

Соларьова Дар'я Володимирівна,
*студентка 4 курсу 1 групи,
факультету підготовки кадрів для ДПтС України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Рожкова Марина Володимирівна,
*молодший науковий співробітник,
НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України*

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПЕРЕДАЧІ ПРАВ НА «НОУ-ХАУ» (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ)

Шлях нашої держави до зміни законодавства задля досягнення рівня найрозвиненіших країн світу почався ще досить давно. І одним з інститутів, який прийшов в національне законодавство з метою його вдосконалення був інститут комерційної концесії. З метою застосування загальноприйнятої конструкції договору у 2004 році набувають чинності Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України, які тепер мають серед своїх інститутів ще й інститут комерційної концесії. Цей інститут покликаний як один з механізмів захисту права інтелектуальної власності, оскільки в сучасний час

розвитку різноманітних технологій є нагальна потреба захистити винахідників. В Україні під правовідносинами, які охоплює поняття «комерційна концесія», розуміють правовідносини, що в міжнародному та зарубіжному законодавстві мають назву франчайзинг.

Відповідно до ч. 1 ст. 266 ГКУ за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. Схоже визначення містить і ст. 1115 ЦКУ, але з певними відмінностями. Так, наприклад, у визначенні, яке закріплене в ЦКУ наголошується на меті отримання права користування комплексом належних правоволодільцеві прав, а саме виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг, однак строки такого користування не вказані.

Відповідно до ст. 366 ГКУ, ст. 1116 ЦКУ предметом договору комерційної концесії є комплекс наданих прав – право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, ділова репутація, комерційний досвід. Саме комплексна передача прав і відрізняє договір комерційної концесії від інших видів договорів у сфері інтелектуальної власності.

Одним з найбільш дискусійних та неоднозначних об'єктів права інтелектуальної власності є, мабуть, комерційна таємниця. Це пояснюється специфічністю цього об'єкту та належністю його як до права інтелектуальної власності, так і до інформаційного права.

Щоб захистити власні права, перш за все, необхідно правильно скласти договір комерційної концесії. В договорі може вказуватися або не вказуватися територія на якій можна використовувати предмет договору, якщо ж це не вказати, то договір буде недійсним, оскільки це є одне з основних положень договору. Сторонами ж цього договору можуть бути або юридичні особи, або фізичні особи – підприємці, так звані «ФОПи». Що стосується форми договору комерційної концесії, то вона має бути письмовою, інакше договір

буде нікчемним, і до того ж він підлягає державній реєстрації органом, який зареєстрував правоволодільця, а якщо правоволодільець зареєстрований іноземними органами, то у такому випадку реєстрація договору відбувається за місцем реєстрації користувача. Ціна є істотною умовою даного договору, але у якому вигляді та в якому порядку буде відбуватися сплата залишається на обрання сторонам договору, відповідно до такого принципу цивільного права як свобода договору. Однак умова відповідно до якої правоволодільець самостійно визначить ціну або граничні розміри є нікчемною. Є певна хитрість у такому випадку, відповідно якщо сторони підписують ще й договір про співпрацю, то тоді визначення залишається на їх розсуд.

Також слід звернути увагу, що в світлі того, що ноу-хау є об'єктом права інтелектуальної власності, то з цього випливають і певні особливості, які встановлюються договором франчайзингу і закріплені у ст. 1112 ЦКУ. До них відносять:

1. Обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам свій комплекс прав для використання або ж самому правоволодільцю не займатися цією діяльністю на території, яка закріплена за користувачем (якщо вона закріплена відповідно до договору);

2. Схожий обов'язок має і користувач, на якого покладається обов'язок не конкурувати з правоволодільцем на території (якщо вона закріплена) відносно підприємницької діяльності, яку здійснює користувач. Можна зазначити, що ці обов'язки дублюються відносно сторін договору і це викликає певні складнощі у реалізації прав, які мають обидві сторони, якщо вони мають обов'язок не перешкоджати діяльності одне одного, маючи взагалі однаковий комплекс прав;

3. Користувачу також забороняється отримувати такий комплекс прав від конкурентів або потенційних конкурентів правоволодільця;

4. Користувач має погоджувати свої дії щодо використання цих прав з правоволодільцем, а той в свою чергу контролювати це. Ця вимога є логічною, однак, така вимога дає великий важіль впливу на користувача і позбавляє його повної свободи щодо реалізації такого комплексу прав.

Слід звернути увагу на те, що правоволодільець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, які будуть пред'явлені до користувача

у зв'язку з певною невідповідністю результату, який був створений за використанням ноу-хау. Також можлива і солідарна відповідальність сторін у разі пред'явлення вимоги до користувача, як виробника.

І, напевно, найголовнішим пунктом договору є саме порядок передачі ноу-хау. Для цього необхідно сторонам визначитися з тим, як саме відбуватиметься передача, які супроводжуючі документи необхідно буде скласти, окрім договору комерційної концесії, порядок надання підтримки правоволодільцем користувачу, якщо вона буде протягом дії договору, і усе це прописати в договорі франчайзингу, оскільки чим точніше описати всі порядки та умови передачі та користування ноу – хау, тим вище захист прав кожної зі сторін договору.