

УДК 347.77

DOI <https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.16.13>

ЗАХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ І ПРАВ НОУ-ХАУ

Канарик Юлія Сергіївна,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного

та господарського права

(Національний університет біоресурсів

і природокористування України,

м. Київ, Україна)

Суржок Богдан Геннадійович,

студент 5 курсу кафедри аграрного,

земельного та екологічного права

імені академіка В.З. Янчука

(Національний університет біоресурсів

і природокористування України,

м. Київ, Україна)

Статтю присвячено захисту патентних прав і прав ноу-хау. Установлено, що ноу-хау – це корисна інформація, яка є незапатентованою, не є загальновідомою та легко доступною і являє собою досвід, або інформація, яка отримана внаслідок спеціальних досліджень чи випробувань. З'ясовано, що сфера патентних прав і прав ноу-хау станом на сьогодні все ще залишається не достатньо врегульованою. Особливо це стосується захисту ноу-хау. Установлено, що при отриманні патенту творець об'єкта права інтелектуальної власності, який відповідає критеріям правової охорони як винахід чи корисна модель, приймає рішення розкрити сутність технічного результату й отримати охоронний документ – патент, який матиме обмежений строк чинності з наступним переходом прав на ці об'єкти в суспільне надбання, що дасть змогу реалізувати лише своє особисте немайнове право на цей результат, однак більше не сприятиме отриманню прибутків. Проте винахідник може не подавати свій творчий результат на реєстрацію, а залишити інформацію як конфіденційну, тобто як ноу-хау, строк охорони якого буде тривати стільки часу, наскільки довго автор зможе зберегти його в конфіденційності. Водночас автори можуть зареєструвати свої результати інтелектуальної, творчої діяльності, розкриваючи зміст результату неповністю, залишаючи конфіденційну інформацію не розкритою, що не перешкоджає формулюванню формули винаходу чи корисної моделі належним чином і дає змогу отримати охоронний документ. Така нерозкрита конфіденційна інформація належить до ноу-хау. З'ясовано, що збереження творчого результату інтелектуальної діяльності в конфіденційності як ноу-хау є альтернативним способом патентної охорони. Увагу акцентовано на необхідності внесення змін до Конституції України стосовно захисту прав ноу-хау, розробки й ухвалення відповідного законодавства на рівні спеціального закону, а також унесення відповідних змін до Цивільного кодексу України в частині правового регулювання захисту патентних прав і прав ноу-хау.

Ключові слова: захист, патентні права, ноу-хау, проблеми регулювання, право інтелектуальної власності.

PROTECTION OF PATENT RIGHTS AND KNOWLEDGE RIGHTS

Kanaryk Yuliya Sergiivna,
Candidate of Juridical Sciences,
Senior Lecturer at the Civil and
Commercial Law Department
(National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine)

Surzhok Bohdan Gennadiyovich,
5th year Student at the Department of
Agrarian, Land and Environmental Law
named after Academician V.Z. Yanchuk
(National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine)

The article is devoted to the protection of patent rights and know-how rights. Know-how is established to be useful information that is non-proprietary, not well-known and easily accessible, and is experience or information obtained through special research or testing. It was found that the field of patent rights and know-how rights as of today still remains insufficiently regulated. This is especially true for the protection of know-how. It is established that upon receipt of a patent, the creator of an intellectual property right that meets the criteria of legal protection as an invention or utility model, decides to disclose the essence of the technical result and obtain a protection document – a patent that will have a limited validity. objects in the public domain, which will allow you to exercise only your personal non-property right to this result, however, it will no longer contribute to profits. However, the inventor may not submit his creative result for registration, but leave the information as confidential, ie as know-how, the term of protection of which will last as long as the author can keep it confidential. At the same time, authors can register their results of intellectual, creative activity by disclosing the content of the result incompletely, leaving confidential information undisclosed, which does not interfere with the formulation of the claims or utility model properly and allows to obtain a security document. Such undisclosed confidential information relates to know-how. Depending on the conditions of conclusion and the subject of patenting, the patent is valid from 5 to 25 years. During the time when the patent is valid and protects the exclusive right of the person to the invention, he receives from it a certain income, which even after it becomes public, benefits the former owner. It was found that keeping the creative result of intellectual activity in confidentiality as know-how is an alternative way of patent protection.

Key words: protection, patent rights, know-how, regulatory issues, intellectual property rights.

Постановка проблеми та її актуальність. Неабиякої актуальності нині набуває питання формування належного правового забезпечення патентних прав і прав ноу-хау. З огляду на вказане, цілком логічними видаються законодавчі зміни ухвалені нещодавно. Утім, попри певний прогрес, сфера патентних прав і прав ноу-хау станом сьогодні все ще залишається не достатньо врегульованою. Особливо це стосується захисту ноу-хау. Це, у свою чергу, вимагає великої уваги до проблем, пов'язаних

із державним регулюванням у зазначеній сфері, упровадженням і вдосконаленням чітких механізмів такого регулювання, що зумовлює необхідність напрацювання відповідного наукового підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання захисту патентних прав і прав на ноу-хау неодноразово привертало увагу науковців. Деякі аспекти цієї теми вивчали: А. Дідук, В. Дмитренко, П. Матвеев і багато інших.

Утім, попри напрацювання науковців, на науковому рівні все ще залишається невирішеною низка питань, пов'язаних із цим аспектом. Крім того, наявні дослідження не враховують нещодавніх законодавчих змін.

Виклад основного матеріалу. Згідно з положеннями вітчизняного законодавства з метою захисту прав на об'єкти патентного права в Україні видається охоронний документ – патент.

Як відомо, 21 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [1] і Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [2].

Зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», серед іншого, передбачає щодо промислових зразків:

- додатковий критерій охороноспроможності – індивідуальний характер;
- зміну виду охоронного документа з патенту на свідоцтво;
- збільшення строку чинності прав на промисловий зразок з 15 років до не більше ніж 25 років;
- уточнення умов надання правової охорони промислового зразку;
- правову охорону незареєстрованих промислових зразків за умови їх доведення до загального відома на території України;
- посилення санкцій за порушення прав на промисловий зразок, зокрема застосування разового грошового стягнення за рішенням суду (від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат) замість відшкодування збитків за неправомірне використання промислового зразка;
- адміністративний спосіб боротьби з патентними зловживаннями («патентним тролінгом») шляхом визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті («post-grant opposition»).

У свою чергу, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», серед іншого, передбачає щодо винаходів і корисних моделей:

- зміни в переліку об'єктів, на які поширюється правова охорона: об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а об'єктом корисної моделі – лише пристрій або процес (спосіб);
- розширений перелік об'єктів, на які не поширюється правова охорона;
- перелік об'єктів, які можуть бути визнані такими, що явно впливають із рівня техніки, а тому не мають винахідницького рівня, наприклад, нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю;
- можливість подання будь-якою особою мотивованого заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

- уточнення порядку надання додаткової охорони прав на винаходи (об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес застосування лікарського засобу тощо);
- розширення переліку прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи (корисні моделі);
- можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

Однак запропоновані зміни не вирішують усіх проблем, що виникають нині у сфері захисту патентних прав. Крім того, знову поза увагою законодавця залишилося питання захисту прав ноу-хау.

Зауважимо, що при отриманні патенту творець об'єкта права інтелектуальної власності, який відповідає критеріям правової охорони як винахід чи корисна модель, приймає рішення розкрити сутність технічного результату й отримати охоронний документ – патент, який матиме обмежений строк чинності з наступним переходом прав на ці об'єкти в суспільне надбання, що дасть реалізувати лише особисте немайнове право на цей результат, однак більше не сприятиме отриманню прибутків. Проте винахідник може не подавати свій творчий результат на реєстрацію, а залишити інформацію як конфіденційну, тобто як ноу-хау, строк охорони якого буде тривати стільки часу, наскільки довго автор зможе зберегти його в конфіденційності.

Разом із тим автори можуть зареєструвати свої результати інтелектуальної, творчої діяльності, розкриваючи зміст результату неповністю, залишаючи конфіденційну інформацію не розкритою, що не перешкоджає формулюванню формули винаходу чи корисної моделі належним чином і дає змогу отримати охоронний документ. Така нерозкрита конфіденційна інформація належить до ноу-хау [3, с. 67]. Звідси впливає, що ноу-хау може існувати і як цілісний результат інтелектуальної, творчої діяльності, так і як складник винаходу, корисної моделі, яка не розголошується.

У розглянутому випадку володільці патенту можуть дати дозвіл на використання їх результату за комплексною (змішаною) ліцензією. При цьому варто зазначити, що під змішаною ліцензією розуміємо змішані договори з елементами договору патентної ліцензії та договору про передачу ноу-хау. Отже, ноу-хау можна надати у використанні комплексною (змішаною) та безпатентною ліцензією.

Хоча існують випадки, коли результати інтелектуальної, творчої діяльності є недостатньо охороноспроможними для отримання патенту на винахід чи корисну модель, тому його автор приймає рішення залишити свій результат як ноу-хау [4, с. 93]. Вищеведене дає змогу зробити висновок, що збереження творчого результату інтелектуальної діяльності в конфіденційності як ноу-хау є альтернативним способом патентної охорони.

Необхідно зазначити, що ноу-хау (в перекладі з англ. «Know-how» – знати як, уміння, секрет виготовлення) – результат інтелектуальної, творчої діяльності, доступ до якого обмежено фізичною та/або юридичною особами. У Податковому кодексі України від 02.12.2010 ноу-хау визначено як право інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду [5], у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 під «ноу-хау» описано технічну, організаційну або комерційну інформацію, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складників, яка не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною досить

вичерпно, щоб можна було перевірити її відповідність критеріям не загальновідомості й істотності [6]. Тобто ноу-хау – це корисна інформація, яка є незапатентованою, не є загальновідомою та легко доступною, являє собою досвід, або інформація, яка отримана внаслідок спеціальних досліджень або випробувань.

Водночас зауважимо, що недостатня охороноспроможність результатів інтелектуальної, творчої діяльності для отримання патенту на винахід чи корисну модель – далеко не єдина причина, яка перешкоджає патентуванню всієї інформації, винаходів тощо. Наприклад, важко (а іноді неможливо) повністю сформулювати всю сутність «ноу-хау» в бланку патенту, можливо, на перший час винахіднику оформити патент занадто дорого. Таких приводів може бути безліч, бо це найчастіше є суб'єктивним, тобто залежить безпосередньо від власника «ноу-хау».

Ще однією причиною відмови від патентування «ноу-хау», імовірно, є строковість угоди між державою та винахідником. Залежно від умов укладання та предмета патентування патент діє від 5 до 25 років. За той час, коли патент діє і захищає виключне право особи на винахід, вона отримує від цього певний дохід, який і після того, як стає загальнодоступним, приносить вигоду колишньому власнику. На відміну від патенту, «ноу-хау» має цінність тоді й лише тоді, коли така інформація є частково або повністю конфіденційною. Зазначене дає змогу припустити, що захист патенту на період його дії – справа держави, захист «ноу-хау» – справа власника.

При цьому, як слушно наголошує А. Дідук [7, с. 45], якщо особі, яка фактично контролює ноу-хау, неправомірними діями у вигляді недобросовісної конкуренції були завдані збитки, то вона повинна спочатку звертатися не до суду, а до Антимонопольного комітету України. І тільки після цього така особа може подати позов до суду про відшкодування завданих їй збитків. При цьому в такому разі під особою мається на увазі суб'єкт підприємницької діяльності. Таке положення не зовсім відповідає Конституції України [8], яка закріпила, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами й делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі (ст. 124). Тому, як слушно зауважується в науковій літературі [9, с. 42], доцільно внести зміни до законодавства України й прямо передбачити можливість звертатися безпосередньо з позовом до суду в разі порушення охоронюваного законом інтересу особи, яка фактично контролює ноу-хау, що відповідатиме вимогам Конституції України, зокрема ст. 124. Така пропозиція видається цілком слушною. Разом із тим, безперечно, необхідною нині є розробка та ухвалення відповідного законодавства на рівні спеціального закону, а також унесення відповідних змін до Цивільного кодексу України [10] у частині правового регулювання захисту патентних прав і прав ноу-хау.

Висновки. Отже, результати здійсненого дослідження дають змогу зробити висновок, що нині захист патентних прав і прав ноу-хау перебуває на етапі становлення, адже правова база в цій сфері ще не сформована належним чином.

Насамкінець варто зауважити, що питання захисту патентних прав і прав ноу-хау потребує подальшого наукового дослідження.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/815-20> (дата звернення: 07.10.2020).

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 № 816-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/816-20> (дата звернення: 07.10.2020).
3. Дмитренко В.В. Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау. *Наука іннов.* 2019. № 15 (3). С. 63–77.
4. Дмитренко В.В. «Непатентований винахід» і «ноу-хау»: співвідношення понять. *Національний юридичний журнал: теорія і практика.* 2018. № 2. С. 92–96.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 07.10.2020).
6. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-16> (дата звернення: 07.10.2020).
7. Дідук А. Порушення «права на комерційну таємницю та ноу-хау». *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2019. № 3. С. 39–46.
8. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 07.10.2020).
9. Матвеев П.С. Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об'єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки. *Європейські перспективи.* 2015. № 2. С. 99–106.
10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15> (дата звернення: 07.10.2020).