

Резюме

Стаття посвящена характеристиці правового режиму найменше розробтаного об'єкта інтелектуальної власності – комерційної тайни. Визначені ознаки вказаного об'єкта, які є підставою відносити комерційну тайну до об'єктів інтелектуальної власності.

Аналізується стан правового регулювання комерційної тайни в контексті впровадження норм національного законодавства до вимог Директив і Регламентів ЄС.

Виконано розмежування правового режиму комерційної тайни та ноу-хау.

**Я. Г. ВОРОНІН**

*Яків Геннадійович Воронін, аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України*

**ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,  
НАСЛІДКОМ ЯКИХ Є СТВОРЕННЯ ВИНАХОДІВ**

Права та обов'язки сторін, виражені в умовах цивільно-правового договору, повинні відповідати принципам цивільно-правового регулювання, і, насамперед, принципам свободи договору, рівності, автономії волі й майнової відповідальності, самостійності учасників договірних відносин. Особливістю договору в умовах ринку є вільне волевиявлення сторін, автономія їхньої волі.

Проте, у розвиненому суспільстві свобода договору не може мати абсолютного характеру й неминує піддається тим або іншим обмеженням.

Насамперед, при встановленні прав і обов'язків за договором сторони повинні дотримувати імперативних норм закону або інших правових актів.

Договори на виконання науково-дослідних робіт (далі у тексті – НДР), дослідно-конструкторських робіт (далі у тексті – ДКР) і технологічних робіт (далі у тексті – ТР) створюють взаємні права й обов'язки виконавця й замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, встановлений у главі 62 Цивільного кодексу України<sup>1</sup>, зводиться до того, що в законі закріплюються основні види договорів, а сторонам надається можливість включити в договори будь-які інші умови, що не суперечать чинному законодавству.

Відповідно до ст. 892 Цивільного кодексу України за договором на виконання НДР або ДКР, ТР підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи.

Разом із цим, не дивлячись на те, що гл. 62 Цивільного кодексу України регулює порядок укладання та виконання умов договорів на виконання всіх вказаних робіт, у регулюванні ряду питань стосовно кожного з них є свої особливості. Тому, навіть тоді, коли між сторонами укладено єдиний договір на весь цикл робіт, до відносин сторін на окремих етапах його виконання будуть застосовуватися різні правила<sup>2</sup>.

Стаття 897 Цивільного кодексу України встановила загальні обов'язки виконавця за договором на виконання НДР або ДКР, ТР, який зобов'язаний:

1) виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений договором;

2) додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

3) утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

4) вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника;

5) своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні замовника або в договорі;

6) негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

Як і для всіх інших договорів, пов'язаних з виконанням робіт, для тих з них, які виділені у гл. 62 Цивільного кодексу України, першорядне значення має вирішення питання про розподіл ризиків між сторонами.

Стаття 899 Цивільного кодексу України встановила наслідки неможливості досягнення результату, згідно яких якщо в ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.

Якщо у ході виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця, замовник зобов'язаний відшкодувати витрати виконавця.

Особливістю договорів на виконання НДР та ДКР, ТР, що відрізняє їх від договорів підяду, є особливий розподіл ризику випадкової неможливості виконання договору. У договорі про здійснення НДР ризик неможливості досягнення результату покладається на замовника, а в договорі про виконання ДКР або ТР – на виконавця.

При цьому слід враховувати, що ризик випадкової неможливості досягнення результату науково-дослідних робіт покладається на замовника за наявності ряду умов: по-перше, неможливість досягнення результату має об'єктивний характер та не залежить від виконавця та, по-друге, виконавець здійснив обов'язок по інформуванню замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

Передбачене гл. 62 Цивільного кодексу України перенесення на замовника зазначеного ризику відповідає в першу чергу інтересам виконавця. Однак є й інша сторона в такому рішенні. Слід погодитися з думкою, що чим більше в роботі творчості, тим більш високий ризик одержання негативного результату або неотримання результату взагалі.

Разом із цим суть НДР і полягає в тому, що витрати на їх проведення великі, а ризик неодержання бажаного результату ще більший, але при цьому у випадку успіху і вирішення поставленої задачі та створення винаходу без жодних сумнівів можна стверджувати, що винагорода замовника буде набагато перевищувати його витрати.

Вбачається, що такий механізм є дієвим з огляду на те, що виконавець, створивши відповідний наукомісткий об'єкт, зможе одержати винагороду за свою роботу. Така ситуація є безумовно життєвою і так мають виглядати правовідносини виконавця і замовника.

Разом із цим може трапитися так, що виконавець за певних умов може зловживати своїми правами і навіть здогадуючись або знаючи напевно, що досягнення результату неможливе, все ж таки продовжить вчиняти дії щодо проведення науково-дослідних робіт за рахунок замовника.

Стаття 899 Цивільного кодексу України, яка визначила умови настання наслідків неможливості досягнення результату, є по суті нормою імперативного характеру, в той час як, на нашу думку, питання розподілу ризику недосягнення результату може бути вчинене за домовленістю сторін.

За таких умов пропонуємо ст. 899 Цивільного кодексу України доповнити відповідно до контексту реченням «...якщо інше не встановлено за домовленістю сторін».

Слід також відзначити, що питання правової природи договорів НДР, ДКР та ТР є досить дискусійним.

Так, одні автори вважають, що дана група договорів належить до класу договорів на виконання робіт<sup>3</sup>, другі називають такі договори «підрядподібними»<sup>4</sup>. С. Д. Волошко, наприклад, відносить вказані договори до договорів про надання послуг<sup>5</sup>. Треті вважають, що це договори про передачу ноу-хау, предметом якого можуть бути як охороноздатні, та і не охороноздатні об'єкти<sup>6</sup>. Слід погодитися з науковцями, які такі договори зараховують до самостійного типу<sup>7</sup>, який за своїм змістом близький до договору підяду.

Вітчизняна правозастосовна практика при цьому ототожнює договори на виконання НДР, ДКР та ТР з договорами підяду, що знайшло своє відображення в Постанові Вишого господарського суду України від 25.01.2007 р. у справі справа № 13/353<sup>8</sup>.

Окремої уваги заслуговує питання можливості залучення до виконання НДР, ДКР та ТР третіх осіб. Стаття 893 Цивільного кодексу України щодо цього містить норму, згідно якої: «Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто, якщо інше не встановлено договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт».

Виконавець має право залучати до виконання науково-дослідних робіт інших осіб лише за згодою замовника.

Виконавець має право залучати інших осіб (субвиконавців) до виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо інше не встановлено договором».

Слід відзначити, що перша частина визначила, що виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто, якщо інше не встановлено договором.

Разом із цим ч. 2 вказаної статті вже встановила, що до виконання науково-дослідних робіт виконавець може залучити третіх осіб лише за згодою замовника.

Тобто неузгодженість цих двох пунктів ст. 893 Цивільного кодексу України призводить до неясності при наданні відповідей на наступні питання:

Чи буде вважатися згодою замовника на залучення третьої особи на виконання НДР наявність відповідних умов (пунктів) у договорі?

Чи буде вважатися згода на залучення третьої особи на виконання НДР наданою належним чином, за умови, що це не обумовлено у договорі між замовником та виконавцем?

Який документ буде належним підтвердженням наявності згоди замовника на залучення третьої особи на виконання НДР?

На нашу думку, в будь-якому випадку згода на залучення третьої особи на виконання НДР, має бути надана в кожному випадку залучення третіх осіб до виконання вказаних робіт.

Обумовлюється це тим, що під час виконання НДР третіх осіб може залучатися велика кількість, і не завжди та не всі з них можуть влаштувати замовника з тих або інших причин.

Щодо підтвердження наявності згоди замовника на залучення третьої особи на виконання НДР вважаємо, що будь-яке листування або інші документи, направлені сторонами одна одній у письмовій формі, слід розцінювати як належну згоду.

Щодо виконання ДКР та ТР, то Цивільний кодекс України встановив презумпцію правомірності залучення інших осіб до виконання вказаних робіт, якщо інше не буде обумовлено договором.

Відносно відповідальності за виконану іншими особами роботу, на наше переконання слід застосовувати положення Цивільного кодексу України щодо генерального підрядника та субпідрядника.

Так, ст. 838 Цивільного кодексу України визначила, що підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.

Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підяду, а перед замовником – за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Відсилання до ст. 838 Цивільного кодексу України означає, що, по-перше, виконавець по договорах на виконання НДР і ДКР, ТР відповідає перед іншою особою за дії замов-

ника, а перед замовником – за дії іншої особи; по-друге, інша особа не вправі висувати які-небудь вимоги безпосередньо замовникові, а замовник – третій особі, крім ситуацій, коли законом або договором буде передбачена безпосередня відповідальність іншої особи перед замовником і (або) замовника перед іншою особою; по-третє, замовник вправі залучити до участі у виконанні робіт крім виконавця іншу особу, уклавши з нею «прямий договір», але така можливість має бути реалізована тільки за згодою виконавця.

Стаття 895 Цивільного кодексу України встановила обов'язок сторін забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором.

Під «відомостями» в цьому випадку варто розуміти наукову, технічну організаційну, комерційну й іншу інформацію, цінність якої полягає в тому, що вона не відома третіми особами й до неї немає вільного доступу. До неї належать не тільки відомості, які отримані в процесі виконання робіт, але й відомості, які наявні у сторін на момент укладання договору. Будучи власниками подібної інформації сторони зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей. Принцип конфіденційності є найбільш прийнятним засобом захисту результатів виконуваних робіт від незаконного використання третіми особами<sup>9</sup>.

Встановлення даного принципу обумовлено головним чином тим, що в ході виконання НДР, ДКР та ТР створюються нові об'єкти інтелектуальної власності, для набуття виключних прав, на які потрібно тимчасове або постійне обмеження відомостей про такі об'єкти від третіх осіб. Крім того, тверда конкурентна боротьба змушує творців і користувачів об'єктів інтелектуальної діяльності тримати в таємниці від конкурентів напрямки, у яких ведуться наукові дослідження, і досягнуті результати.

Вказівка закону на те, що «обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором», не слід розуміти так, що без цього умова про збереження конфіденційності не буде діяти. Дане правило орієнтує сторони лише на те, щоб сторони з метою уникнення в подальшому спорів з цих підстав попередньо визначали в договорі конкретний обсяг відомостей, які повинні зберігатися в таємниці.

Враховуючи наведений правовий аналіз норм законодавства України, що регламентують правовідносини у сфері НДР, ДКР та ТР, можна зробити наступні висновки:

1. Стаття 899 Цивільного кодексу України, яка визначила умови настання наслідків неможливості досягнення результату, є по суті нормою імперативного характеру, в той час як питання розподілу ризику недосягнення результату може бути вчинене також і за домовленістю сторін.

За таких умов ст. 899 Цивільного кодексу України необхідно доповнити відповідно до контексту реченням «...якщо інше не встановлено за домовленістю сторін».

2. Згода на залучення третьої особи на виконання НДР, має бути надана в кожному випадку залучення третіх осіб до виконання вказаних робіт, оскільки кількість залучених до роботи таких осіб може бути дуже велика, і не завжди та не всі з них можуть влаштовувати замовника з тих або інших причин.

3. Відповідальність перед замовником за виконану роботу залученими виконавцем іншими особами має нести саме виконавець як за свої власні дії.

4. Вказівка закону про те, що «обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором», не слід розуміти так, що без цього умова про збереження конфіденційності не буде діяти. Дане правило орієнтує сторони лише на те, щоб сторони з метою уникнення в подальшому спорів із цих підстав попередньо мають визначити в договорі конкретний обсяг відомостей, які повинні зберігатися в таємниці.

<sup>1</sup> Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами і доповненнями. – Інформаційно-правова система «Ліга-Закон».

<sup>2</sup> Коментарий к ПЗ РФ. Часть вторая / Под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. – М.: Изд-во Проспект, 2003. – С. 467.

<sup>3</sup> Калмыков Ю. Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений. – Саратов, 1982. – С. 44.

<sup>4</sup> Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002 // СПС «КонсультантПлюс»

<sup>5</sup> Волошко С. Д. Договоры на передачу научно-технических достижений. – Харьков, 1974. – С. 15.

<sup>6</sup> Азимов Ч. Н. О договоре на передачу научно-технических достижений // Вопросы изобретательства. – 1986. – С. 20-21.

<sup>7</sup> Гражданское право: учеб. пособие. Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. – М., 1997. – С. 365.

<sup>8</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 25.01.2007 р. у справі № 13/353. – Інформаційно-правова система «Ліга-Закон».

<sup>9</sup> Комментарий к ГК РФ, части второй / Под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – С. 470.

Отримано 10.03.2009

### Резюме

В данной статье рассматриваются договорные правоотношения на исполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, следствием которых может стать создание изобретения.

### П. Ф. НЕМЕШ

*Петро Федорович Немеш, здобувач Закарпатського державного університету, адвокат*

## ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УГОРСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

До числа об'єктів промислової власності, які відіграють важливу роль у розвитку економіки Угорської Республіки, окреме місце займають товарні знаки і знаки обслуговування, а також близькі до них за своєю сутністю фірмові найменування. Товарні знаки і знаки обслуговування є невід'ємними елементами ринкових відносин і здорової конкуренції в Угорщині. За допомогою товарного знаку споживач має можливість розрізнити виробниче походження товару, а іноді, при достатній популярності товарного знаку, і географічне походження товару. Гарантуючи високу якість і рекламуючи товар, товарні знаки мають для своїх власників велике економічне значення. Визначаючи місце і роль на ринку цих підприємств, товарні знаки часто самі стають одним з найкоштовніших об'єктів виключних прав.

Правове регулювання товарних знаків в Угорщині забезпечував Закон № IX, прийнятий ще в 1969 р. Однак, стрімкий розвиток ринкової економіки останніх років сприяв втраті його актуальності і відповідності європейським нормам. Поглиблення розвитку ринкових відносин в Угорщині, покращення умов конкуренції, а також з метою забезпечення кращої інформованості споживачів стосовно відмінностей між товарами і послугами відповідно до міжнародних зобов'язань Угорщини в сфері захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності було прийнято новий Закон «Про охорону прав на фірмові знаки для товарів і послуг та географічні знаки». Мова йде про так званий Закон Угорщини № XI від 1997 р., до якого було неодноразово внесено зміни і доповнення. Структурно цей закон складається з шести розділів, які стосуються правової охорони фірмових знаків для товарів і послуг, діяльності Патентного відомства Угорської Республіки у сфері фірмових знаків для товарів та послуг, судового процесу у справах з охорони знаків, колективного і посвідчуючого знаку, охорони географічних знаків позначення товарів, заключних положень. Слід зазначити, що реформа угорського законодавства щодо