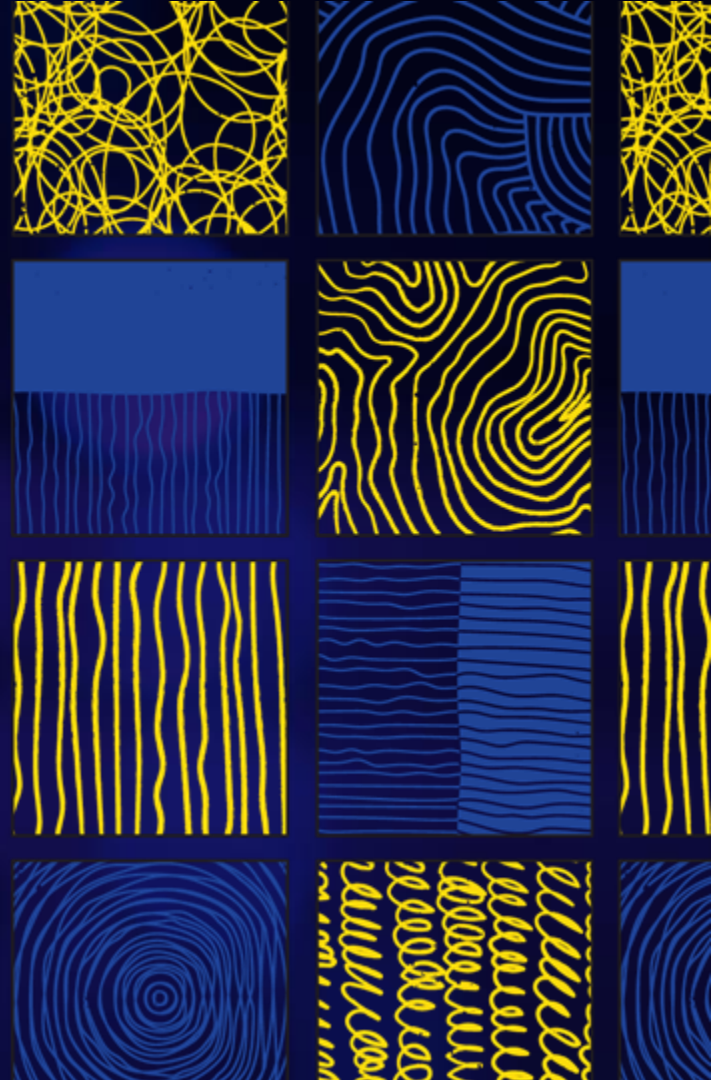


Ліцензійний договір щодо ноу-хау: на що варто звернути увагу при укладенні договору



Вступ

Укладаючи договори у сфері інтелектуальної власності щодо ноу-хау, слід враховувати специфіку такого об'єкта права інтелектуальної власності, зумовлену його конфіденційністю. Майнові права інтелектуальної власності на ноу-хау можна як відчужити за договором на користь інших осіб, так і надати тимчасовий дозвіл щодо їх використання. На ноу-хау не видається охоронних документів. Охорона ноу-хау покладається на його правоволодільця, який має вжити належних заходів щодо збереження ноу-хау в конфіденційності, шляхом обмеження доступу з боку інших осіб. Тому в договорах щодо ноу-хау важливо приділити окрему увагу положенням щодо дотримання сторонами, а особливо ліцензіатом або набувачем ноу-хау, умов конфіденційності, що дозволить забезпечити тривалий життєвий цикл такого результату інтелектуальної, творчої діяльності.

Що являє собою ноу-хау?

Ноу-хау – це результат інтелектуальної, творчої діяльності, який охороняється як конфіденційна інформація. В українському законодавстві безпосереднє зазначення на ноу-хау серед об'єктів права інтелектуальної власності наразі відсутнє, проте згадка про цей об'єкт зустрічається в Податковому кодексі України, законах України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».

Про ноу-хау йдеться в Директиві ЄС №2016/943 від 08.06.2016 про захист нерозкритих ноу-хау і комерційної інформації (комерційних таємниць) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття, в Регламенті Комісії ЄС №316/2014 від 21.03.2014 про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій угод про трансфер технологій.

В Цивільному кодексі України серед об'єктів права інтелектуальної власності виділено комерційну таємницю, частиною якої є ноу-хау. В основі ноу-хау лежить інформація зі сфери техніки та технологій. Тому це єдиний вид комерційної таємниці, який за своєю суттю є рішенням.

Ноу-хау – це завжди результат інтелектуальної, творчої діяльності, що може охоронятись як комерційна таємниця. У якості ноу-хау може охоронятись як додаткова інформація та відомості, пов'язані з впровадженням технічних нововведень (зокрема захищених патентами), так і безпосередньо самі технічні рішення, в тому числі й охороноздатні.

Ознаками ноу-хау є секретність (тобто відсутність загальновідомості та легкодоступності), істотність (а саме, важливість і корисність) й визначеність (ноу-хау є належно описаним, що дозволяє перевірити інформацію на відповідність ознакам секретності та істотності). Ознаки ноу-хау є умовами його правової охорони.

В яких випадках потрібно укладати ліцензійний договір щодо ноу-хау?



якщо плануєте комерціалізувати результат шляхом надання дозволу на використання ноу-хау іншим особам

При формуванні змісту ліцензійного договору рекомендуємо дотримуватися його логічної структури, послідовності, не переобтяжувати положення розділів договору зайвою і недоречною інформацією, а також уникати невизначених або двозначних положень.



При наповненні проєкту ліцензійного договору слід звертати увагу на практичну застосовність, необхідність та можливість виконання його положень. Кожне положення договору має бути чітко виписано, бути зрозумілим обом сторонам, а у випадку виникнення спору мати однозначне тлумачення.

Сторони договору

✓ Ліцензіар (правоволоділець ноу-хау)

✓ Ліцензіат (користувач ноу-хау)



Сторонами договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Стороною договору може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Як виняток, допускається самостійне здійснення прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності неповнолітніми особами.

Форма договору



Ліцензійний договір щодо ноу-хау укладається у письмовій (електронній) формі.

У випадку недодержання письмової (електронної) форми договору такий договір є нікчемним, тобто таким, що не породжує права та обов'язки у сторін договору, відповідно до частини 2 статті 1107 Цивільного кодексу України.



Ліцензійний договір не підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, це може бути зроблено за бажанням сторін договору.

Предмет договору

Розділ «Предмет договору» є одним з найважливіших розділів договору, тим більше предмет договору є його істотною умовою. Предмет договору варто формулювати в чіткій, лаконічній формі. Бажано не використовувати відсилань до інших розділів чи додатків договору при формулюванні дозволів, які надаються за договором й способів використання ноу-хау, оскільки це ускладнить сприйняття та розуміння умов такого договору. Всі дозволи й способи використання ноу-хау, які не вказані в предметі договору вважаються такими, що не надано у використання.



Рекомендуємо зазначати в предметі договору:

- 1 Дозволи, які надаються Ліцензіаром Ліцензіату, та зобов'язання Ліцензіата вносити плату за використання ноу-хау
- 2 Конкретні способи використання Ліцензіатом ноу-хау у чітко визначеній сфері діяльності
- 3 Форми надання ноу-хау ліцензіаром Ліцензіату
- 4 Строк, на який Ліцензіату надаються майнові права на ноу-хау
- 5 Територію дії договору

Предмет договору



В предметі договору вказується вид ліцензії, який надається Ліцензіату, в протилежному випадку, відповідно до частини 4 статті 1109 Цивільного кодексу України, вважатиметься, що за ліцензійним договором надано невиключну ліцензію.

Види ліцензій за Цивільним кодексом України

невиключна (Ліцензіар та необмежена кількість ліцензіатів можуть використовувати ноу-хау у сфері, що зазначена в договорі)

одинична (Ліцензіар і тільки один Ліцензіат можуть використовувати ноу-хау у сфері, що зазначена в договорі)

виключна (лише один Ліцензіат може використовувати ноу-хау у сфері, що зазначена в договорі)



Права, обов'язки та гарантії сторін

В цьому розділі обидві сторони заявляють про свої гарантії (або запевнення), які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору та мінімізують виникнення окремих можливих ризиків. Так, зокрема Ліцензіар має гарантувати Ліцензіату, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на ноу-хау й що останнє відповідає умовам правової охорони, тобто ознакам ноу-хау, а також що він має законне право укласти такий договір, а його укладення не порушить прав та законних інтересів третіх осіб. У свою чергу Ліцензіат має гарантувати Ліцензіару технічну й іншу можливість використання ноу-хау.

Ліцензіар

зобов'язання надати дозвіл на використання ноу-хау, надати відповідні документи, а також здійснювати технічну допомогу та навчання

забезпечення охорони ноу-хау, дотримання умов конфіденційності

Серед
зобов'язань
сторін
рекомендуємо
вказувати:



Ліцензіат

зобов'язання використовувати ноу-хау й вносити за це оплату

зобов'язання не порушувати законних прав та інтересів ліцензіара

забезпечення охорони ноу-хау, дотримання умов конфіденційності

Радимо якомога детальніше розписати гарантії та зобов'язання сторін, щоб уникнути непорозумінь під час виконання цього договору

Виплата винагороди



Винагорода за використання ноу-хау може сплачуватись у вигляді:



роялті (періодичних ліцензійних платежів)



паушального платежу (разової фіксованої винагороди)



комбінованого платежу (виплати паушального платежу з подальшою сплатою роялті)

Зверніть увагу!

Невикористання ноу-хау не звільняє Ліцензіата від здійснення оплати за цим Договором.

У ліцензійному договорі потрібно зазначити розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання ноу-хау

Порядок надання ноу-хау



В цьому розділі рекомендуємо зазначити умови надання ноу-хау та форми його вираження, засвідчення факту цієї дії. Формами вираження надання ноу-хау можуть бути: документи, електронні носії інформації про ноу-хау, навчання осіб, технічна допомога Ліцензіара в освоєнні ноу-хау тощо.

Порядок повернення ноу-хау



Оскільки ліцензійний договір є строковим, потрібно передбачити механізм повернення паперових та цифрових носіїв інформації щодо ноу-хау, а також порядок засвідчення факту вчинення цих дій. Рекомендуємо в договорі зазначити зобов'язання сторін дотримуватись умов конфіденційності щодо ноу-хау й після припинення дії договору.

Відповідальність сторін



Радимо дуже уважно підійти до формулювання змісту цього розділу договору щодо штрафних санкцій та не нехтувати розробленням детальних положень відповідальності за невиконання умов договору. Перш за все, варто продумати, що сторони очікують одне від одного у випадку порушення умов договору.

На випадок порушення умов договору радимо зазначати в договорі оптимальні та дієві рішення, які не потребуватимуть зайвої витрати часу й зусиль та дозволять мінімізувати ризики і втрати завдані невиконанням чи неналежним виконанням умов договору.

Потрібно чітко визначити, за порушення яких договірних зобов'язань встановлюється відповідальність та які саме штрафні санкції, а також їх розмір, застосовуватимуться до сторони-порушника договору. Зокрема, за ліцензійним договором щодо ноу-хау може передбачатися відповідальність за порушення строку надання технічної чи іншої документації Ліцензіаром, виплати ліцензійних платежів Ліцензіатом, повернення Ліцензіатом документації за договором, розголошення інформації щодо ноу-хау та іншої конфіденційної інформації визначеної сторонами договору, використання Ліцензіатом ноу-хау після припинення дії договору тощо.

До того ж слід враховувати, що деякі види штрафних санкцій можна стягнути лише у випадку, якщо вони, їх розмір та порядок стягнення безпосередньо передбачені умовами договору.

Забезпечення конфіденційності



Оскільки ноу-хау є інформацією з обмеженим доступом та, відповідно, конфіденційною інформацією, цей розділ необхідно прописувати особливо ретельно, зважаючи, що за договором сторонам також може стати доступна інша конфіденційна інформація. В цьому розділі вказують, зокрема, яка саме інформація вважається конфіденційною та зазначаються зобов'язання сторін вживати належних заходів щодо її охорони, збереження та нерозголошення, а також встановлюється відповідальність за порушення цих умов.

Слід звернути увагу,

що припинення дії ліцензійного договору не тягне за собою припинення зобов'язання сторін щодо забезпечення збереження конфіденційної інформації лише у випадку, якщо про це зазначено в договорі. Сторони можуть передбачити, що таке зобов'язання діятиме безстроково або обмежуватиметься визначеним сторонами строком.

Сторони мають право укласти окрему угоду про конфіденційність та нерозголошення інформації як невід'ємну частину ліцензійного договору.

Основні рекомендовані джерела:

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
- Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>
- Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secret) against their unlawful acquisition, use and disclosure.
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943>
- Commission Regulation (EC) № 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements.
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316>

Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) надає консультативну підтримку щодо підготовки договорів у сфері інтелектуальної власності або їх аналізу. У випадку питань, Ви завжди можете звернутись до відділу інформаційного забезпечення трансферу технологій за телефоном: (044) 494-05-90



Контакти

e-mail: office@nipo.gov.ua

Адреса

01601, Україна, м. Київ,
вул. Дмитра Годзенка, 1
(вул. Глазунова, 1)