



ЧИ Є НОУ-ХАУ ОБ'ЄКТОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Борис Прахов,
завідувач відділу промислової власності НДІ
інтелектуальної власності АПРН України, кандидат
юридичних наук

На сьогодні не існує єдиної думки про те, чи можна вважати ноу-хау об'єктом інтелектуальної власності (виключних прав). Вочевидь проблема полягає у визначенні місця ноу-хау серед об'єктів цивільних прав, у тому числі в його відповідності з поняттям "інтелектуальна власність".

У багатьох країнах термін "ноу-хау" не визначений у законодавстві і не має точного юридичного змісту. Проте широко розповсюджений, можливо тому, що на відміну від офіційних термінів (наприклад, у законодавстві США це — *trade secret*, у Франції — *savoir*, у Німеччині — *wissen wie*), він звучить однаково в усьому світі. Цей термін історично використовувався в договірній практиці для позначення інформації, спеціально випущеної під час опису нововведення. Як правило, були технічні рішення (наприклад, способи виробництва й використання технологічних процесів і пристроїв), які не були забезпечені патентним захистом за законодавством або на розсуд власника.

Добре відомо, що правова охорона ноу-хау виникла як альтернатива патентній охороні результатів інтелектуальної діяльності, оскільки підприємству буває вигідніше не па-

тентувати винахід, використовуваний у виробництві, а засекретити його. Тому ноу-хау споконвічно (першочергово) називали секретом виробництва.

Секрети виробництва — термін для українського законодавства не новий. Єдине його визначення міститься в ст. 151 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік від 31 травня 1991р. Секрети виробництва (ноу-хау) — інформація технічного, організаційного або комерційного змісту, яка захищається від незаконного використання третіми особами за умови, що:

- вона повинна мати дійсну або потенційну комерційну цінність у силу невідомості її третім особам;
- до неї не повинно бути вільного доступу на законній підставі;
- власник інформації повинен вжити належних заходів з охорони її конфіденційності.

Інакше кажучи, це визначення містить умови, за яких деяка інформація одержує правову охорону за типом ноу-хау.

Аналогічний зміст законодавець вкладає в поняття "комерційна таємниця" (ст. 505 ЦК України).

Разом з тим, термін "ноу-хау" часто вживається в набагато ширшому



значенні, ніж передбачає визначення, викладене вище. Так положення модельного цивільного Кодексу для країн СНД, прийнятого 17 лютого 1996 р., прямо відносять ноу-хау до об'єктів інтелектуальної власності. У цьому нормативному акті наведені рекомендаційні норми правової охорони нерозкритої інформації, у тому числі секретів виробництва.

Однак представляється, що за швидкого розвитку торгівлі й менеджменту, а також комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності з'являються найрізноманітніші й ефективні рішення, які забезпечують підприємствам значні переваги в конкурентній боротьбі. Тому термін "секрети виробництва" істотно звужує сфери застосування ноу-хау, і від нього доцільно відмовитися.

Як відомо, Конвенція, що засновує ВОІВ, укладена 14 липня 1967 р., у ст. 2 (VIII) встановлює, що інтелектуальна власність включає права стосовно "припинення несумлінної конкуренції й усіх інших прав, що є результатом інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях". До того ж саме поняття "результат інтелектуальної діяльності" носить дуже широкий характер і в принципі може містити в собі все, що створено в результаті певних інтелектуальних зусиль людини. Безумовно, це може бути й ноу-хау.

Ця Конвенція по суті заклала традицію, відповідно до якої право на ноу-хау прийнято відносити до інтелектуальної власності. Дого ж право на захист ноу-хау від несанкціонованого розкриття надається власникові ноу-хау в рамках законодавства із запобігання несумлінній конкуренції. Так ще в Типовому за-

коні для країн, що розвиваються, з товарних знаків, фірмових найменувань і недобросовісної конкуренції (1967р.) серед 12 видів діяльності, що відносяться до несумлінної конкуренції, зазначені також "використання або розкриття без дозволу ноу-хау конкурента", що стосується техніки.

В Угоді з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС), що вступила в силу 1 січня 1995р. права на нерозкриття інформацію, у тому числі й ноу-хау (передбачені ст. 39), включені до поняття інтелектуальної власності й охороняються в режимі обмеження кола осіб, яким повинні бути відомі також знання про технології.

У міжнародних угодах, підписаних Україною, серед об'єктів інтелектуальної власності також згадується нерозкрита інформація, включаючи й ноу-хау. У цих угодах термін "інтелектуальна власність" включає захист від несумлінної конкуренції в змісті статті 10bis Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Отже, можна говорити, про те, що численні двосторонні й міжнародні угоди України в низці об'єктів інтелектуальної власності вказують і ноу-хау. Інакше кажучи, практика однозначно свідчить про те, що права на ноу-хау прийнято відносити до інтелектуальної власності.

У зв'язку з викладеним можна стверджувати, що Конвенція й наступні договори ВОІВ заклали традицію, відповідно до якої права на ноу-хау відносяться до об'єктів інтелектуальної власності, незважаючи на те, що принципи правової охорони ноу-хау відмінні від принципів охорони таких об'єктів, як винаходи або товарні знаки. Представ-



ляється, що ВОІВ свідомо йде шляхом об'єднання різних форм охорони, щоб орієнтувати національні законодавства на забезпечення максимально можливої охорони виробників і товарів.

В нашій країні питання про можливість віднесення ноу-хау до сфери дії виключних прав має різне тлумачення як у численних публікаціях українських фахівців, так і в діючих законодавчих актах і законопроектах.

До того ж одні дотримуються думки про те, що на ноу-хау поширюються виключні права. Інші вважають, що на ноу-хау, як результат інтелектуальної діяльності людини, виключні права існувати не можуть. Зокрема, точка зору, наприклад В.І. Єременко*, полягає в тому, що *"виходячи з нематеріальної природи ноу-хау й з огляду на той факт, що в цивільному обігу ноу-хау найчастіше є супутником виключних прав, особливо виключних прав на винахід, ноу-хау умовно прирівнюються до об'єктів інтелектуальної власності"*.

Дійсно, ноу-хау володіє низкою специфічних особливостей. Це:

- нематеріальна природа ноу-хау;
- режим конфіденційності як основа надання правової охорони;
- право на ноу-хау не має строку охорони, воно діє поки зберігається конфіденційність інформації;
- ноу-хау не вимагає офіційного визнання його охороноздатності й державної реєстрації.

Наведені особливості ставлять ноу-хау дуже близько до об'єктів інтелектуальної власності. До того ж можливо навіть говорити про те,

що ноу-хау — їх особливий різновид або особливий вид інтелектуальної власності.

З вище викладеного, ноу-хау, на думку автора, варто відносити до об'єктів інтелектуальної власності.

Діюче українське законодавство також поки не дає чіткої відповіді на поставлене питання. Так ст. 1116 ЦК України ("Предмет договору комерційної концесії") по суті відносить ноу-хау до об'єктів інтелектуальної власності, як втім і ст. 806 ЦК України ("Договір лізингу").

Зазначені недоліки можуть бути усунені, якщо будуть внесені відповідні зміни й доповнення в ЦК України. Так, наприклад, слід зазначити, що в основі можливих змін лежить та обставина, що поняття "інтелектуальна власність" визначене в Конвенції, що засновує ВОІВ, ширше, ніж у статті 418 ЦК України ("Поняття права інтелектуальної власності"), а також у статті 421 ("Суб'єкти права інтелектуальної власності"):

- 1) суб'єктами прав можуть бути не тільки громадяни і юридичні особи, але й держава;
- 2) об'єктами інтелектуальної власності можуть (ст. 420 ЦК України) бути не тільки об'єкти виключних прав (наприклад, добросовісна конкуренція);
- 3) не тільки виключні права на результати інтелектуальної діяльності можуть визнаватися інтелектуальною власністю (наприклад, ноу-хау).

Варто також зробити запис про те, що "інтелектуальна власність поряд з виключними правами на результати інтелектуальної діяльності включає також і інші права на них,

* Єременко В.І. Конкурентне право РФ. М. 2001.



у тому числі ті, що охороняються в режимі комерційної таємниці.

Необхідно розділити поняття "службова й комерційна таємниця", про що вже досить багато сказано в юридичній літературі. Варто зазначити, що конфіденційна інформація (ноу-хау) охороняється в режимі комерційної таємниці, є об'єктом інтелектуальної власності, що права на конфіденційну інформацію можуть входити в комплекс виключних прав, переданих за договором ко-

мерційної концесії у відповідності зі ст. 1116 ЦК України.

Таким чином, під час включення в Цивільний кодекс України згаданих вище додаткових положень, ноу-хау можуть бути офіційно віднесені до об'єктів інтелектуальної власності. ◆

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЗЕМЛЯ ГОТОВА ДО ЗМІН

Вченим Принстонського університету вдалося з'ясувати, що різких змін може зазнати навіть такий непохитний процес, як обертання Землі навколо своєї осі.

Новітні дослідження підтверджують, що приблизно 800 мільйонів років тому наша планета оберталася зовсім інакше.

Настільки радикальні висновки вчені змогли зробити на основі аналізу зразків осадових порід, добутих на норвезькому архіпелазі Свальбард.

Оскільки магнітне поле Землі впливає на найменші частки гірських порід, то за формою скель можна визначити, як саме в певні відрізки часу оберталася наша планета, де були полюси, а де екватор.

Дослідники запевняють: Земля здатна періодично змінювати напрямок свого обертання, що і може трапитися в найближчому майбутньому, з огляду на швидкість зсуву полюсів. Крім того, існує наукова теорія, відповідно до якої якщо дуже важкий об'єкт, наприклад, колосальний вулкан, виникне далеко від екватора і його маса не буде чимось урівноважена, то Земля "нахилиться". Тому нічого дивного, якщо через якийсь час Аляска опиниться, скажімо, на екваторі, ріки потечуть назад, клімат на континентах зміниться, і це далеко не всі сюрпризи, які очікують планету. Залишається тільки здогадуватися, що ж у такому випадку доведеться пережити її багатостраждальним мешканцям.

За матеріалами: <http://www.CNews.podrobnosti.ua>