

УДК 343.77.043

DOI <https://doi.org/10.32782/chc.v053.2024.9>**Дмитришин Володимир Степанович,**

кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров'я»

Державного управління справами

ORCID ID: 0000-0002-6913-0538

ЩОДО БЕЗПАТЕНТНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Постановка проблеми. У практичній діяльності науковців, суб'єктів господарювання, операторів ринку об'єктів права інтелектуальної власності та інноваційної діяльності є непоодинокі випадки, коли виникає необхідність укладення угод про розпорядження правами на результати наукової, інтелектуальної, конструкторської та дослідної діяльності, які, у силу певних причин, не мають статусу об'єктів права інтелектуальної власності. Правове регулювання правовідносин, що виникають навколо таких об'єктів, залишається дискусійним, мало дослідженим та потребує подальшого наукового опрацювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Над теоретичними питанням розпорядження правами інтелектуальної власності взагалі та над тематикою ліцензування прав інтелектуальної власності працювали такі відомі науковці, як Підпригора О.А., Підпригора О.О., Харитоновна О.І., Капіца Ю.М., Безклубий І.А., Шевченко Я.М., Смородина А.Є. та інші. Практичні аспекти розпорядження такими правами активно досліджували Б. Падучак, О. Тверезенко, Г. Штумпф та інші. Проте, після внесення змін до чинного законодавства у цій сфері, зокрема, суттєвої корекції положень Глави 75 Цивільного кодексу України, дещо удосконалилось та отримали розвиток питання ліцензійних правовідносин, що потребує наукового опрацювання та осмислення цих новацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження юридичної природи, характеристик та суттєвих аспектів правовідносин, що виникають між сторонами угод при наданні дозволу на використання результатів розумової діяльності людини, які за своїми якостями не можуть набути форми і статусу об'єктів права інтелектуальної власності, але мають цінність, можуть бути ідентифіковані та стати об'єктом цивільних правовідносин а також надання рекомендацій щодо внесення змін до

чинного законодавства та практики формалізації договірних стосунків.

Виклад основного матеріалу. Питання розпорядження майновими правами досить чітко обумовлені чинним цивільним законодавством і спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності та у сфері трансферу технологій. Даному питанню присвячено главу 75 Цивільного кодексу України, відповідні положення наявні у профільних законах щодо окремих об'єктів промислової власності та у законодавстві з акторського права і суміжних прав. Проте, усі зазначені норми є актуальними та придатними для застосування, коли визначеним і безальтернативним є об'єкт права інтелектуальної, навколо якого відбуваються правовідносини. Питання починають виникати, коли об'єкт розумової діяльності неможливо точно і чітко класифікувати за звичними канонами і віднести його до визначених законодавством певних об'єктів інтелектуальної власності. В практичній діяльності непоодинокими є випадки, коли передаються знання, результат інтелектуальної творчої, конструкторської діяльності що, з різних причин, не захищені засобами права промислової власності, через свою специфіку і призначення не можуть бути визнані об'єктами авторського права, але очевидно і реально мають вартість, корисність, можуть бути використані і є об'єктом цивільних правовідносин. Особливо яскраво це проявляється у випадку, коли розробниками створюється документація на складні механізми, машини, агрегати та надається право іншим особам на їх виробництво. В переважній більшості випадків в таких виробах може не бути патентоспроможних об'єктів, захист засобами комерційної таємниці не завжди можливий через відсутність даних, які можна формалізувати у рамки критеріїв цього об'єкту, визначених законодавством, а авторське право з одного боку не завжди може бути застосоване через технічний характер втілення ідеї (тобто, викладення інформації

у суворо регламентований спосіб, відповідно до стандартів, що виключає можливість творчого внеску), а з іншого боку – авторське право, як відомо, не захищає змісту твору, а лише – форму його вираження.

Серед науковців є різноманітні думки з приводу. На думку Є.Недогібченко, такі договори є безпатентними ліцензіями, оскільки придбання «чистого патенту», як правило, вимагає додаткових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, також витрат на впровадження у виробництво. При цьому ліцензіату необхідно мати розвинуту технологічну базу. Усе це пов'язане з комерційними ризиками і може виявитися економічно неефективним і технологічно важкодоступним [1]. За висновками Т.Бегшової, ці правовідносини є окремим видом договорів – договір про розпоряджання ноу-хау, за яким надається право на використання ноу-хау з переданням для цього відповідної інформації, досвіду, знань [2, с. 111]. Вікторія Дмитренко зазначає, що якщо на певний об'єкт технології не видано патент у зв'язку з його неохороноспроможністю чи якщо його автор вирішив не подавати на реєстрацію результат, а зберігати конфіденційність, то його можна охороняти як ноу-хау. Відомо, що на об'єкти, на які не видані патенти, надають дозвіл щодо їх використання саме шляхом безпатентної ліцензії [3]. І.Коросташова вважає, що під безпатентним ліцензійним договором розуміють договір, об'єктом якого є рішення, що не отримало охорони: за законом або рішенням автора [4]. Колектив відомих фахівців з питань інтелектуальної власності у складі С. Довгого, В. Жарова та В. Зайчука зазначає у своїй монографії, що «одні винаходи, які відповідають передбаченим законом критеріям патентоспроможності, стають у встановленому порядку офіційно визнаними запатентованими винаходами, а інші, які таким вимогам не відповідають або хоча й відповідають, але не оформлені у встановленому порядку, правовою охороною не користуються, однак не перестають через це бути винаходами» [5, с. 136]. Аналогічної позиції притримується і В. Коноваленко, який пише, що варто розрізняти винахід (корисну модель) і запатентований винахід (корисну модель), у першому випадку розуміють технічне рішення, яке не охороняється патентним правом, а в другому – об'єкти патентного права [6, с. 136]. На нашу думку такі тези є досить дискусійними. Лише об'єкт розумової діяльності людини, який відповідає встановленим критеріям надання правової охорони у якості винаходу, визнаний таким,

за результатами кваліфікаційної експертизи і у відношення якого прийняте рішення уповноваженим державним органом про визнання його «винаходом» та інформація про це опублікована у відповідному бюлетені та доведена до широкого загалу, може вважатись винаходом. Винахід не може бути «незареєстрованим» позаяк його реєстрація – це суттєва умова набуття ним статусу власне «винаходу».

Інші автори вважають, що об'єктивно існують два поняття винаходу – звичайне і юридичне. Під звичайним розуміють творче вирішення утилітарної проблеми, тобто будь-яке оригінальне вирішення для задоволення певної практичної потреби, а юридичне поняття вужче, оскільки не на кожен винахід у звичайному розумінні поширюються норми права інтелектуальної власності [7, с. 278]. І. Коваль зазначає, що термін «винахід» використовується в науковій літературі, засобах масової інформації. На практиці та поза правовим полем, «зробити винахід» означає придумати щось нове, несподіване, оригінальне, а термін «винахідник» часто застосовується у значенні «вигадник». На відміну від побутового значення, в патентному праві винаходом визнається тільки об'єкт, який відповідає умовам правової охорони, що засвідчується патентом» [8, с. 86].

Якщо звернутись до тлумачного словника юридичних термінів, то винахід визначено як технічне рішення в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для промислового використання. Право на винахід охороняється державою і засвідчується патентом [9, с. 45]. У іншому джерелі, винахід описано як «рішення утилітарної задачі в будь-якій галузі промисловості або іншій сфері суспільно корисної діяльності людини, що відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони й визнане як винахід компетентним державним органом» [10, с. 25]. З точки зору Е. Барєєва, юридичне визначення винаходу має містити його головні ознаки як об'єкта правової охорони, такі як творчий характер, технічний характер, новизна, винахідницький рівень, придатність до промислового використання. Автор пропонує визначити винахід лише як: «результат творчої діяльності людини, який є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання та здійснення якого дає певний технічний результат» [11, с. 11], тобто обмежується виключно вимогами до патентоспроможності об'єкта, спираючись на матері-

альні норми і повністю ігноруючи процесуальні, які мають бути дотримані для об'єктивізації знання, інформації, ідеї у власне винахід. З таким визначенням суті патенту, як правового явища, також складно погодитись.

В даному разі можна погодитись з думкою О. Бирковича, що не зовсім коректно називати винаходами ті результати інтелектуальної, творчої діяльності, які не відповідають відповідним критеріям правової охорони, оскільки, в українському законодавстві поряд з винаходами виділяють корисні моделі, які відрізняються від винаходів відсутністю критерію винахідницького рівня [12].

Алла Смородина вважає, що технічне, технологічне або інше рішення може бути об'єктом ліцензійного договору за умови належної його ідентифікації. До моменту отримання патенту об'єктом договору може бути комерційна таємниця (ноу-хау) (безпатентний ліцензійний договір), з моменту отримання патенту, відповідно, винахід або корисна модель (патентний ліцензійний договір) [13, с. 121]. Не можемо повністю погодитись з такою думкою, позаяк, якщо користуватись такою логікою, то до безпатентних договорів слід віднести і ліцензію на об'єкт авторського права, і ліцензію на торговельну марку, і ліцензію на промисловий зразок, враховуючи, що усі ці об'єкти не захищаються патентами. На нашу думку, якщо об'єктом правочину є надання у користування прав на комерційну таємницю, то це буде не «безпатентний ліцензійний договір», а «ліцензійний договір на надання прав на використання комерційної таємниці», а охоронними документами – будуть документи якими особа формалізовано закріпила і правомірно визначила інформацію комерційною таємницею.

Цивільний кодекс України (стаття 1107) визначає види правочинів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та відносить до таких, зокрема, ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності та ліцензійний договір. Зазначені правочини, як впливає з тексту цієї статті, відносять ліцензійні правочини саме до правочинів, предметом яких є об'єкти інтелектуальної власності. Стаття 1109 ЦК у частині першій каже, що «за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності...», а частина 5 цієї ж статті уточнює, що «предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними».

У частині 1 статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено, що права, які випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі). А частина 7 цієї ж статті встановлює, що володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Системно аналізуючи зазначені норми законодавства можна зробити висновок, що права на винаходи (корисні моделі) виникають з факту їх державної реєстрації, до такої реєстрації ці права не можуть бути предметом ліцензійного договору, і, відповідно, до державної реєстрації не може укладатись ліцензійний договір. Тобто, термін «ліцензійний договір» загалом може застосовуватись лише до об'єктів, які за визначенням законодавства є об'єктами права інтелектуальної власності, ліцензія на винахід (корисну модель), як на об'єкти, що виникають після видачі патенту – може бути лише «патентною», інші об'єкти, набуття прав на які не вимагає державної реєстрації – ліцензуються за ліцензійними договорами на використання певних визначених об'єктів (ліцензія на об'єкт авторського права, ліцензія на комерційну таємницю, тощо) а сам по собі термін «безпатентна ліцензія» – має внутрішньо суперечливий характер не має юридичного сенсу.

Виходячи з зазначеного, досить дискусійним виглядає застосування терміну «ліцензія» у контексті Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Так стаття 1 цього Закону визначає договір про трансфер технології, як договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові. А далі, в статті 19, до істотних умов договорів про трансфер технологій, Закон відносить: ліцензію та її умови на використання технологій та їх складових а також порядок надання субліцензій на складові технології третім особам. По тексту Закону термін «ліцензія», «ліцензування» застосовується у контексті надання дозволу на використання самої технології, і лише у частині 2 статті 22 мова йде про винагороду авторам у разі надання ліцензії на використання запатентованих складових технологій іншим особам.

Як нами вже зазначалось, «технологія», за своїм поточним законодавчим визначенням не

є об'єктом права інтелектуальної власності і може лише включати у себе такі об'єкти, у якості складових технології або окремих документів, що супроводжують технологію. Така ситуація створює суттєві перешкоди, щодо цивільного обороту прав на технологію, сплати винагороди за її використання, бухгалтерського обліку, оцінки, оподаткування, тощо. І хоча загалом, пункт (viii) статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, який визначає відкритий узагальнений перелік об'єктів права інтелектуальної власності, до яких відносять: «...права, які стосуються: літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і телевізійних передач, винаходів у всіх областях людської діяльності, науково відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень, захист від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях», формалізація технології, як повноцінного об'єкту права інтелектуальної власності у законодавчому полі України є вкрай нагальним завданням. Реалізувати зазначене завдання можливо шляхом внесення до Цивільного кодексу окремої глави «Технології» до Книги четвертої «Право інтелектуальної власності». Зазначеною главою необхідно визначити поняття «технології», її ознаки, як комплексного об'єкта інтелектуальної власності, порядок набуття прав, термін чинності прав, суб'єктів права на технологію, термін чинності прав, порядок засвідчення права на технологію, тощо.

Іншим об'єктом, відносно до розпоряджанням прав на який часто застосовують термін «непатентна ліцензія» є ноу-хау. Якщо, як ми зазначали вище, у випадку надання дозволу на використання «комерційної таємниці» може бути застосований термін «ліцензія на комерційну таємницю» (враховуючи той факт, що комерційна таємниця є визначеним главою 46 Цивільного кодексу України об'єктом права інтелектуальної власності), то відносно «ноу-хау» ми не можемо з впевненістю сказати те ж саме.

На думку В.Дмитренко, неохоронюване державою технічне рішення може охоронятися його автором в таємниці як ноу-хау за умови, якщо він вживатиме адекватних заходів щодо зберігання його в конфіденційності, в іншому випадку, якщо результат не охороняється патентом і не збережений як ноу-хау, вважаємо, що тоді можна говорити виключно як про результат інтелектуальної, твор-

чої діяльності людини, технічне рішення, яке охороняється авторським правом. Однак тут є певні застереження: авторське право охороняє форму вираження, а не зміст, тому, якщо суть об'єкта не охороняється ні державою, ні його творцем як ноу-хау, то є ризики, що будь-яка особа, може ознайомитись з об'єктом і почати його використовувати без згоди автора [3]. Відомий німецький дослідник ліцензійних правовідносин Г. Штумпф, окремо розрізняв ліцензійні договори на об'єкти, що мають патенту охорону, та окремою групою договорів вважав договори про передачу ноу-хау [14, с. 43]. Схожу позицію займає і О. Чобот, який визначив договір про передачу ноу-хау, як самостійний договір в системі цивільно-правових договорів, та вбачає суттєві відмінності між ліцензійним договором і договором про передання ноу-хау, які відрізняються характером опосередковуваних ними відносин [15, с. 119–142]. На думку Т. Бегової в праві інтелектуальної власності розрізняють договори щодо передання права (відчуження) та надання дозволу на використання. Однак ноу-хау – особливий об'єкт, і в практиці вживають поняття «договір про передання ноу-хау» під яким, як правило, розуміють надання дозволу на використання [2, с. 96]. Вікторія Дмитренко вважає, що окреме виділення договору про передачу ноу-хау має право на існування, однак, треба чітко з'ясувати, які права за цим договором надаються. Водночас, на її думку, безпатентна ліцензія на ноу-хау, як і на неохоронювані технічні рішення, на які з певних причин не було видано охоронний документ, також може застосовуватись із метою надання дозволу на використання цього об'єкту [3].

На нашу думку, договір про надання права на використання ноу-хау без передання прав власності на цей об'єкт, все ж не може бути названий «ліцензійним договором», враховуючи, що ноу-хау не відноситься до переліку визначених законодавством об'єктів права інтелектуальної власності. Встановлений статтею 420 ЦК перелік, хоча і містить слово «зокрема», яке формально дає підстави віднести будь-який об'єкт до цього переліку, все ж є по-суті закритим та не дає однозначного розуміння того, чи можна вважати ноу-хау об'єктом інтелектуальної власності. Відсутність норм законодавства, які б визначали момент та спосіб набуття прав на такий об'єкт, його суб'єктів, обсяг прав, термін чинності прав, тощо робить досягнення такої мети ще більш проблематичною. Пункт 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу техно-

логій» також визначає ноу-хау лише, як технічну, організаційну або комерційну інформацію. Тобто, встановлена п. 5 ч. 1 ст. 1107 ЦК норма, стосовно «інших правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності також не може бути застосованою, через невизначеність питання щодо віднесення ноу-хау до таких об'єктів.

Згідно зі статтею 3 ЦК України, серед загальних засад цивільного законодавства зазначено свободу договору, а в ч. 1 ст. 6 ЦК визначає, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Частина 2 ст. 628 ЦК України встановлює норму, згідно якої сторони мають право укласти договір, у якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), відповідно до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті змішаного договору. Тобто, договір на надання права на використання ноу-хау не може бути названий «ліцензійним договором», і, на нашу думку, такий договір про надання права на використання інформації (чим за своєю сутністю є ноу-хау), має бути названий відповідно до змісту правовідносин, що регулюються таким договором та може містити елементи різних договорів, у тому числі – і ліцензійного.

У цьому наша думка не співпадає з висновком Верховного Суду, викладеним у Постанові від 13 квітня 2022 року у справі № 366/599/19, згідно якої «відповідно до ч. 1 ст. 1107 ЦК України до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності віднесено: ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити всю різноманітність договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести: договір між співавторами; договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності; договір про передачу ноу-хау, тощо».

Суд в цій Постанові також визнав, що договір про розпорядження правами інтелектуальної власності, навіть якщо він не поймає, як

такий і не передбачений актами цивільного законодавства, може бути укладений, не є нікчемним, і свої відносини в непонайменованих договорах сторони врегульовують на власний розсуд. Якщо між сторонами вчинено непонайменованого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а вимоги частин 5 та 9 ст. 1109 ЦК України розраховані на їх застосування до тих ситуацій, якщо між сторонами вчинено ліцензійний договір, то у разі якщо вчинено непонайменованого договору, то положення вказаних норм не підлягають застосуванню [17].

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що при наданні права на використання ноу-хау має укладатись не «ліцензійний договір на ноу-хау», а договір про надання права на використання інформації або непонайменованого договору, який може містити положення аналогічні до договорів про розпорядження правами інтелектуальної власності та інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне відобразити у цих договорах.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Лише об'єкт розумової діяльності людини, який відповідає встановленим критеріям надання правової охорони у якості винаходу, визнаний таким, за результатами кваліфікаційної експертизи і у відношення якого прийняте рішення уповноваженим державним органом про визнання його «винаходом» та інформація про це опублікована у відповідному бюлетені та доведена до широкого загалу, може вважатись винаходом.

Недоцільно при визначенні винаходу обмежуватись лише матеріальними норми його патентоспроможності, ігноруючи процесуальні норми, які застосовуються для надання інформації статусу винаходу. Для визначення патенту, як об'єкту інтелектуальної власності, врахування процедурних питань його формалізації є обов'язковим.

Термін «ліцензійний договір» може застосовуватись лише до об'єктів, які за визначенням законодавства є об'єктами права інтелектуальної власності, ліцензія на винахід (корисну модель), як на об'єкти, що виникають після видачі патенту – може бути лише «патентною», інші об'єкти, набуття прав на які не вимагає державної реєстрації – ліцензуються за ліцензійними договорами на використання певних визначених об'єктів (ліцензія на об'єкт авторського права, ліцензія на комерційну таємницю, тощо) а сам по собі термін «безпатентна ліцензія» – не має юридичного сенсу.

Договір про надання права на використання ноу-хау без передання прав власності на цей

об'єкт, не може бути названий «ліцензійним договором», враховуючи, що ноу-хау не відноситься до переліку визначених законодавством об'єктів права інтелектуальної власності. Такий договір про надання права на використання інформації (чим за своєю сутністю є ноу-хау), має бути названий відповідно до змісту правовідносин, що регулюються таким договором та може містити елементи різних договорів, у тому числі – і ліцензійного.

Формалізація технології, як повноцінного об'єкту права інтелектуальної власності у законо-

давчому полі України є вкрай нагальним завданням. Реалізувати зазначене завдання можливо шляхом внесення до Цивільного кодексу окремої глави «Технології» до Книги четвертої «Право інтелектуальної власності». Зазначеною главою необхідно визначити поняття «технології», її ознаки, як комплексного об'єкта інтелектуальної власності, порядок набуття прав, термін чинності прав, суб'єктів права на технологію, термін чинності прав, порядок засвідчення права на технологію, тощо.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Недогібченко Є.Г. Ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності. URL: <https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2793/tezypoltavanedogibchenko29022016.pdf>
2. Бєгова Т. Поняття «ноу-хау» і договір про його передачу: монографія. Харків: Право, 2009. 160 с.
3. Дмитренко В.В. «Непатентований винахід» і «ноу-хау»: співвідношення понять / Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2018. С. 92–96.
4. Коросташова І.М. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: питання класифікації. *Збірник наукових праць. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2008. Вип. 4(40). С. 70–79.
5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. Довгий, В. Жаров, В. Зайчук та ін. Київ: Форум, 2002. 319 с.
6. Коноваленко В. Операції з інтелектуальною власністю: оформлення, оподаткування. / Харків, Центр «Консульт», 2007; 296 с.
7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т.6: Право інтелектуальної власності / за ред. проф. І. Спасиво-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Харків: ФОП Лисяк Л.С., 2011. 592 с.
8. Коваль І. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія. Київ: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. 320 с
9. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Гончаренко, П. Андрушко, Т. Базова та ін.; за ред. В. Бончаренка. Київ: Либідь, 2004. 320 с.
10. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Святоцького: у 2-х т. Т. 2. Промислова власність / За ред. О. Святоцького, В. Петрова; уклад. Л. Добриніна, А. Кочеткова, Н. Мова та ін. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. 272 с.
11. Барєв Е. Правова охорона винаходів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12. Биркович О. І. Ліцензійний договір: проблематика визначення та особливі умови договору. URL: <https://ocs.nau.edu.ua/index.php/TL/MNPK/paper/viewFile/3575/2741>.
13. Смородина А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України: монографія / Алла Смородина. Київ : ТОВ «Пабліш Про», 2023. 528 с.
14. Штумпф Г. Договір о передаче ноу-хау. Москва: «Прогресс», 1976. 376.
15. Чобот А. «Ноу-хау» і договір на его передачу: дис.канд. юрид. наук: 12.00.03. Харьков, 1994. 177 с.
16. Постанова Верховного Суду від 13 квітня 2022 року у справі № 366/599/19 (провадження № 61-7142св21): електронний ресурс. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103986053>.

Дмитришин Володимир Степанович Щодо безпатентних ліцензійних договорів

У статті здійснене дослідження юридичної природи, характеристик та суттєвих аспектів правовідносин, що виникають між сторонами угод при наданні дозволу на використання результатів розумової діяльності людини, які за своїми якими не можуть набути форми і статусу об'єктів права інтелектуальної власності. Розглянуто літературні джерела щодо тематики безпатентних ліцензійних договорів, вивчені думки вчених щодо можливості укладення таких договорів, їх суттєвих рис, характеристик і правовідносин, які ними регулюються. Особливу увагу було звернуто на визначення патенту, як такого і на умови коректного застосування цього терміну. Опрацьовано питання безпатентних ліцензій відносно до договору трансферу технологій та внесено пропозиції, щодо доцільності і необхідності внесення змін до цивільного законодавства стосовно формалізації технології у якості окремого комплексного об'єкту інтелектуальної власності. Обґрунтовано тезу про те, що права на об'єкти які виникають з факту їх державної реєстрації, до такої реєстрації не можуть бути предметом ліцензійного договору, і, відповідно, до державної реєстрації не може укладатись ліцензійний договір, а термін «ліцензійний договір» може застосовуватись лише до об'єктів, які за визначенням законодавства є об'єктами права інтелектуальної власності, ліцензія на винахід (корисну модель) – може бути лише «патентною», інші об'єкти, набуття прав на які не вимагає державної реєстрації – ліцензуються за ліцензійними договорами на використання певних визначених об'єктів (ліцензія на об'єкт авторського права, ліцензія на комерційну таємницю, тощо) а сам по собі термін

«безпатентна ліцензія» – має внутрішньо суперечливий характер не має юридичного сенсу. Висунуто ідею, про те, що договір про надання права на використання ноу-хау не може бути названий «ліцензійним договором», враховуючи, що ноу-хау не відноситься до переліку визначених законодавством об'єктів права інтелектуальної власності, а такий договір про надання права на використання інформації має бути названий відповідно до змісту правовідносин, що регулюються таким договором та може містити елементи різних договорів, у тому числі – і ліцензійного.

Ключові слова: розпоряджання правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, патент, безпатентна ліцензія, договір трансферу технологій, передавання прав на ноу-хау.

Dmytryshyn Volodymyr

About patent-free license agreements

The article examines the legal nature, characteristics and essential aspects of legal relations that arise between the parties to agreements when granting permission to use the results of human mental activity, which by their qualities cannot acquire the form and status of objects of intellectual property law. Literary sources on the topic of patent-free license agreements were considered, the opinions of scientists were studied regarding the possibility of concluding such agreements, their essential features, characteristics and legal relations regulated by them. Particular attention was paid to the definition of a patent as such and the conditions for the correct application of this term. The issue of patent-free licenses in relation to the technology transfer agreement was worked out, and proposals were made regarding the expediency and necessity of making changes to civil legislation regarding the formalization of technology as a separate complex object of intellectual property. The thesis that the rights to objects that arise from the fact of their state registration cannot be the subject of a license agreement before such registration is substantiated, and accordingly, a license agreement cannot be concluded before state registration, and the term «license agreement» can be used only to objects that, according to the law, are objects of intellectual property rights, a license for an invention (utility model) can only be a «patent», other objects, the acquisition of rights to which does not require state registration, are licensed under license contracts for the use of certain specified objects (a license for an object of copyright, a license for a commercial secret, etc.) and the term «patent-free license» by itself – has an internally contradictory nature and has no legal meaning. The idea was put forward that the agreement on granting the right to use know-how cannot be called a «license agreement», given that know-how does not belong to the list of objects of intellectual property law defined by law, but such an agreement on granting the right for the use of information must be named in accordance with the content of the legal relationship regulated by such an agreement and may contain elements of various agreements, including a license agreement.

Key words: disposal of intellectual property rights; license agreement; patent; patent-free license; technology transfer agreement; transfer of rights to know-how.