифікації цивільно-правових договорів і за іншими критеріями, зокрема, за економічними сферами, за об'єктом зобов'язання тощо. Перша із наведених позицій є домінуючою не тільки у науковій доктрині, але й має втілення у цивільному законодавстві [5, с. 266]. Як зазначив В. В. Луць, у ЦК України зберігається науково обґрунтована і життєво перевірена система розміщення окремих договірних інститутів залежно від того основного правового результату, досягнення якого домагаються контрагенти,

укладаючи той чи інший договір [13, с. 282].

У науковій літературі запропоновано групування договорів у сфері інтелектуальної власності за багатьма підставами. Найбільш усталеною та поширеною є класифікація за змістом інтелектуальної діяльності, тобто поділ на договори в галузі наукової, літературної й мистецької діяльності. Так, на думку Л. А. Павлової, вказана позиція є найбільш узагальненою й спрощеною, що не достатньо для глибокого дослідження всіх видів договорів, що можуть укладатися у вказаній сфері [14, с. 143].

Наприклад, за класифікацією В. С. Дмитришина, договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності можна поділити на такі, згідно з якими відчужуються права майнові інтелектуальної власності, та договори, відповідно до яких передаються в тимчасове користування права майнові інтелектуальної власності (зокрема, ліцензійний договір та ліцензія) [15, с. 35].

Відповідно до позиції Ю. Бошицького, договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються на такі групи: 1) договори, які сприяють створенню об'єкта права інтелектуальної власності; 2) договори щодо розпорядження правами майновими на вже створені об'єкти права інтелектуальної власності [16, с. 370].

Варто зауважити, що вищенаведені класифікації договорів у сфері інтелектуальної власності спрямовані на групування таких договорів, що безпосередньо стосуються процесу розпорядження майновими правами інтелектуальної власності й не враховують інших правових відносин, які можуть складатись у зв'язку з використанням чи зі створенням об'єктів інтелектуальної власності.

Так, Л. А. Павлова запропонувала таку класифікацію договорів у сфері інтелектуальної власності за їх сутністю: 1) договори, спрямовані на відчуження майнових прав інтелектуальної власності (наприклад, договір про передачу виключних прав майнових інтелектуальної власності); 2) договори на тимчасову передачу/надання в користування майнових прав

НУБіП України

інтелектуальної власності частково або повністю (наприклад, ліцензійний договір, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності); 3) договори про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності (наприклад, договір з аналогічною назвою, який передбачений ст. 1112 ЦК України)); 4) супутні договори (наприклад, договір між співавторами, договір із представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) тощо) [14, с. 144].

Так, О. С. Яворська запропонувала свою класифікацію договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за різними підставами:

1) за спрямованістю правового результату: а) договори, спрямовані на створення за замовленням та використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, договір з аналогічною назвою, який передбачений ст. 1112 ЦК України); б) договори щодо використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, ліцензійний договір – ст. 1109 ЦК України); в) договори щодо використання майнових прав інтелектуальної власності (наприклад, договір про передання виключних прав майнових – ст. 1113 ЦК України; ліцензійний договір – ст. 1109 ЦК України); г) договори управління правами майновими інтелектуальної власності (можливість їх укладення випливає зі змісту ст. 47 Закону «Про авторське право і суміжні права»); д) організаційні договори, спрямовані на створення об'єкта інтелектуальної власності, розподіл прав майнових інтелектуальної власності, використання вже створеного твору (наприклад, можливість укладення договору між роботодавцем та працівником випливає зі змісту ст. 429 ЦК України).

2) за функціональним призначенням договору у механізмі використання об'єктів інтелектуальної власності та прав на такі об'єкти: а) основні договори, на підставі яких відбувається передання у використання самого об'єкта інтелектуальної власності або відповідних прав майнових на такі об'єкти; б) допоміжні, що врегульовують правові відносини, що

передують створенню відповідного об’єкта або доповнюють основні.

3) за закріпленістю (урегульованістю) у законодавстві: а) поіменовані договори (наприклад, ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності тощо); б) непоіменовані договори (договір про передачу та використання ноу-хау) [17, с. 157-158].

У навчальній літературі запропоновано таку класифікацію договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

1) за критерієм груп об’єктів права інтелектуальної власності й сферою юридичного регулювання виділяють такі види договорів у сфері інтелектуальної власності: а) договори у сфері авторського права і суміжних прав; б) договори у сфері патентного права;

2) за спрямованістю, договори у сфері інтелектуальної власності можна поділити на: а) договори, що спрямовані на створення об’єктів інтелектуальної власності (вони стосуються об’єктів, які ще не існують у реальності, а їх створення ще тільки замовляється) та їх використання; б) договори, що регулюють порядок використання уже створених об’єктів права інтелектуальної власності;

3) за критерієм первинності договори можна поділити на: а) первинні (наприклад, ліцензійний договір); б) вторинні (наприклад, субліцензійний договір);

4) за критерієм повноти прав, що передаються: а) договори, за якими передаються вправа виключні на використання об’єкта інтелектуальної власності; б) договори, за якими передаються невиключні права на використання об’єкта інтелектуальної власності [18, с. 188].

Отже, з вищевикладеного вбачається, що договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау можна класифікувати за багатьма критеріями. Так, у ч. 1 ст. 1107 ЦК України серед договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділено ліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових

прав інтелектуальної власності та договір про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Разом з тим, до договорів у сфері інтелектуальної власності також відносять, зокрема, договір комерційної концесії, який виділений у главі 76 ЦК України та главі 36 ГК України. Класифікація договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау у науковій і навчальній літературі наведена за різними критеріями, що пов’язано зі значною кількістю як пойменованих так й не пойменованих різновидів, а також їх складною структурою.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ТА НОУ-ХАУ

2.1. Ліцензійний договір: поняття та елементи

Особа, яка володіє майновими правами інтелектуальної власності, зокрема й на об'єкти патентного права, має виключне право дозволяти третім особам використовувати результати інтелектуальної, творчої діяльності. У сфері об'єктів інтелектуальної власності необхідність швидкої передачі прав з чітко визначеним обсягом прав, які передаються, об'єктивно обумовили виникнення таких форм як ліцензійний договір та ліцензія на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Виділення ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності серед договорів, які зазначені в ч. 1 ст. 1107 ЦК України, є дискусійним серед науковців. Так, відповідно до ч. 1. ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності – це надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіаром), письмового повноваження іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. Поширеною серед науковців є позиція, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності за своєю правовою природою є одностороннім правочином й не розглядають її як окремий вид договору [9, с. 153-154; 17, с. 154-155; 19, с. 90]. Інші науковці розглядають ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності як складову частину ліцензійного договору [20, с. 19; 21, с. 178]. Ми погоджуємось з позицією А.Є. Смородиною, яка у дисертаційному дослідженні обґрунтувала, що ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності слід розглядати як окремий вид договору щодо

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки у ліцензіата виникає зустрічний обов'язок погодитись та дотримуватись умов використання об'єкта права інтелектуальної власності одночасно з отриманням права використання такого об'єкта [22, с. 56]. Також варто зазначити, що у ч. 2 ст. 1108 ЦК України закріплено положення, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Отже, на нашу думку, ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності слід розглядати як окремий вид договору, на підставі якого дозволяє ліцензіату використовувати об'єкт права інтелектуальної власності (у т. ч. промислові зразки, винаходи, корисні моделі, а також ноу-хау) в певній обмеженій сфері й може існувати незалежно від наявності ліцензійного договору.

Відповідно до ст.1109 ЦК України ліцензійний договір – це договір, за яким ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства. Разом з тим, необхідно враховувати положення як ЦК України, так і спеціального закону, який регулює відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір.

Це зрозуміло, оскільки ЦК України містить загальні положення стосовно усіх об'єктів права інтелектуальної власності, а особливості окремих об'єктів права інтелектуальної власності зазначаються у спеціальних нормативно-правових актах [23, с. 631]. Використання об'єктів патентного права, як правило, відбувається на підставі ліцензійного договору. Варто зазначити, що майнові права на об'єкти патентного права, що передаються за договором, мають бути в ньому зазначені. Майнові права, які не зазначені в договорі як відчужені, вважаються не переданими [24, с. 314].

Звертаючись до літератури, необхідно зазначити, що за правовою

характеристикою даний договір є реальним, двостороннім, оплатним чи безоплатним [23, с. 632].

Предметом ліцензійного договору виступає ліцензія, тобто надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Об'єктом вказаного договору може виступати такі об'єкти права інтелектуальної власності, як промисловий зразок, винахід, торговельна марка, корисна модель, компонування напівпровідникового виробу, сорт рослин, твір літератури чи мистецтва, порода тварин, комп'ютерна програма, база даних чи об'єкт суміжних прав. Таким чином, договір на використання будь-яких об'єктів права інтелектуальної власності за своєю природою є ліцензійним договором. На думку Є. М. Бєльтюкової ліцензійний договір є універсальною правовою конструкцією, за допомогою якої заінтересовані особи набувають права використання належних іншим особам результатів інтелектуальної, творчої діяльності [25, с. 49-50].

Сторонами вказаного договору є ліцензіар й ліцензіат, якими можуть бути фізичні й юридичні особи.

Ліцензіар – це особа, яка надає дозвіл (ліцензію) на використання об'єкта права інтелектуальної власності [26, с. 386]. Такою особою не завжди може виступати творець такого об'єкта. Окрім автора, ліцензіарами можуть бути правонаступники, роботодавець, якщо йому належать майнові права, а також інші особи, які на підставах законних набули прав виключних на розпорядження відповідним об'єктом права інтелектуальної власності.

Ліцензіат – це фізична чи юридична особа, яка на підставі договору отримує дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності у визначених межах та на певний строк [26, с. 387]. Вказана сторона даного договору може бути представлена як однією особою, так й більшою кількістю осіб.

О. О. Кулінін та Л. Д. Романадзе вказують на те, що існують наступні види ліцензійних договорів: 1) авторський; 2) про надання прав промисловий зразок, корисну модель, винахід; 3) про надання суміжних прав; 4) про

надання прав на торговельну марку; 5) про надання прав на топологію інтегральних мікросхем (напівпровідникових виробів); 6) про надання прав на селекційне досягнення [27, с. 267-268]. У даному дослідженні під ліцензійним договором розуміється договір, за яким надаються права на використання промислових зразків, корисних моделей, винаходів.

Укладання ліцензійного договору є, з боку правоволодільця, актом розпоряджання належними йому майновими правами інтелектуальної власності, і, разом з тим, підставою набуття ліцензіатом права використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. Тобто ліцензіат набуває право використовувати такий об'єкт в силу самого факту укладення вказаного договору. Тому ліцензійний договір, як зазначив І. Є. Якубівського, не передбачає виникнення у ліцензіара обов'язку надати право на використання об'єкта [5, с. 285-286].

Спираючись на результати дослідження І. Є. Якубівського, варто зазначити, що на підставі укладання ліцензійного договору у ліцензіата виникає право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у визначених договором межах. Але цьому праву кореспондує обов'язок конкретно визначеного суб'єкта – ліцензіара – забезпечити ліцензіату можливість використання об'єкта. Вказаний обов'язок, як правило, має дві складові: активну та пасивну. Активна складова часто міститься у ліцензійних договорах і полягає у покладанні на ліцензіара обов'язку вчинити дії, які забезпечують ліцензіату можливість використання об'єкта договору. Пасивна складова є завжди наявною і передбачає покладення на ліцензіара обов'язку утриматися від звернення до ліцензіата із вимогою про припинення використання об'єкта договору в межах визначеної ліцензією сфери. [5, с. 286].

Отже, особа, яка має право виключне дозволяти використання об'єкта патентного права, може надати ліцензіату письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері, а саме ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензія

на використання об’єкта патентного права, як зазначалося, може бути оформлена як у вигляді окремого документу або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Оскільки право інтелектуальної власності має територіальний принцип, у випадку відсутності умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності в ліцензійному, то дія ліцензії поширюється на територію України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності. Так, ст. 465 ЦК України встановлює такі строки чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права: на промисловий зразок – 5 років; на корисну модель – 10 років; на винахід – 20 років. Ч. 3 ст. 1110 ЦК України встановлює, що у випадку відсутності умови про строк договору у ліцензійному договорі, то він вважається укладеним на строк, що залишився до строку чинності виключного права майнового на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але ж не більше, ніж на 5 років. Наприклад, якщо строк чинності виключного майнового права на винахід закінчується через дванадцять років, а у ліцензійному договорі строк його чинності не встановлений, то такий договір буде вважатися укладеним на п’ять років.

Спеціальні правові норми, що регулюють відносини, пов’язані з укладанням та виконанням ліцензійного договору, за якими надаються майнові права на використання об’єктів патентного права, закріплені в законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», а також у відповідних підзаконних

нормативних актах [28; 29; 30; 31]. Так, згідно з ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», володілець охоронного документу (патенту) має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання корисної моделі/винаходу на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу/секретної корисної моделі такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Відповідно до ч. 8 ст. 28 вищенаведеного Закону договір про передачу права власності на корисну модель/винахід і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на загальнодоступне офіційне інформування інших осіб про передачу права власності на корисну модель/винахід або видачу ліцензії на використання корисної моделі/винаходу. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених органом центральним виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру. Майже аналогічні положення наведені в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» для промислових зразків (чч. 5, 6 ст. 28).

Слід звернути увагу на те, що у вищенаведених норм спеціального законодавства поряд з ліцензійним договором вживається термін «договір про передачу права власності». Як зазначає І. Є. Якубівський, термін «договір про передачу права власності», який вжитий у спеціальному законодавстві у сфері патентного права істотно відрізняється від назви відповідного договору в главі 75 ЦК України, а саме договору про передання виключних прав майнових інтелектуальної власності, який закріплений у ст. 1113 ЦК України, а також входить у колізію із закладеним у ЦК України концептуальним розумінням юридичної природи прав майнових інтелектуальної власності [5, с. 307-308]. Отже, на нашу думку, термін «договір про передачу права власності», який вжитий у спеціальному законодавстві у сфері патентного права, доцільно замінити на договір про

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який закріплений у ст. 1113 ЦК України, і відповідно усунути колізію норм ЦК України та спеціального законодавства у сфері патентного права [32, с. 44].

Також варто зазначити, що в підзаконних нормативно-правових актах у сфері патентного права визначено обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору. Так, у п. 2.3. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) передбачено, що у ліцензійному договорі або витягу з нього повинні бути вказані: 1) сторони ліцензійного договору; 2) предмет ліцензійного договору; 3) номер патенту; 4) назва корисної моделі (винаходу); 5) обсяг прав, що передаються; 6) вид ліцензії (виключна або невиключна); 7) строк дії ліцензійного договору; 8) територія дії ліцензійного договору; 9) місцезнаходження/місце проживання сторін. У п. 2.4. вищенаведеної Інструкції вказано, що ліцензійний договір або витяг з нього подається до Державної служби українською мовою. Якщо ліцензійний договір або витяг з нього викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу. Ліцензійний договір підписується сторонами, що його укладають. Ліцензійний договір від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис має складатися з повного найменування посади особи, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Аналогічні положення щодо промислових зразків наведені в Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка.

Актуальною на сьогоднішній день постає питання укладання ліцензійних договорів на об'єкти патентного права в електронному варіанті, тобто діджиталізації таких договорів. Так, щодо діджиталізації процедури

укладання вказаного договору необхідно ухвалити комплексний закон, який би усував проблему письмового підпису договору. Така комплексна робота полягає у внесенні відповідних змін до ЦК України, а також до таких законів «Про інформацію», «Про електронні довірчі послуги», «Про публічні закупівлі». Попередні напрацювання сьогодні вже існують та активно тестуються, наприклад у додаткові «Дія». Так, щодо фізичних осіб можливе застосування біометричного підпису [33, с. 114].

У науковій літературі зазначається про допустимість передачі ноу-хау із використанням договірної конструкції ліцензійного договору і передача ноу-хау за ліцензійним договором визначається найбільш поширеною [34, с. 100; 35, с. 95]. Так, Т. І. Бєгова зазначає, що договірна конструкція ліцензійного договору використовується на практиці для передання ноу-хау у випадках якщо ноу-хау виступає як спосіб використання винаходу і є складовою частиною ліцензії [36, с. 94]. З приводу цього О. Г. Дідук висловила позицію, що ліцензійний договір є угодою щодо використання промислових зразків, корисних моделей, винаходів та інших об'єктів права інтелектуальної власності, за винятком ноу-хау [37, с. 84].

Але разом з тим, як слушно зазначила Т. І. Бєгова, договірна конструкція ліцензійного договору може застосовуватися тільки для передання запатентованих об'єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією [36, с. 94]. На практиці часто зустрічаються випадки коли автори, реєструючи свої корисні моделі, винаходи неповністю розкривають результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності і залишають нерозкритою певну інформацію, яка власне становить ноу-хау, що не перешкоджає формулюванню належним чином формули корисної моделі, винаходу і відповідно дозволяє отримати охоронний документ (патент). Таким чином, виникає потреба поряд з ліцензійним договором про передачу майнових прав майнових корисну модель, винахід укладати додатково договір про передачу прав на ноу-хау, у якому автор розкриває інформацію, яка не була розкрита в патентній заявці, а сторони зобов'язуються

дотримуватися умов щодо конфіденційності ноу-хау.

Проте, слід зазначити, що чинне законодавство України не містить умов, які б визнавали ліцензійний договір на використання ноу-хау недійсним, що має підтвердження в судовій практиці. Так, з рішення Господарського суду міста Києва від 21 квітня 2020 р. у справі № 910/11127/19 [38] випливає, що судом розглядався спір, коли передача ноу-хау здійснювалась за ліцензійним договором, відповідно до якого ліцензіар надав ліцензіату невиключну ліцензію на ноу-хау на території України з метою виробництва, використання та продажу певної продукції на певний строк. Варто звернути увагу, на те, що в даному випадку сторонами були погоджені усі істотні умови, які встановлені для ліцензійного договору.

Стосовно судової практики зарубіжних країн щодо укладання договорів, зокрема ліцензійних договорів, щодо передачі майнових прав на об'єкти патентного права, то слід вказати наступне. Так, протягом останніх 170 років патентне законодавство США забороняло винахідникам отримувати патенти на винаходи, які були у продажу до того, як винахідник подав заявку на отримання патенту, за умови певного пільгового періоду. Суди намагалися сформулювати чіткий і справедливий стандарт щодо того, яка поведінка винахідника розмішує винахід «у продажу». Чинні критерії, що сформульовані Федеральним округом, вимагає лише, щоб винахід, коли він «готовий до патентування», був предметом договірної пропозиції про продаж, яка була б обов'язковою після акцепту [39, с. 1479].

Як зазначають Тейлор Е. Дж. та Інман М., 1 травня 2017 року Апеляційний суд Федерального округу (CAFC), патентний суд, видав рішення, згідно з яким публічне розкриття існування продажу запатентованого предмета може зробити патент недійсним, навіть якщо деталі винаходу не були публічно розкриті в умовах продажу. Вказане рішення Апеляційного суду Федерального округу поставило під сумнів, чи обмежується діяльність попереднього рівня техніки «продається» до публічних продажів чи включає як публічні, так і приватні (таємні) продажі.

Нещодавно було подано «Petition for a Writ of Certiorari» з проханням, щоб Верховний суд США інформував Апеляційний суд Федерального округу щодо цього питання. Конкретне питання, яке петиція просить розглянути у Верховному суді, полягає в тому, чи кваліфікується, згідно з Законом Ліхі-Сміта про винаходи Америки, продаж винахідником третій стороні, яка зобов'язана зберігати конфіденційність винаходу, як попередній рівень техніки для цілей визначення патентоспроможність винаходу. Справа у Верховному суді США стосується очевидного «продажу» ліків більш ніж за рік до подачі патентів. Апеляційний суд Федерального округу США заявив, що патенти були недійсними, оскільки компанія-винахідник виставила предметний винахід «у продаж», передавши виключні права іншій компанії більш ніж за рік до того, як вона подала заявку на патент. Угода була оприлюднена в регуляторній документації, але оскільки деталі угоди чи винаходу не були розкриті, компанія-винахідник стверджувала, що бар'єр продажу не спрацьовував. Питання про те, чи достатньо простого інформування громадськості про продаж, щоб ініціювати дію рівня техніки «з продажу», чи деталі винаходу повинні бути публічно відомі, щоб ініціювати «розпродаж» попереднього рівня техніки, наразі відкритим. Так, у червні 2018 року Верховний суд Сполучених Штатів Америки погодився розглянути справу. Усні суперечки мали розпочатися у грудні 2018 року, а «Writ of Certiorari» (висновок) має бути видано у 2019 році. Додаткову ясність слід надати після того, як Верховний суд США винесе своє рішення [40, с. 37]. Однак, здавалося б, що принаймні наразі дослідники повинні не тільки зберігати конфіденційність деталей свого винаходу, але й зберігати конфіденційність самого факту існування угоди, щоб уникнути потенційної діяльності з рівня техніки на продаж.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, згідно з ч. 3 ст. 1108 ЦК України може бути невиключною, одиничною, виключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість

використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена такою ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання такого об’єкта у зазначеній сфері. Одинична ліцензія видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість третім особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена такою ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром такого об’єкта у зазначеній сфері. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена такою ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання такого об’єкта у зазначеній сфері.

У науковій літературі запропоновано цілу низку критеріїв для класифікації ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Наприклад, В. С. Дмитришин за об’єктом ліцензії виділяє: 1) патентні ліцензії; 2) ліцензії на торговельні марки; 3) ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем (напівпровідникових виробів); 4) ліцензії на ноу-хау (комерційну таємницю); 5) ліцензії на селекційні досягнення; 6) ліцензії на використання об’єктів авторського права [41, с. 19]. Цікавою, на нашу думку, є класифікація ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності за різними критеріями, яку запропонувала у своєму дисертаційному дослідженні А. Є. Смородина. Так, за запропонованою класифікацією, ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності поділяються за такими критеріями: 1) за наявністю волі та волевиявлення суб’єкта («ступенем свободи волі»): добровільні (відкриті та залежні) та недобровільні (примусові та обов’язкові); 2) за обсягом прав, що надаються ліцензіату: повні та обмежені, які в свою чергу поділяються на одиничні, виключні, невиключні, а також субліцензії; 3) за наявністю охоронного документа: патентні та безпатентні; 4) за способом передачі: супутні, чисті та зворотні; 5) за статусом сторін: ліцензія держави, ліцензія корпорації, особиста ліцензія [22, с. 66].

Детальніше розглянемо класифікацію ліцензії на використання об’єкта

права інтелектуальної власності за критерієм способу охорони (наявності охоронного документу), яку запропонував В. С. Дмитришин. Так, за вказаним критерієм ліцензії поділяються на безпатентні, патентні та комплексні. Так, за патентною ліцензією надається право на використання об'єктів промислової власності, які відповідно до законодавства є патентоспроможними та охороняються відповідним охоронним документом (патентом чи свідоцтвом) [41, с. 20]. На сьогоднішній день права на корисну модель й винахід, згідно з ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», засвідчуються патентом, а права на промисловий зразок, згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», засвідчуються свідоцтвом. До безпатентної ліцензії, на думку дослідника, належать: 1) ліцензійні угоди щодо об'єктів, які відповідно до законодавства не є патентоспроможними (комерційна таємниця, ноу-хау); 2) договори щодо об'єктів власності промислової, на які ще не подані заявки на реєстрацію державну таких об'єктів або на які заявки вже подані, але охоронні документи ще не отримані, або на об'єкти, які відповідно до законодавства є патентоспроможними, але права на які правоволоділець з певних міркувань не вважає за потрібним реєструвати [41, с. 20]. Під комплексною ліцензією В. С. Дмитришин розуміє угоду, за якою ліцензіат отримує право на використання об'єктів права промислової власності, які захищаються охоронним документом (патентом чи свідоцтвом), і тих об'єктів, які не захищаються охоронним документом [41, с. 20].

Ще одна класифікація ліцензій, на яку слід звернути увагу, це їх поділ за критерієм способу надання ліцензії: 1) обов'язкова; 2) відкрита; 3) пакетна; 4) перехресна; 5) примусова.

Так, як зазначає В. С. Дмитришин, обов'язкова ліцензія полягає у видачі володільцем раніше виданого патенту/свідоцтва володільцеві пізніше виданого охоронного документа ліцензії, якщо промисловий зразок, корисна модель, винахід останнього має значні техніко-економічні переваги або призначений для досягнення іншої мети і не може використовуватись без

порушення прав іншого правоволодільця [15, с. 53].

Відкрита ліцензія полягає у подачі до Національного органу інтелектуальної власності заяви володільця патенту/свідоцтва з метою офіційної публікації. Вказана заява відображає волю правоволодільця патенту/свідоцтва надати будь-якій особі дозвіл на використання об'єкта патентного права. За наявності зазначеної заяви особа, яка виявила бажання скористатися таким дозволом, укладає з володільцем охоронного документа не ліцензійний договір (з усіма його реквізитами), а тільки договір про платежі [15, с. 53].

Пакетна ліцензія, за словами В. С. Дмитришина, охоплює пакет застарілої та нової технології з метою збільшення вартості ліцензії, хоча не виключає можливості передачі права на використання кількох актуальних об'єктів права інтелектуальної власності, які пов'язані між собою [41, с. 22]. З приводу цього В. В. Дмитренко зазначила, що зазначена ліцензія може застосовуватися і у випадках розпорядження майновими правами на ноу-хау, зокрема й поширюватися на технології, які поєднують корисні моделі або винаходи з ноу-хау [42, с. 68].

Перехресна ліцензія являє собою взаємне надання прав на використання об'єктів ліцензування, що надає їм взаємні переваги [15, с. 53].

Примусова ліцензія являє собою особливу, виняткову правову підставу використання майнових прав інтелектуальної власності володільця патенту на об'єкт патентного права [15, с. 53].

Таким чином, ліцензійний договір – це договір, за яким ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства. Так, необхідно враховувати положення як ЦК України, так і спеціального закону, який регулює правові відносини, що виникають з приводу об'єктів патентного права, стосовно якого укладається вказаний договір. Також варто зазначити, що підзаконні нормативно-правові акти у сфері патентного права встановлюють додаткові вимоги щодо

укладання ліцензійного договору, зокрема обов'язкові умови та реквізити вказаного договору. Стосовно діджиталізації процедури укладання вказаного договору необхідно ухвалити комплексний закон, який би усував проблему письмового підпису договору, який полягає у внесенні відповідних змін до ЦК України, а також до таких законів «Про інформацію», «Про електронні довірчі послуги», «Про публічні закупівлі». Тобто, ліцензіар і ліцензіат мали б можливість укладати ліцензійний договір в електронному варіанті й відповідно підписувати такий договір біометричним підписом. Стосовно питання можливості передачі ноу-хау за ліцензійним договором, то варто зазначити наступне. Так, у правовій доктрині існують позиції стосовно допустимості передачі ноу-хау із використанням договірної конструкції ліцензійного договору і передача ноу-хау за ліцензійним договором визначається найбільш поширеною. Однак, на нашу думку, розпоряджатись правами на ноу-хау можна за допомогою договору про передачу ноу-хау, оскільки за своєю природою ноу-хау є конфіденційною інформацією, а договірну конструкцію ліцензійного договору можна застосовувати лише для запатентованих об'єктів. Разом з тим, у судовій практиці є випадки, коли суд визнавав ліцензійний договір на використання ноу-хау дійсним, оскільки чинне законодавство України не містить правових норм, які б визнавали ліцензійний договір на використання ноу-хау недійсним.

2.2. Особливості договору комерційної концесії

Договір комерційної концесії є одним з новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. Закріплення такої договірної конструкції у цивільному законодавстві пов'язане з ринковими перетвореннями у національній економіці. У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг». Саме такий термін пропонувалося закріпити у проекті ЦК України, що сприяло б уніфікації цивільного законодавства України із

законодавством багатьох розвинених країн світу. Однак у ЦК України все ж таки закріпився інший термін – «комерційна концесія».

Франчайзинг – форма ліцензії на використання об'єктів промислової власності (як правило, торговельної марки), об'єктів патентного права (промислових зразків, корисних моделей, винаходів), а також безпатентних об'єктів (ноу-хау (секретів виробництва), за якою володілець вказаних об'єктів (франчайзер) зобов'язується надати франчайзі за плату право на користування відповідно до його вимог належних йому комплексом прав з метою виготовлення та/або продажу певного виду товару та/або надання послуг [18, с. 196].

На сьогоднішній день законодавча основа комерційної концесії в Україні перебуває на стадії формування. Договір комерційної концесії врегульований положеннями глави 76 ЦК України «Комерційна концесія» [6]. Втім, окремі норми про вказаний договір містяться у главі 36 ГК України [10].

Положення про цей договір винесені за межі глави 75 ЦК України «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» і вміщені в окрему главу 76 ЦК України «Комерційна концесія». Звертаючись до наукової літератури, даний договір віднесено до договорів, які передбачають розпорядження правами майновими інтелектуальної власності [7, с. 234; 8, с. 130]. З цим варто погодитися, оскільки основу правовідносин за вказаним договором становить надання правоволодільцем користувачеві комплексу прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Деякі науковці пропонують поєднати глави 75 і 76 ЦК України і назвати їх «Договори у сфері інтелектуальної власності» [9, с. 166; 43, с. 42]. З цього приводу, як зазначив І. Є. Якубівський, що договір комерційної концесії й ліцензійний договір опосередковують надання правоволодільцем прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності, як буде показано далі, між ними є істотні відмінності [44, с. 369]. Специфіка та складність відносин за договором комерційної концесії вимагають достатньо детального

НУБіП України

їх правового регулювання. Таким чином, договір комерційної концесії належить до групи договорів, спрямованих на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, положення про який з юридико-технічного погляду відокремлено в самостійну главу ЦК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 1115 ЦК України за договором комерційної концесії правоволоділець зобов'язується надати користувачеві за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних такій стороні прав з метою виготовлення та/або продажу певного виду товару та/або надання послуг.

Звертаючись до навчальної літератури, необхідно зазначити, що за юридичною характеристикою договір комерційної концесії є консенсуальним, двостороннім та оплатним [23, с. 652].

Сторонами договору комерційної концесії виступають правоволоділець й користувач. Особливістю вказаного договору є те, що він може використовуватись виключно у сфері підприємницької діяльності, у зв'язку з чим його сторонами можуть бути лише фізичні чи юридичні особи, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.

Правоволоділець – виробник товарів (робіт, послуг), який використовує належні йому права в підприємницькій діяльності, має ділову репутацію й комерційний досвід та є заінтересованим у розширенні свого бізнесу [23, с. 652]. Користувач – фізична чи юридична особа, яка є зареєстрованою як суб'єкт підприємницької діяльності і має намір скористатися комплексом прав правоволоділця [23, с. 652].

Серед науковців немає єдиної позиції щодо правової природи договору комерційної концесії. У науковій літературі його відносять до договорів у сфері інтелектуальної власності [45, с. 70], до договорів зі змішаним об'єктом виконання [46, с. 59] чи до договорів щодо передання майна у користування [12, с. 362].

Найбільш правильною, на нашу думку, видається перша з наведених позицій, оскільки вона більшою мірою враховує особливості об'єктів,

передання прав на які опосередковується даним договором. Втім, на зазначену обставину звертають увагу й ті дослідники, що пропонують розглядати договір комерційної концесії як договір, спрямований на передачу в користування об'єктів цивільних прав [12, с. 363]. На думку І. Є. Якубівського, критерієм поділу цивільно-правових договорів на групи є спрямованість на досягнення певного результату, а не сфера відносин, договір комерційної концесії доцільно відносити до групи договорів щодо розпоряджання правами майновими інтелектуальної власності [5, с. 297].

Отже, постає питання щодо співвідношення між договором комерційної концесії й ліцензійним договором. Окремі науковці розглядають договір комерційної концесії як різновид ліцензійного договору [47, с. 44] або констатують наявність у договорі комерційної концесії складників ліцензійного договору [7, с. 234-238; 48, с. 240-241]. Порівнюючи договір комерційної концесії з ліцензійним договором, варто вказати на таке.

Відмінність між розглядуваними договорами проявляється, насамперед, у їх предметі. У ліцензійному договорі предметом виступає право на використання конкретного об'єкта права інтелектуальної власності. У свою чергу, з визначення договору комерційної концесії випливає, що за вказаним договором відбувається надання комплексу прав на використання об'єктів. Далі у ст. 1116 ЦК України деталізовано, що предметом зазначеного договору є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Отже, якщо ліцензійний договір передбачає надання права на використання окремого об'єкта права інтелектуальної власності, то у договорі комерційної концесії йдеться про комплекс прав на використання об'єктів.

Друга відмінність між розглядуваними договорами проявляється у сфері застосування таких договорів. Договір комерційної концесії, що закладено вже в самій його назві, використовується лише у підприємницькій сфері. Це підтверджується цілою низкою положень глави 76 ЦК України. Зокрема, сторонами у даному договорі можуть виступати лише юридичні та

фізичні особи, що є суб'єктами підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК України); метою надання користувачеві комплексу прав є виготовлення та (або) реалізація певного виду товарів та/або надання послуг (ст. 1115 ЦК України). Для вказаного договору притаманні ознаки господарського договору, і відповідно, на відносини за таким договором поширюються положення ГК України. Сферу ж застосування ліцензійного договору чинне законодавство України схожим чином не обмежує.

Варто звернути увагу на те, що коло відносин, що опосередковуються договором комерційної концесії, не вичерпується лише наданням комплексу прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Правоволоділець зобов'язаний також передати користувачеві відповідну комерційну та технічну документацію, надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння (навчання, підвищення кваліфікації тощо), контролювати якість товарів/послуг/робіт користувача (ст. 1120 ЦК України).

Ще однією відмінністю між розглядуваними договорами полягає у тому, що ліцензійний договір може передбачати надання ліцензіаром ліцензіатові невиключної, виключної чи одиничної ліцензій. Стосовно договору комерційної концесії, вважаємо слушною позицію О. В. Жилінкової, що правоволоділець може надавати користувачеві лише невиключну ліцензію [8, с. 135-136].

Таким чином, між договором комерційної концесії й ліцензійним договором існують істотні відмінності. Тому ЦК України цілком обґрунтовано розглядає вищевказані договори як самостійні.

Варто також звернути увагу на проблематику, що стосується форми договору комерційної концесії та доцільності його державної реєстрації. Відповідно до ст. 1118 ЦК України, договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним. Порівнюючи наведене положення із ч. 4 ст. 1107 ЦК України можна констатувати, що ЦК України уніфіковано підходить до

вирішення питання про форму договорів, передбачених главами 75 й76 ЦК України, та про правові наслідки її недодержання. Єдине, що стосовно договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107 ЦК України допускає існування передбачених законом виключень.

Одночасно з цим, згідно зі ст. 367 ГК України, договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Недодержання вказаної вимоги тягне за собою недійсність договору. Тобто ГК України передбачає додаткову, порівняно з ЦК України, вимогу щодо форми договору комерційної концесії, а саме укладання його у вигляді єдиного документа. Враховуючи положення ч. 1 ст. 181 ГК України, укладення договору комерційної концесії у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну факсограмами, листами тощо, не допускається. У такому випадку договір комерційної концесії вважатиметься таким, що укладений з недодержанням вимог до форми, й відповідно, буде нікчемним.

У первісній редакції ЦК України й ГК України містилася вимога щодо державної реєстрації договору комерційної концесії органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Протягом більш як десяти років існування цієї норми у вищенаведених кодексах було відсутнім правове регулювання порядку реєстрації державної договорів комерційної концесії. Лише у 2014 році було затверджено Порядок державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) [49]. Проте законом від 12 лютого 2015 р. [50] було внесено зміни до ст. 1118 ЦК України та ст. 367 ГК України, відповідно до яких положення щодо державної реєстрації договору комерційної концесії було виключено. Відповідно, згодом визнано таким, що втратив чинність і Порядок державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) [51].

У період існування у законодавстві вимоги щодо державної реєстрації договору комерційної концесії, закріплення такої вимоги у законодавстві було підтримано у роботах науковців І. І. Килимник і Я. О. Сидорова, які

запропонували закріпити функцію державної реєстрації вказаних договорів за патентним відомством [52, с. 4; 53, с. 7]. Підтримуючи таку позицію, І. Ф. Коваль зазначила, що враховуючи складність предмета договору комерційної концесії, необхідність забезпечення в процесі його укладення, виконання й розірвання інтересів не лише сторін цього договору, а й інших суб'єктів прав інтелектуальної власності, контрагентів та споживачів, вимога про реєстрацію державну договору комерційної концесії видається доцільною [54, с. 59].

Так, за словами І. Є. Якубівського, позиція чинного законодавства, яка не передбачає вимоги про реєстрацію державну договорів комерційної концесії, є правильною. Адже за договором комерційної концесії не відбувається переходу користувачеві прав майнових інтелектуальної власності як прав абсолютних. Відтак, жодних прав, які б діяли стосовно інших осіб, користувач за договором комерційної концесії не набуває [5, с. 303]. Згідно зі ст. 1114 ЦК України, державній реєстрації підлягає тільки факт передачі виключних прав майнових інтелектуальної власності, які, відповідно до закону, підлягають реєстрації державній. Наприклад, ліцензійний договір, навіть якщо за ним надано право на використання об'єкта, майнові права на який підлягають реєстрації державній (промисловий зразок, винахід тощо), не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Досить детально ЦК України регламентує обов'язки правоволодільця і користувача (ст. 1120, 1121 ЦК України). Оскільки договір комерційної концесії є двостороннім, правам однієї сторони кореспондують обов'язки іншої сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 1119 ЦК України користувач може бути наділений правом укладення договору комерційної субконцесії, тобто договору, який укладає користувач у випадках, передбачених договором комерційної концесії, за яким він надає субкористувачеві право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором

комерційної концесії.

У договорі комерційної концесії можна виділити внутрішні та зовнішні відносини. Внутрішні відносини складаються безпосередньо між сторонами договору комерційної концесії – правоволоділець й користувачем. Зовнішні відносини виникають між користувачем й іншими особами у процесі реалізації договору комерційної концесії (наприклад, при укладенні договорів купівлі-продажу, підряду тощо). Аналогічним чином будується також відповідальність сторін договору [55, с. 105].

Відповідальність перед третіми особами несе не лише користувач, а й правоволоділець. У такому випадку за загальним правилом відповідальність правоволодільця є субсидіарною й настає за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів/послуг/робіт, проданих/наданих/виконаних користувачем. Винятком є солідарна відповідальність правоволодільця й настає вона за вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції/товарів правоволодільця. У такому випадку споживач має можливість на власний розсуд вирішувати до кого заявляти вимоги – користувача чи правоволодільця [55, с. 106].

Розпорядження правами майновими на об'єкти патентного права за договором комерційної концесії має певні особливості. Так, за словами О. В. Гладкої, винахід може виступати як предмет договору комерційної концесії у разі якщо він використовується з комерційною метою, тобто для виробництва товарів та надання послуг і є частиною інноваційного продукту [56, с. 103]. Разом із тим, власне винахід як технічне рішення не може входити у предмет договору комерційної концесії.

Так, винахідник може зробити винахід, але разом з тим необхідно, щоб його результат був значущим. Оскільки інновація – тривалий, комплексний процес, який поєднує створення, розробку, впровадження комерційного використання і поширення новації з метою отримання науково-технічного, економічного, соціального, екологічного, інформаційного або іншого ефекту

НУБіП України

й спричиняє технико-економічні та інші зміни у соціальному середовищі. Можна виділити такі характерні ознаки інновації: 1) новизна (потенційно світова новизна); 2) наявність творчої діяльності (створення нової технології); 3) досягнення корисного ефекту (технічного, економічного, соціального); 4) можливість задовольняти певний попит споживачів (нові технології, продукція чи послуги, що отримали свій ринок збуту); 5) комерціалізація результатів творчої діяльності (конкурентоздатні технології, продукція чи послуги) і практичне впровадження (втілення нових знань у новому продукті, технології, соціальній сфері) [57, с. 505]. Таким чином, під час нововведення відбувається комерціалізація результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

Стосовно можливості передачі майнових прав на промисловий зразок за вказаним договором, як вказує О. В. Гладка, то він може виступати предметом договору комерційної концесії за умови якщо в складі промислового зразка поєднуються художні та нові технічні рішення й він має надзвичайне маркетингове значення на ринку товарів [56, с. 104].

Стосовно питання можливості передачі ноу-хау за договором комерційної концесії існують різні думки серед науковців. Наприклад, за словами Т. І. Бєгової, можливість використання конструкції договору комерційної концесії для передання ноу-хау виливає з легального визначення договору комерційної концесії [36, с. 98]. Так, на думку С. В. Мирославського та Я. С. Гудими, ноу-хау може виступати предметом договору комерційної концесії за умови якщо це стосується виключно господарської діяльності та становить частину комерційної таємниці підприємства [58]. З іншого боку, В. В. Дмитренко вважає, що ноу-хау не може бути предметом вказаного договору, з причини конфіденційності інформації, що складає ноу-хау [42, с. 73]. Отже, на нашу думку, майнові права на використання ноу-хау можна надати за допомогою договору комерційної концесії, якщо ноу-хау є складовою частиною комплексу прав, що належать правоволодільцеві та застосовується виключно у сфері

підприємницької діяльності.

Підсумовуючи викладене, договір комерційної концесії являє собою угоду за яким правоволоділець зобов'язується надати 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. Можливість розпоряджатись майновими правами на об'єкти патентного права за договором комерційної концесії випливає з визначення предмета вказаного договору. Розпорядження правами майновими на об'єкти патентного права за договором комерційної концесії має певні особливості. Так, винахід може виступати як предмет договору комерційної концесії у випадку якщо він використовується з комерційною метою і є частиною інноваційного продукту. Втім, власне винахід як технічне рішення не може входити у предмет договору комерційної концесії. Промисловий зразок може виступати предметом договору комерційної концесії за умови якщо в складі промислового зразка поєднуються художні та нові технічні рішення й він має надзвичайне маркетингове значення на ринку товарів. Стосовно питання розпорядження майновими правами на ноу-хау за договором комерційної концесії, то можна надати права на ноу-хау за таким договором, якщо ноу-хау є складовою частиною комплексу прав, що належать правоволодільцеві та застосовується виключно у сфері господарської діяльності.

2.3. Юридична природа договору про передачу ноу-хау

Ноу-хау, як нетиповий об'єкт права інтелектуальної власності, характеризується специфікою розпорядження майновими правами на нього, що, насамперед, зумовлено його конфіденційним характером. Досліджуючи питання розпорядження майновими правами на ноу-хау, можемо наштовхнутися на позиції науковців, що для ноу-хау необхідно виділити окремий договір – договір про передачу ноу-хау.

Вказаному питанню присвячено чимало наукових досліджень й праць, але разом з тим правова природа такого договору залишається недостатньо дослідженою. Питання договору про передачу ноу-хау досліджували такі дослідники, як Т. І. Бєгова, В. В. Дмитренко, О. А. Чобот, А. Г. Дідук та інші. Слід зазначити, що порядок укладання, виконання та розірвання такого договору наразі належним чином не врегульований законодавством України. Це пов'язано, зокрема, із невизначеністю правового статусу ноу-хау як об'єкта права інтелектуальної власності. Втім, визначення ноу-хау до правової категорії комерційної таємниці є вигідним, оскільки одночасно із правовим захистом, такий інтелектуальний продукт отримує необмежені можливості ринкової інертності. Такий стан характеризується широким спектром застосування у зв'язку із свободою договору, а також відсутністю обтяжуючих процедур державної реєстрації.

Так, А. Г. Дідук виділяє такі особливості й складності, як обставини, що виникають при укладанні договору про передачу ноу-хау: 1) фактична відсутність положень у чинному законодавстві України, інших країн світу, а також на міжнародному рівні; 2) практична неможливість застосування класичної схеми встановлення договірних зв'язків (оферта-акцепт); 3) специфіка предмета зобов'язальних відносин такого виду [59, с. 32].

Якщо звернутися до наукової літератури, то в залежності від позиції науковців щодо статусу ноу-хау, підходи щодо можливості передачі ноу-хау на використання іншому контрагенту також відрізняються. Наприклад, О. С. Яворська визначає договір про передання ноу-хау як непоіменований договір й характеризує його як консенсуальний, взаємний та відплатний, а також визначає, що за даним договором «передаються майнові права на особливий об'єкт (певний секрет)» [60, с. 435-436]. Дослідниця зазначає, що договір про передання ноу-хау має певні спільні риси ліцензійного договору, однак відмінність в тому, що за ліцензійним договором передаються права на запатентовані об'єкти, а за договором про передання ноу-хау – рішення, які є незапатентованими [60, с. 396]. З вказаних передумов Т. І. Бєгова має іншу

позицію з цього питання. Оскільки вона визначає ноу-хау як самостійний об'єкт цивільних прав й вважає, що надежна договірна конструкція з розпорядження правами майновими інтелектуальної власності на ноу-хау є саме договір на передачу ноу-хау, а не ліцензійний договір [36, с. 62]. Однак в літературі зазначається про допустимість передачі ноу-хау із використанням договірної конструкції ліцензійного договору й передача ноу-хау за ліцензійним договором визначається найбільш поширеною [34, с. 100, 35, с. 95].

У навчальній літературі пропонується визначати договір про передачу ноу-хау як договір, за яким здійснюється передача права на використання частково або повністю конфіденційних знань, що містять відомості виробничого, технічного, комерційного, технологічного, адміністративного, фінансового характеру зацікавленим особам [60, с. 203]. О. А. Чобот, у своєму дисертаційному дослідженні, запропонував своє визначення договору про передачу ноу-хау. Так, науковець визначає вказаний договір як договір за яким цедент зобов'язується надати набувачеві право на використання ноу-хау й передати йому необхідні для цього знання та досвід, а набувач зобов'язується використовувати ноу-хау й сплатити цеденту грошову винагороду, якщо щодо цього інше не буде передбачено умовами договору [62, с. 17].

Таким чином, головною відмінністю ліцензійного договору від договору про передання ноу-хау є те, що для ліцензійного договору достатньо надати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а за договором про передачу ноу-хау необхідно виконати активні дії, що полягає у розкритті певних знань, що зберігаються в режимі секретності. Тобто розмежування вказаних договорів доцільно проводити за об'єктом. Ліцензійний договір укладається стосовно зареєстрованих результатів інтелектуальної, творчої діяльності (зокрема на промисловий зразок, корисну модель, винахід), а договір про передачу ноу-хау – щодо секретної інформації, що має конфіденційний характер [63].

Як відмінну особливість можна виділити й умову про конфіденційність ноу-хау. Як відзначила Т. І. Бєгова, предметом ліцензії патентної є право на використання винаходу, а не сам винахід як технічне рішення, при укладанні договору про передачу ноу-хау особлива увага звертається на реальне надання ліцензіату цього права, на його підтримку в силі, а також захист від можливих порушень [36, с. 95-96].

У договорі про передачу ноу-хау вирішального значення набуває зобов'язання набувача підтримувати інформацію у режимі конфіденційності, що становить суть ноу-хау, адже це пояснюється тим, що головною відмінністю процесу передання ноу-хау від надання ліцензії на винахід полягає у ризиці, який пов'язаний з розкриттям ноу-хау як конфіденційної інформації до укладання договору й просочуванням інформації від набувача до інших осіб після його укладення.

З наведених вище причин пов'язана певна специфіка процесу передачі ноу-хау, оскільки існує небезпека розкриття інформації, яка зберігається в режимі конфіденційності, вже на переддоговірній стадії укладення договору. З таких міркувань, Т. І. Бєгова запропонувала здійснювати передачу ноу-хау й права на його використання у дві стадії. На першій стадії укладається договір про розкриття ноу-хау, а на другій – договір про передачу ноу-хау [36, с. 96]. Мета договору про розкриття ноу-хау полягає в ознайомленні з інформацією, яка становить суть ноу-хау, в певному обсязі, але при цьому достатньому для ухвалення рішення про укладання договору про передачу ноу-хау [36, с. 127].

У літературі зазначено, що залежно від обсягу прав, що передаються, виділяють договір про передачу простого ноу-хау та договір про передачу ноу-хау на виключній основі [23, с. 647]. Так, за договором про передачу невиключного (простого) ноу-хау володілець прав майнових на ноу-хау може сам використовувати ноу-хау [23, с. 648]. Слід зазначити, що в даному випадку передбачається передача ноу-хау іншій особі. Втім, у вказаному договорі сторонами можуть бути передбачені обмеження, щодо яких

володільцеві майнових прав на ноу-хау, наприклад, надається право передати ноу-хау тільки одному набувачеві. За договором про передачу ноу-хау на основі виключній володілець прав майнових на ноу-хау зобов'язується надати ноу-хау тільки одному набувачеві на конкретній території [23, с. 647]. Сам володілець прав майнових на ноу-хау в такому випадку не має права використовувати його, якщо умовами договору не передбачене інше.

До істотних умов договору про передачу ноу-хау, незалежно від того, на якій основі він укладається, належать: 1) предмет; 2) підтримка режиму конфіденційності ноу-хау; 3) спосіб передачі знань й досвіду; 4) ціна; 5) порядок розрахунків.

Предметом договору про передачу ноу-хау виступають дії володільця права на ноу-хау, а також дії набувача ноу-хау, які вони зобов'язані вчинити в межах, передбачених договором. Так, володілець майнових прав на ноу-хау передає набувачеві ноу-хау як непатентоспроможне рішення, що зберігається в режимі конфіденційності, наділяючи набувача тільки правом на використання ноу-хау. Ноу-хау виступає у формі опису, що містить усі відомості, які володілець права на ноу-хау має у своєму розпорядженні і які необхідні й достатні для використання ноу-хау набувачем.

Підтримка режиму конфіденційності ноу-хау є необхідною умовою існування самого ноу-хау, що полягає в обов'язку контрагентів не розголошувати інформацію, що становить суть ноу-хау. Як слушно зазначила Т. І. Бєгова, що умова про конфіденційність у договорі про передачу ноу-хау є не просто договірною умовою, а правовою основою існування предмета договору, й відповідно самого договору про передачу ноу-хау. Це частина правового режиму ноу-хау, який фактично забезпечується за рахунок дій володільця права на ноу-хау. Договір про його передачу є частиною режиму охорони ноу-хау [36, с. 125].

У своєму дослідженні Т. І. Бєгова виділила такі складові змісту умови про конфіденційність договору про передачу ноу-хау, а саме визначення інформації, яка буде віднесена до секретної (конфіденційної) і визначення

кола осіб, які мають доступ до такої інформації і несуть, відповідно, відповідальність за її розголошення [36, с. 125].

Ноу-хау за договором можуть бути передані як у матеріальній формі (у вигляді різного роду документації, зразків тощо), так і в нематеріальній формі (у вигляді надання технічної допомоги, навчання, управлінських послуг). Як правило, інформація передається у формі документів (технічні описи, формули, методики тощо). На додаток до них можлива також передача дослідних зразків виробів. Іноді договори про передачу ноу-хау передбачають, що сторона, яка передає майнові права на ноу-хау зобов'язана надавати іншій стороні допомогу у налагодженні виробництва з використанням ноу-хау.

Ціна виступає істотною умовою договору про передачу ноу-хау. Ініціатором у визначенні ціни виступає володілець майнового права на ноу-хау, який і власне розробляє проект договору. Сума грошової винагороди, яка отримана володільцем майнового права на ноу-хау від набувача майнових прав на ноу-хау за його передачу за весь строк дії даного договору, становить вартість договору. Істотним ціноутворюючим фактором є ймовірність успішного використання ноу-хау, що обумовлена не лише технічними характеристиками останнього, але й очікуваною місткістю внутрішнього й зовнішнього ринків [36, с. 130-131].

При укладенні договору про передачу ноу-хау можуть застосовуватися такі види платежів: 1) періодичні протягом строку дії договору – роялті; 2) тверді (фіксовані) суми платежів – паушальні платежі; 3) періодичні платежі (роялті) в поєднанні з паушальним платежем; 4) комбіновані (змішані платежі) [23, с. 648].

До ініціативних умов, які після досягнення угоди між сторонами стають істотними умовами договору про передачу ноу-хау, можна віднести: 1) строк; 2) умову про територію використання ноу-хау; 3) встановлення обмежень за сферами використання ноу-хау, за видами використання, за обсягом виробництва; 4) дозвіл на укладення субдоговорів про передачу

НУБіП України

майнових прав на ноу-хау, про вдосконалення ноу-хау й порядок надання сторонами інформації про зазначені вдосконалення; 5) підстави зміни та доповнення умов договору; 6) умови про комерційні передумови, що спрямовані на забезпечення реалізації продукції; 7) загальні та спеціальні форми цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору про передачу ноу-хау.

Права та обов'язки володільця майнових прав на ноу-хау і набувача майнових прав на ноу-хау визначаються укладеним договором про передачу ноу-хау, а також загальними положеннями про договори.

До обов'язків володільця права на ноу-хау належать: 1) наділення набувача майнових прав на ноу-хау правом на використання майнових прав на ноу-хау шляхом передачі повного обсягу інформації, що становить його зміст; 2) надання набувачеві майнових прав на ноу-хау технічної допомоги з метою забезпечення можливості використання ноу-хау, постійного консультаційного й технічного сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу [23, с. 649].

Основними обов'язками набувача майнових прав на ноу-хау є: 1) оплата ноу-хау в строки, передбачені умовами договору; 2) освоєння ноу-хау, що йому передається з метою його використання відповідно до умов договору; 3) здійснення випуску продукції відповідної якості, що виробляється із застосуванням такого ноу-хау [23, с. 650].

Контрагенти зобов'язуються інформувати одна одну про вдосконалення ноу-хау, якщо це випливає з умов договору про передачу ноу-хау. При цьому, як підкреслює Т. І. Бєгова, на практиці проблемою є встановлення меж вказаного обов'язку, оскільки результатом такого удосконалення може бути як рішення, що підпадає під ознаки винаходу, тобто патентоспроможний об'єкт, так й непатентоспроможне рішення [23, с. 650]. Отже, якщо результатом такого вдосконалення ноу-хау його володільцем є перетворення ноу-хау на винахід, то саме це повинно визначатись у договорі про передачу ноу-хау. Якщо ж у такому договорі не

буде обумовлено, чи доцільно продовжувати використовувати вдосконалене рішення в режимі ноу-хау до закінчення строку дії договору про передачу ноу-хау або слід запатентувати винахід, і відповідно, розкрити конфіденційність інформації й розірвати на вказаній підставі договір про передачу ноу-хау, і якщо набувач прав на ноу-хау дасть на це згоду, а саме укласти ліцензійний договір, надаючи тим самим набувачеві право на використання винаходу.

Якщо за таких умов набувач майнових прав на ноу-хау вдосконалив ноу-хау, в результаті чого було отримано патентоспроможне рішення, то, як слушно зазначила Т. І. Бєгова, право на отримання охоронного документа (патенту) не виникає у набувача, адже пояснюється тим, що при поданні заявки про видачу патенту особа повинна повністю розкрити суть винаходу, причому настільки ясно й повно, щоб його міг реалізувати фахівець у конкретній сфері. Як правило, вказані дії можуть призвести до розголошення інформації характеру конфіденційного, що становить суть ноу-хау, а це, відповідно, є порушенням умов договору про передачу ноу-хау [36, с. 140].

Контрагентам надається можливість вільно визначати не лише зміст умов договору про передачу ноу-хау, але й умови відповідальності контрагентів, а також штрафні санкції. Як правило, йдеться про стягнення неустойки й відшкодування збитків, які були заподіяні контрагентові.

Отже, варто зазначити, що проблематика договору про передачу ноу-хау є актуальною та складною, особливо в умовах сьогодення, зокрема на етапі розвитку та удосконалення державної політики України у сфері інтелектуальної власності (в тому числі й патентного права), та потребує подальших досліджень у цьому напрямі, хоча вказаному питанню присвячено чимало наукових досліджень й праць, але разом з тим юридична природа договору про передачу ноу-хау залишається недостатньо дослідженою. Також, необхідно визначити у цивільному законодавстві статус ноу-хау як об'єкта права інтелектуальної власності, і відповідно, визначити місце договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів

НУБіП України

та деталізувати усі істотні умови та реквізити даного договору, а також їх порядок укладання, зміни та припинення. У договорі про передачу ноу-хау повинні бути узгоджені умови про предмет (яка саме інформація власне передається), термін передачі, розмір винагороди, умова про право на подальшу передачу та збереження конфіденційності із заходами забезпечення відповідальності.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

РОЗДІЛ 3. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКА НА ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Примусове ліцензування у сфері інтелектуальної власності й патентного права зокрема, виступає інструментом збалансування публічних і приватних інтересів у разі використання майнових прав на конкретно визначені об'єкти. Можливість застосування процедури примусового ліцензування встановлена міжнародно-правовими документами, зокрема Паризькою конвенцією про охорону промислової власності й Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Відповідні приписи закріплені й у чинному законодавстві України.

У сфері правового регулювання примусового ліцензування на сьогоднішній день накопичилося чимало проблем, які пов'язані із неповнотою, непослідовністю й суперечливістю юридичних підходів, що ускладнює практику їх застосування. Актуальною стає проблема гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу, його відповідність кращим світовим стандартам.

Примусова ліцензія на корисну модель, винахід, за визначенням Р. О. Юрківа, є особливою, винятковою правовою підставою використання майнових прав інтелектуальної власності володільця патенту на корисну модель/винахід [64, с. 37].

Так, відповідно до ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності кожна країна-член Конвенції має право вжити заходів на законодавчому рівні, що передбачають видачу ліцензій примусових, з метою запобігання зловживанням, які можуть виникнути внаслідок здійснення права виключного, що надається патентом. Примусова ліцензія не може вимагатися з підстави недостатнього використання чи невикористання до спливу 4-річного строку, рахуючи від дати видачі патенту, причому повинно застосовуватися строк, який закінчується пізніше; у видачі ліцензії

примусової буде відмовлено, якщо володілець патенту доведе, що його діяльність була зумовлена причинами, які є поважними. Така ліцензія примусова є ліцензією невиключною й може передаватися навіть у формі субліцензії, але тільки разом з частиною торговельного чи промислового підприємства, що використовує таку ліцензію [65].

У той же час, ст. 31 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності вказано, що законодавство країни-члена Угоди може дозволяти використання об'єкту патенту без дозволу володільця прав, зокрема використання урядом або іншими сторонами з дозволу уряду. При цьому, повинні враховуватись положення, зокрема, коли дозволено таке використання патенту (так званий «другий патент»), який не може застосовуватись без порушення іншого патенту (так званий «перший патент»). У такому випадку застосовуються такі додаткові умови: 1) винахід, яке заявляється у другому патенті, повинен включати важливі технічні переваги великого економічного значення порівняно із винаходом, яке заявляється у першому патенті; 2) володілець першого патенту повинен мати право на ліцензію перехресну з прийнятними умовами використання винаходу, яке заявляється у другому патенті; 3) використання, яке дозволене щодо першого патенту, не повинно передаватись, за виключенням, коли передаються права за другим патентом [66].

Усі вищевказані положення міжнародно-правових документів знайшли своє відображення в чинному законодавстві України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [28] винахід/корисна модель, крім секретної корисної моделі/секретного винаходу, який недостатньо використовується чи не використовується на території Україні протягом 3-х років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації корисної моделі/винаходу, або від дати, коли використання корисної моделі/винаходу було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання й виявляє готовність використовувати корисну модель/винахід, у випадку відмови володільця прав від укладання

ліцензійного договору може звернутися до суду із позовною заявою про надання їй дозволу на використання корисної моделі/винаходу. Якщо володілець патенту не доведе, що факт невикористання корисної моделі/винаходу зумовлений причинами, які є поважними, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання корисної моделі/винаходу з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцеві патенту. Втім, право володільця патенту надавати дозволи на використання корисної моделі/винаходу не обмежується.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» володілець патенту зобов'язаний дати дозвіл, що полягає у видачі ліцензії на використання корисної моделі/винаходу володільцеві пізніше виданого патенту, якщо корисна модель/винахід останнього має значні техніко-економічні переваги або призначений для досягнення іншої мети й не може використовуватися без порушення прав володільця раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, який є необхідний для використання корисної моделі/винаходу володільцем пізніше виданого патенту. При цьому володілець раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу корисної моделі/винаходу, що охороняється пізніше виданим патентом.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованої корисної моделі/винаходу визначеній ним особі без згоди володільця патенту з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. При цьому необхідно дотриматися таких правил: 1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин; 2) обсяг й тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням

антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу влади державної; 3) дозвіл на таке використання не позбавляє володільця патенту права надавати дозволи на використання корисної моделі, винаходу третім особам; 4) право на таке використання не передається, за винятком, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється таке використання; 5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку; 6) про надання дозволу на використання корисної моделі, винаходу володільцеві патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане можливим; 7) дозвіл на таке використання скасовується, якщо перестають існувати обставини, через які його видано; 8) володільцеві патенту сплачується компенсація відповідно до економічної цінності корисної моделі/винаходу.

Отже, з наведеного вище положень чинного законодавства України вбачається, що примусову ліцензію на об'єкти патентного права можна отримати як у судовому порядку, так і в адміністративному. Судовий порядок надання ліцензії примусової на об'єкти патентного права застосовується, якщо такі об'єкти недостатньо використовується чи не використовується на території України протягом 3-х років починаючи від дати державної реєстрації об'єкта патентного права, чи від дати, коли використання об'єкта патентного права було припинено. Адміністративний порядок надання примусової ліцензії на об'єкти патентного права застосовується, якщо цього вимагають інтереси безпеки національної та суспільні інтереси.

У науковій літературі висловлюється позиція, що фактично у вищенаведених випадках у примусовому порядку укладається ліцензійний договір, проте його умови визначають суд або уряд України, а не сторони в процесі переддоговірних перемовин [41, с. 21]. Ми погоджуємось з позицією Р. О. Юрківа, що стверджувати про наявність договірних правовідносин між володільцем й набувачем майнових прав на об'єкти патентного права є некоректним, оскільки сторони не укладають жодного договору між собою

[19, с. 91]. Таким чином, рішення суду або уряду України є правовстановлюючим документом, за яким передаються права майнові на об'єкти патентного права набувачеві від володільця патенту, й разом з тим, варто підкреслити, що додатково сторони не укладають жодних договорів щодо передачі прав майнових на об'єкти патентного права.

Стосовно видачі ліцензії примусової на об'єкт патентного права в судовому порядку, О. С. Яворська зазначила, що у випадку видачі ліцензії на об'єкт патентного права на підставі рішення суду її зміст визначається безпосередньо з судового рішення, оскільки у ньому визначаються обсяги використання об'єкта патентного права, строк дії такого дозволу, розмір та порядок виплати винагороди володільцеві патенту [60, с. 417]. Погоджуючись з наведеною вище позицією, Р. О. Юрків зазначив, що суд, вирішуючи спір між володільцем патенту та особою, яка бажає отримати право на використання об'єкта патентного права (потенційним набувачем), не може визначити обсяг використання об'єкта патентного права, строк дії ліцензії, розмір платежів ліцензійних тощо за власною ініціативою, оскільки суд обмежений позовними вимогами відповідно до положень господарського та цивільного процесуального законодавства [19, с. 91]. Отже, якщо позивач не вказав усі вищенаведені умови, то суд не має право виходити за межі позовних вимог й самостійно визначати умови використання об'єкта патентного права, про які позивач не вказав у позовній заяві.

Також варто звернути увагу на те, що в п. 83-1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 зазначено, що підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту законодавства національного, яке може передбачати видачу ліцензій примусових у будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це передбачено ч. 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент,

або становив собою істотне технічне покращення в порівнянні з винаходом, який заявлений у домінуючому патентові. Зазначена остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – мати право, завдяки ліцензії примусовій, використовувати винахід, який є важливим [67]. Отже, зазначена Постанова Пленуму Вищого господарського суду України є важливою з точки зору правового застосування, оскільки у ній наголошено на важливості недопущення зловживань стосовно видачі примусових ліцензій для використання винаходів, які є незначними.

Ще один момент, на якому варто зупинитися, стосується питання вживання у ч. 1 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» понять «невикористання» й «недостатнє використання». Так, поняття «невикористання» й «недостатнє використання» є оцінним. Оскільки до суду позивається особа, яка є заінтересованою у використанні об'єкта патентного права, то така особа має доводити обставини недостатнього використання чи невикористання об'єкта патентного права. Очевидно, що тлумачення «невикористання» й «недостатнє використання» надається судом, що розглядає справу, з урахуванням обставин справи, адже використання об'єктів патентного права, прав майнових на них можливе лише зі згоди володільця патенту й на підставі виданих ліцензій чи ліцензійних договорів, то їх відсутність буде свідчити про факт невикористання об'єкта патентного права.

Р. О. Юрків визначає невикористання корисної моделі/винаходу як відсутність будь-яких дій щодо здійснення прав інтелектуальної власності володільцем патенту або особою, якій було передано права у порядку правонаступництва, наприклад, у порядку спадкування чи за договором [64, с. 38].

Стосовно поняття «недостатнє використання», про що наголошує Р. О. Юрків, таке тлумачення доцільно здійснювати з урахуванням таких засад цивільного законодавства, як справедливість, добросовісність й розумність.

Недостатнє використання відбувається тоді, коли володілець прав майнових на об'єкт патентного права здійснює певне незначне використання такого об'єкту, що характеризується як обсягом промислового використання (майже не використовується у виробничому процесі володільця патенту або інших осіб), так й часом такого використання (нетривалий проміжок часу) [64, с. 38-39]. Втім, варто зазначити, що відсутність положень чинного законодавства щодо деталізації ознак недостатнього використання об'єкта патентного права може зумовлювати неоднозначне застосування такої норми закону.

Варто звернути увагу на те, що до уваги береться факт недостатнього використання чи невикористання об'єкта патентного права на території України. Якщо об'єкт патентного права використовується на території інших держав, то така обставина не має значення.

Отже, з дотриманням, належним чином, необхідних умов суд може постановити рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об'єкта патентного права з визначенням обсягу його використання, строку дії такого дозволу, розміру й порядку виплати винагороди володільцеві патенту. Разом з тим, право володільця патенту надавати дозволи на використання об'єкта патентного права не обмежується, тобто ліцензія примусова має невиключний характер, про що наголошує Р. О. Юрків [64, с. 39]. Видавши ліцензію примусову на підставі рішення суду, володілець патенту не позбавляється права видавати ліцензії на використання об'єктів патентного права будь-яким іншим особам на його розсуд й взаємовигідних умовах.

Також судовим рішенням визначаються строки використання об'єкта патентного права, розмір й способи виплати винагороди володільцеві патенту. Так, на підставі рішення суду видається ліцензія невиключна, в якій фіксуються відповідні умови. Втім, не виключено, що сторони можуть укласти ліцензійний договір, на підставі якого може бути видана ліцензія. Ключовою особливістю такого договору є те, що його умови визначає суд.

Метою адміністративного порядку надання примусової ліцензії на

об'єкти патентного права є необхідність забезпечення інтересів безпеки національної або суспільних інтересів. У такому випадку особа, яка є заінтересованою в отриманні дозволу на використання чужого об'єкта патентного права, повинна, насамперед, звернутися до володільця патенту із відповідною заявою щодо можливого його використання і після отримання відмови, яка є безпідставною, вона може застосувати механізм отримання такого дозволу не від володільця патенту, а від органу державної влади, яка фактично видала такий патент. При цьому метою використання чужого об'єкта патентного права повинно бути забезпечення: оборони держави; екологічної безпеки; здоров'я населення; інших інтересів суспільства.

В Україні порядок реалізації адміністративного порядку надання примусової ліцензії на об'єкти патентного права визначено Постановою Кабінету Міністрів України № 8 від 14.01.2004 р. «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів» і Постановою Кабінету Міністрів України № 877 від 04.12.2013 р. «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу» [68; 69]. Звертаємо увагу на існування спеціального правового регулювання щодо примусового ліцензування об'єктів патентного права у сфері охорони здоров'я.

Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 8 від 14.01.2004 р. особа, яка є заінтересованою у використанні об'єкта патентного права, звертається до компетентного органу, з обґрунтованим клопотанням про надання Кабінетом Міністрів України дозволу, в якому зазначаються найменування об'єкта, номер відповідного патенту/свідоцтва, відомості про його володільця, його адреса/місцезнаходження, а також подається інформація про відмову безпідставну такого володільця у видачі ліцензії на використання об'єкта патентного права. До клопотання додаються: 1)

обґрунтування необхідності використання об’єкта патентного права в інтересах суспільства із зазначенням конкретних обставин суті справи; 2) техніко-економічне обґрунтування доцільності, можливості та умов використання об’єкта патентного права, розміру компенсації володільцеві відповідного патенту/свідоцтва. Усі документи оформляються відповідно до чинного законодавства українською мовою й подаються у 4-х примірниках.

Компетентний орган розглядає клопотання протягом одного місяця з дати їх надходження та приймає рішення щодо доцільності надання дозволу. У випадку прийняття позитивного рішення компетентний орган надсилає у 3-х примірниках клопотання Мінекономіки (п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 8 від 14.01.2004 р.).

Мінекономіки розглядає одержані матеріали протягом 2-х тижнів з дати їх надходження, перевіряє чинність відповідного свідоцтва/патенту, відповідність відомостей про його володільця даним реєстрації й готує власні пропозиції щодо надання або відмову у наданні дозволу на використання вказаного у клопотанні об’єкта патентного права та подає їх у 2-х примірниках до Кабінету Міністрів України (п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України № 8 від 14.01.2004 р.).

Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 8 від 14.01.2004 р. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції Мінекономіки й приймає рішення про надання або відмову у наданні такого дозволу. У рішенні вказується особа, який надається дозвіл на використання об’єкта патентного права, умови та строк надання дозволу, розмір компенсації, що повинна бути виплачена володільцеві відповідного свідоцтва/патенту, порядок виплати, найменування органу, який здійснює контроль за використанням об’єкта патентного права. У рішенні про відмову у наданні такого дозволу зазначаються підстави для відмови. У разі потреби Кабінет Міністрів України доручає Мінекономіки та компетентному органові проведення додаткової експертизи доцільності надання такого дозволу. Про прийняте рішення Кабінетом Міністрів України усіх заінтересованих сторін

інформує Мінекономіки.

Стосовно примусового ліцензування об'єктів патентного права у сфері охорони здоров'я, то слід зазначити наступне. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 877 від 04 грудня 2013 р. з метою забезпечення охорони здоров'я населення, у тому числі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, Кабінет Міністрів України може надати визначеній ним особі дозвіл у разі документального підтвердження наявності таких обставин одночасно: 1) володілець патенту не може задовольнити потребу у відповідному лікарському засобі потужностями та силами, що звичайно використовуються для виробництва такого лікарського засобу; 2) володілець патенту безпідставно відмовив заявникові у видачі ліцензії на використання об'єкта патентного права.

Варто зазначити, що сфера охорони здоров'я на сьогоднішній день є єдиною сферою, яка має спеціальне правове регулювання щодо примусового ліцензування об'єктів патентного права. Як зазначає Н. П. Бааджи, дотримання балансу публічних інтересів держави у сфері охорони здоров'я та приватних інтересів володільця патенту є головним принципом патентного права у сфері обігу лікарських засобів [70, с. 19].

Також варто зазначити, що на сьогоднішній день законодавцю в рамках боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно здійснити більш конкретний крок, шляхом введення автоматичного примусового ліцензування окремих видів ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, з метою зменшення витрат на їх виробництво для населення, а також на матеріально-технічне забезпечення спеціалізованих лікарських установ [33, с. 114]. Тобто, необхідно розробити окремий порядок примусового ліцензування об'єктів патентного права в рамках боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Стосовно питання надання примусової ліцензії на секретну корисну модель й винахід в адміністративному порядку, то у ч. 4 ст. 30 Закону

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вказано, що володілець патенту на секретну корисну модель/секретний винахід може видати ліцензію на використання його корисної моделі/винаходу тільки особі, що має дозвіл доступу до цієї корисної моделі/винаходу від Державного експерта, а якщо зазначена особа не змогла досягти згоди щодо видачі ліцензії із володільцем такого патенту, то Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретної корисної моделі/винаходу.

Щодо питання можливості надання примусової ліцензії на ноу-хау, то на нашу думку, на ноу-хау не можуть надаватися, оскільки ноу-хау за своєю природою не є загальновідомою інформацією, тому не можна покласти на володільця ноу-хау обов'язок передати права на свій результат ні в адміністративному порядку, ні в судовому порядку. Як слушно зазначила В. В. Дмитренко, у випадку якщо інформація, що складає ноу-хау, було віднесено до державної таємниці, то в такому випадку така інформація перестає бути ноу-хау, оскільки державна таємниця не належить до конфіденційної інформації [42, с. 68].

Таким чином, з вищенаведеного можемо зробити такі висновки. Так, примусова ліцензія на об'єкт патентного права являє собою особливу й виняткову юридичну підставу використання майнових прав інтелектуальної власності володільця патенту на об'єкт патентного права. Примусову ліцензію на об'єкт патентного права можна отримати як у судовому порядку, так і в адміністративному. Рішення суду або уряду України виступає правовстановлюючим документом, за яким передаються майнові права на об'єкти патентного права набувачеві від володільця патенту, але разом з тим, сторони додатково не укладають жодних договорів щодо передачі прав майнових на об'єкти патентного права. Суд може постановити рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об'єкта патентного права з визначенням обсягу його використання, строку дії такого дозволу, розміру й порядку виплати винагороди володільцеві патенту, в межах позовних вимог позивача, а також норм господарського та цивільного

процесуального законодавства. Втім, у такому випадку, володілець патенту не обмежений у праві надавати дозволи іншим особам на використання об’єкта патентного права. Порядок реалізації адміністративного порядку надання ліцензії примусової на об’єкти патентного права визначається спеціальними підзаконними нормативно-правовими актами. Варто наголосити, що сфера охорони здоров’я на сьогоднішній день є єдиною сферою, яка має спеціальне юридичне регулювання щодо ліцензування примусового об’єктів патентного права. Права на ноу-хау не можуть надаватися за ліцензією примусовою, адже ноу-хау за своєю природою не є загальновідомою інформацією, тому не можна покласти на володільця прав на ноу-хау обов’язок передати права на свій результат ні в адміністративному порядку, ні в судовому порядку. Також варто зазначити, що питання примусового ліцензування об’єктів патентного права на сьогоднішній є досить актуальною, втім недостатньо дослідженою, хоча останні роки окремі науковці здійснювали дослідження щодо вказаного питання, але разом з тим, потребує подальших детальних досліджень у цьому напрямі.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

ВИСНОВКИ

Таким чином, підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна дійти до таких висновків. Так, договори щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау являє собою групу договорів у сфері інтелектуальної власності, які спрямовані на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти патентного права та ноу-хау. Об'єкти права інтелектуальної власності відрізняються від об'єктів речового права, тому в ЦК України виділено окремі види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Зокрема, про такі договори йдеться у главі 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» та главі 76 «Комерційна концесія» ЦК України. Предметом договорів, які укладаються стосовно об'єктів права інтелектуальної власності виступають розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, що полягає у наданні дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності, а також у їх відчуженні.

Договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау можна класифікувати за багатьма підставами. Так, у ч. 1 ст. 1107 ЦК України серед договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділено: 1) ліцензійний договір; 2) ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 4) договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Втім, до договорів у сфері інтелектуальної власності також відносять, зокрема, договір комерційної концесії, який виділений у главі 76 ЦК України та главі 36 ГК України. Класифікація договорів розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау у науковій і навчальній літературі

наведена за різними підставами, що пов'язано зі значною кількістю як поіменованих так і не поіменованих різновидів, а також їх складною структурою.

Ліцензійний договір є угодою, за яким ліцензіар надає ліцензіатові дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства. Водночас, необхідно враховувати положення як ЦК України, так і спеціального закону, який регулює правові відносини, що виникають з приводу об'єктів патентного права, стосовно якого укладається вказаний договір. Також варто зазначити, що підзаконні нормативно-правові акти у сфері патентного права встановлюють додаткові вимоги щодо укладання ліцензійного договору, зокрема обов'язкові умови та реквізити вказаного договору. Стосовно діджитилізації процедури укладання вказаного договору постає необхідність ухвалення комплексного закону, який би усував проблему письмового підпису договору, що полягає у внесенні відповідних змін до ЦК України, а також до законів «Про інформацію», «Про електронні довірчі послуги», «Про публічні закупівлі». Тобто, ліцензіар і ліцензіат мали б можливість укладати ліцензійний договір в електронному варіанті і відповідно підписувати такий договір електронним підписом. Стосовно питання можливості передачі ноу-хау за ліцензійним договором, то варто зазначити наступне. Так, у правовій доктрині існують позиції стосовно допустимості передачі ноу-хау із використанням договірної конструкції ліцензійного договору і передача ноу-хау за ліцензійним договором визначається найбільш поширеною. Однак, розпоряджатись правами на ноу-хау можна за допомогою договору про передачу ноу-хау, оскільки за своєю природою ноу-хау є конфіденційною інформацією, а договірну конструкцію ліцензійного договору можна застосовувати лише для запатентованих об'єктів. Втім, у судовій практиці є випадки, коли суд визнавав ліцензійний договір на використання ноу-хау дійсним, оскільки чинне законодавство України не містить правових норм, які б визнавали ліцензійний договір на

використання ноу-хау недійсним.

Можливість розпоряджатись майновими правами на об’єкти патентного права за договором комерційної концесії випливає з визначення предмета вказаного договору. Розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права за договором комерційної концесії має певні особливості. Так, винахід може виступати як предмет договору комерційної концесії у випадку якщо він використовується з комерційною метою і є частиною інноваційного продукту. Втім, власне винахід як технічне рішення не може входити у предмет договору комерційної концесії. Промисловий зразок може виступати предметом договору комерційної концесії за умови якщо в складі промислового зразка поєднуються художні та нові технічні рішення і він має надзвичайне маркетингове значення на ринку товарів. Стосовно питання розпорядження майновими правами на ноу-хау за договором комерційної концесії, то можна надати права на ноу-хау за таким договором, якщо ноу-хау є складовою частиною комплексу прав, що належать правоволодільцеві та застосовується виключно у сфері підприємницької діяльності.

Проблематика договору про передачу ноу-хау є актуальною та складною, особливо в умовах сьогодення, зокрема на етапі розвитку та удосконалення державної політики України у сфері інтелектуальної власності (в тому числі й патентного права), та потребує подальших досліджень у цьому напрямі, хоча вказаному питанню присвячено чимало наукових досліджень й праць, але разом з тим правова природа договору про передачу ноу-хау залишається недостатньо дослідженою. Необхідно визначити у цивільному законодавстві статус ноу-хау як об’єкта права інтелектуальної власності, і відповідно, визначити місце договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів та деталізувати усі істотні умови та реквізити даного договору, а також їх порядок укладання, зміни та припинення. У договорі про передачу ноу-хау повинні бути узгоджені умови про предмет (яка саме інформація передається), термін передачі, розмір винагороди, умова про право на подальшу передачу та

збереження конфіденційності з мірами відповідальності. Ноу-хау за вказаним договором можуть бути передані як у матеріальній формі (у вигляді різного роду документації, зразків тощо), так і в нематеріальній формі (у вигляді надання технічної допомоги, навчання, управлінських послуг).

Примусова ліцензія на об'єкт патентного права являє собою особливу й виняткову правову підставу використання майнових прав інтелектуальної власності володільця патенту на об'єкт патентного права. Примусову ліцензію на об'єкт патентного права можна отримати як у судовому порядку, так і в адміністративному. Рішення суду або Кабінету Міністрів України виступає правовстановлюючим документом, за яким передаються майнові права на об'єкти патентного права від володільця патенту до набувача, але разом з тим, сторони додатково не укладають жодних договорів щодо передачі майнових прав на об'єкти патентного права. Суд може постановити рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об'єкта патентного права з визначенням обсягу його використання, строку дії такого дозволу, розміру й порядку виплати винагороди володільцеві патенту, в межах позовних вимог позивача, а також норм господарського та цивільного процесуального законодавства. Втім, у такому випадку, володілець патенту не обмежений у праві надавати дозволи на використання об'єкта патентного права іншим особам. Порядок реалізації адміністративного порядку надання примусової ліцензії на об'єкти патентного права визначається спеціальними підзаконними нормативно-правовими актами. Варто наголосити, що сфера охорони здоров'я на сьогоднішній день є єдиною сферою, яка має спеціальне правове регулювання щодо примусового ліцензування об'єктів патентного права. На сьогоднішній день законодавцю в рамках боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно здійснити більш конкретний крок, шляхом введення автоматичного примусового ліцензування окремих видів ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, з метою зменшення витрат на їх виробництво для населення, а також на матеріально-технічне забезпечення спеціалізованих лікарень. Права на ноу-хау не можуть

надаватися за примусовою ліцензією, адже ноу-хау за своєю природою не є загальновідомою інформацією, тому не можна покласти на володільця прав на ноу-хау обов'язок передати права на свій результат ні в адміністративному порядку, ні в судовому порядку. Також, варто зазначити, що питання примусового ліцензування об'єктів патентного на сьогодніший є досить актуальною, втім недостатньо дослідженою, хоча останні роки окремі науковці здійснювали дослідження щодо вказаного питання, але разом з тим, потребує подальших детальних досліджень у цьому напрямі.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Луць В. В. До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору. *Приватне право*. 2013. № 1. С. 118-128.

2. Коссак В. М. Правова природа договору управління майном. *Актуальні проблеми приватного права: зб. наук. праць до 85-річчя з дня народження і 55-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності В. В. Луця*. Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. С. 22-31.

3. Шишка Р. Б. Механізм правового регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. *IT-право: проблеми і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Львів, 18 листопада 2016 р.)*. URL: http://aphd.ua/publication-168/

4. Кузнєцова Н. С. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин. *Право України*. 2012. № 9. С. 12-18.

5. Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2019. 520 с.

6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. ст. 356.

7. Кодинец А. А. Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования. *Альманах цивилистики: сб. статей. Вып. 3* / под ред. Р. А. Майданика. Київ: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010. С. 225-252.

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

9. Дмитренко В. В. Договори у сфері інтелектуальної власності за законодавством України Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 462 p.

НУБіП України

10. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144.

11. Бервено С. М. Проблеми договірного права України : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.

12. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. Москва : Юристъ, 2004. 496 с.

13. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3 : Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Харків : Право, 2008. 640 с.

14. Павлова Л. А. Правова характеристика супутніх договорів у сфері інтелектуальної власності. *Правова позиція*. 2019. № 1 (22). С. 142-147.

15. Дмитришин В. С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Іст. інтел. власн. і права, 2008. 248 с.

16. Цивільне право України: академ. курс : підручник : у 2 т. / заг. ред. Я. М. Шевченко. 2-ге вид., допов. і перероб. Київ, 2006. Т. 2 : Особлива частина. 520 с.

17. Яворська О. С. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України. *Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник*. 2017. № 8. С.153-163.

18. Патентологія: навч. посіб. / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2018. 240 с.

19. Юрків Р. О. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель). *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 3. С. 90-94.

20. Ткачук А. С. Правове регулювання ліцензійного договору. *ScienceRise: Juridical Science*. 2021. № 1 (15). С. 15-19.

21. Цюпа Ю. О. Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів. *Форум права*. 2015. № 2. С. 177-180.

22. Смородина А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України : дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (08 – Право). Київ, 2021. 286 с.

23. Крижна В. М., Яроцький В. Л. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків : Право, 2011. Т. 2. 816 с.

24. Патентологія: монографія / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова; М-во освіти і науки України. Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ. НГУ, 2015. 424 с.

25. Бельтюкова Є. М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2019. 183 с.

26. IT право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Львів : Видавництво «Левада», 2017. 470 с.

27. Кулініч О. О., Романадзе Л. Д. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе. Одеса : Фенікс, 2011. 492 с.

28. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. №7, ст. 32.

29. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7, ст. 34.

30. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521. *Офіційний вісник України*. 2001. № 31. Ст. 1438.

31. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру

НУБіП України

НУБіП України

відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 574. *Офіційний вісник України*. 2001. № 34. Ст. 1613.

32. Носінський В. І. До питання про договори щодо розпоряджання майновими на об'єкти патентного права. *Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32) : матер. Між народ. наук.-практ. інтернет конф. (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.)*. Тернопіль, 2021. С. 42-44.

33. Канарик Ю. С., Носінський В. І. Договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау: новели законодавства. *Інтернаука. Серія «Юридичні науки»*. 2021. № 10 (44). С. 108-115.

34. Кульбашина О. А. Правила визначення змісту договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. *Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. 7-8 квіт. 2015 р.* За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. Черкаси, 2015. С. 100-103.

35. Уткіна М. С., Харченко А. Л. «Ноу-хау» в системі об'єктів інтелектуальної власності в Україні та зарубіжних країнах. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2019. № 54. С. 94-97.

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

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

38. Рішення Господарського суду м. Києва від 21.04.2020 р. у справі № 910/11127/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88928249 (дата звернення: 01.10.2021).

39. Taub. W. B. Blunt Instrument: The Inevitable Inaccuracy of an All-or-

Nothing On-Sale Bar. California Law Rewiew. 2004. Vol. 92, No. 5 (Oct., 2004). pp. 1479-1515.

40. Taylor E. J., Inman M. Looking at Patent Law: In public Use and On-Sale; Evolving Standarts in Prior Art and Public Disclosure. Electrochemical Society Interface. 2018. No. 27 (4) pp. 35-38.

41. Дмитришин В. С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності. *Адвокат*. 2010. № 6 (117). С. 18-23.

42. Дмитренко В. В. Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау. *Наука та інновації*. 2019. № 15 (3). С. 63-77.

43. Крижна В. М. Види договорів у сфері інтелектуальної власності. *Інтелектуальний капітал*. 2004. № 4. С. 36-42.

44. Якубівський І. Є. Проблеми правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XIII регіон. наук.-практ. конф.* Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 367-369.

45. Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. *Право України*. 2004. № 9. С. 68-71.

46. Серветник А. А. Основание классификации гражданско-правовых договоров. *Правоведение*. 2004. № 2. С. 49-60.

47. Дозорцев В. А. Исключительные права и их развитие: вступительная статья. *Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: сб. нормат. актов* / Иссл. центр частного права; сост. В. А. Дозорцев. Москва : Де Юре, 1994. С. 11-70.

48. Цират Г. В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров: право и практика : учеб.-практ. пособие. Киев : Истина, 2010. 352 с.

49. Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів

НУБіП України

комерційної концесії (субконцесії) : наказ М-ва юстиції України від 29.09.2014 р. № 1601/5. *Офіційний вісник України*. 2014. № 82. Ст. 2346. (Втратив чинність).

50. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) : Закон України від 12.02.2015 р. № 191-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 21. Ст. 133.

51. Наказ Міністерства юстиції України від 04.06.2015 р. № 842/5. *Офіційний вісник України*. 2015. № 48. Ст. 1564.

52. Сидоров Я. О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. 18 с.

53. Килимник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2003. 23 с.

54. Коваль І. Ф. Щодо державної реєстрації у сфері передання майнових прав промислової власності. *Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. В. П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.)*. Харків : Право, 2015. С. 54-61.

55. Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; за ред. В. І. Борисової. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2008. 112 с.

56. Гладка О. В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків, 2015. 188 с.

57. Погрібний Д. І. Господарсько-правові аспекти визначення категорії «інновації». *Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України»; (м. Харків, 20-21 лист. 2013 р.)*. Харків : Нац. акад. прав. наук України. 2013.

С. 504-507.

58 Мирославський С. В., Гудима Я. С. Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів. *Наука онлайн : Міжнародний електронний науковий журнал.* 2017. № 12. URL: https://nauka-online.com/wp-content/uploads/2017/12/Miroslavskij-Gudima.pdf

59 Дідук А. Г. Особливості укладення договору про передачу ноу-хау. *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2018. № 5. С. 30-38.

60. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 608 с.

61 Інноваційне право : наук.-практ. посіб. 2-ге вид., оновл. і доп. / за заг. ред. С. В. Глібка, С. В. Розгон, А. В. Стрижкової. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. 244 с.

62. Чобот О. А. «Ноу-хау» та договір на його передачу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ун-т внутр. справ МВС України. Харків, 1994. 24 с.

63 Носівський В. І. Договір про передачу ноу-хау: деякі питання. *Сучасні вектори розвитку юридичної освіти і науки : матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київя. 21-22 жовтня 2021 р.).* Київ, 2021.

64 Юрків Р. О. Умови видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі). *Прикарпатський юридичний вісник.* 2020. № 4 (33). С. 37-41.

65. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (набуття чинності для України 25.12.1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення 31.08.2021).

66 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. (дата приєднання України 16.05.2008 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення: 31.08.2021).

67 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text (дата звернення: 01.09.2021).

68. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 8. *Офіційний вісник України*. 2004. № 2. Ст. 38.

69. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 877. *Офіційний вісник України*. 2013. № 97. Ст. 3577.

70. Бааджи Н. П. Примусове ліцензування лікарських засобів в Україні: проблеми та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право*. 2014. Вип. 24. Т. 2. С. 18-22.

НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України
НУБіП України