**ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ НОУ-ХАУ ЗА ДОГОВОРОМ ФРАНЧАЙЗИНГУ**

**ПАНІНА Ю. С.**

**здобувач, асистент кафедри міжнародного**

**приватного права, правосуддя та адвокатури**

Ужгородський національний університет

м. Ужгород, Україна

У сучасних умовах інтенсивного розвитку інноваційних технологій у будь-якій сфері надзвичайно високо цінуються новітні розробки, так звані ноу-хау. Часто право на використання ноу-хау стає складовою частиною франшизи, яка надається одним суб’єктом (франчайзером) іншому (франчайзі) за встановлену плату для використання у сфері підприємницької діяльності. Однак, правовий режим ноу-хау як об’єкта, право на використання якого передається за договором франчайзингу, залишається малодослідженим. Це спричинено відносною новизною аналізованого терміну та відсутністю достатнього нормативно-правового регулювання правового режиму ноу-хау та його захисту. Крім того, у нормативно-правових актах, науковій доктрині та рекомендаційних актах міжнародних неурядових організацій існують розбіжності щодо визначення терміну ноу-хау.

Особливості ноу-хау та правові проблеми його використання досліджували Г. М. Грабовська, Ю. М. Белуга, Г. О. Цирфа, М. В. Дубняк, Т. І. Бєгова, О. Є. Колосов, Є. М. Панов, В. І. Сівецький та інші. Проблематику передачі ноу-хау саме за договором франчайзингу (комерційної концесії) зачіпали у своїх працях Г. В. Цірат, Т. І. Бєгова, І. І. Килимник та інші.

Зважаючи на комплексний характер договору франчайзингу та його предмета, постає питання про правову природу ноу-хау як об’єкта договору франчайзингу. Необхідно визначити, чи право на використання ноу-хау входить до змісту франшизи за аналогією до інших об’єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до п. «f» ч. 3 ст. 1 Регламенту Комісії (ЄС) №4087/88 від 30.11.1988 р. про застосування Статті 85 (ч. 3) Договору про заснування Європейського Співтовариства до категорії франчайзингових угод ноу-хау означає пакет незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду і випробувань франчайзера, яка є таємною, істотною та ідентифікованою (визначеною) [3]. Майже так само визначає ноу-хау і Європейський Кодекс Етики Франчайзингу.

Однак зазначене визначення не цілком розкриває сутність ноу-хау.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі ВОІВ) визначає, що ноу-хау може передаватись як у матеріальній формі (наприклад, архітектурні плани корпусу заводу, план розташування обладнання на заводі, креслення механізованого обладнання, блок-схеми процесу виробництва, інструкції та посадові описи для персоналу тощо), так і у нематеріальній (наприклад, пояснення інженером-постачальником ноу-хау певного процесу інженеру-реципієнту, навчання персоналу одержувача ноу-хау тощо) [5].

Б. Прахов, посилаючись на положення ст. 151 Основ Цивільного законодавства СРСР і республік 1991 р., розкриває зміст терміну «секрети виробництва» (ноу-хау). Відповідно до зазначеної Б. Праховим дефініції певна інформація може вважатися ноу-хау тільки в тому разі, якщо вона має певну цінність, наприклад, технічну, комерційну, організаційну (наприклад, спосіб організації підприємницької діяльності, конкретний спосіб реалізації продукції чи надання послуг тощо), та є невідомою, недоступною для інших суб’єктів, а власник ноу-хау робить усе для того, щоб забезпечити конфіденційність такої інформації [2, с. 22].

Однак у зазначеному визначенні відсутня така ознака ноу-хау як здобуття його внаслідок досвіду чи випробувань власника ноу-хау, що є важливим фактом, оскільки якщо ноу-хау було розроблено на основі досвіду іншого суб’єкта, то, відповідно, саме той суб’єкт буде власником ноу-хау, і тільки він матиме змогу передавати право на використання свого ноу-хау.

Доволі повне визначення ноу-хау міститься у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». У зазначеному нормативно-правовому акті під ноу-хау розуміється технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, 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 достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності [1]. Слід відзначити, що у зазначеному вище Законі, прийнятому у 2006 р., в Україні вперше було закріплено визначення терміну ноу-хау.

Проте це тільки теоретичний аспект досліджуваної проблеми. На практиці доволі важко довести факт винайдення певним суб’єктом якогось ноу-хау, адже не існує жодних державних реєстрів, які б містили інформацію про існуючі ноу-хау та їхніх власників. Для забезпечення охорони ноу-хау в жодній країні не передбачено спеціального законодавства. [4, с. 133]. І хоча це прямо не закріплено в жодному нормативно-правовому акті, однак виходячи зі змісту Конвенції, що засновує ВОІВ, та наступних договорів ВОІВ випливає, що права на ноу-хау відносять до об’єктів інтелектуальної власності [2, с. 23], а це означає, що ноу-хау також може бути складовою частиною франшизи.

Незважаючи на це, специфіка правової охорони ноу-хау порівняно з охороною інших об’єктів інтелектуальної власності залишається не врегульованою. Тож зазвичай власник ноу-хау передбачає засоби захисту свого ноу-хау безпосередньо у договорі з тим суб’єктом, якому він передає право на використання ноу-хау. Це стосується і передачі права на використання ноу-хау за договором франчайзингу.

Г. В. Цірат, Я. О. Сидоров доречно включають до предмета договору франчайзингу використання системи, способу провадження відповідної діяльності, ведення бізнесу, що був розроблений франчайзером та перевірений ним на практиці. Зазначені об’єкти відповідно до положень Європейського Кодексу Етики Франчайзингу підпадають під поняття ноу-хау.

Г. В. Цірат не виділяє у визначенні об’єктів договору франчайзингу ноу-хау як окремий об’єкт, оскільки включає його до об’єктів права інтелектуальної власності. Однак, на нашу думку, ноу-хау хоча і є об’єктом права інтелектуальної власності, на ньому варто окремо наголосити, оскільки правовий режим охорони ноу-хау відрізняється від правового режиму охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Якщо об’єкти права інтелектуальної власності підлягають реєстрації та правовій охороні на основі норм законодавства, то ноу-хау не реєструється та охороняється виключно на підставі договору шляхом забезпечення виконання договірних зобов’язань. Ноу-хау не вимагає офіційного визнання його охороноздатності [2, с. 24].

Отже, ноу-хау є окремим об’єктом права інтелектуальної власності з особливим правовим режимом, що може передаватись франчайзером у користування франчайзі на підставі договору франчайзингу. При цьому відповідне ноу-хау як певна цінна інформація має бути отримана франчайзером самостійно на основі власного досвіду та напрацювань. У змісті франшизи ноу-хау має виділятися окремо від інших об’єктів права інтелектуальної власності, право на використання яких передається за договором франчайзингу. Механізми правової охорони конкретного ноу-хау варто закріплювати безпосередньо у договорі франчайзингу.

**Список літератури:**

1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V: за станом на 09 грудня 2015 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – С. 1479. – Ст. 434.

2. Прахов Б. Г. Чи є ноу-хау об’єктом інтелектуальної власності / Б. Прахов // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – № 5. – С. 22–25.

3. Commission Regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of franchise agreements [Electronic resource]: // Official Journal. – L 359. – 28/12/1988. – P. 0046-0052. – Mode of access: <http://eur-lex.europa.eu> (viewed on February 23, 2015).

4. Guide to International Master Franchise Arrangements. UNIDROIT Franchising Guide // International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). – Rome: Via Panisperna, 2007. – 329 p.

5. Overview of Contractual Agreements for the Transfer of Technology [Electronic resource] // Official website of the World Intellectual Property Organization. – Mode of access: http://www.wipo.int (viewed on March 18, 2016).