

Дмитренко Вікторія Вікторівна

*Київський інститут інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»;
старший викладач кафедри інтелектуальної власності і права
здобувач Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України*

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ НОУ-ХАУ

Досліджуючи правовий режим ноу-хау, виникають труднощі щодо з'ясування місця даного об'єкта дослідження в правовій системі України. Передусім складність пов'язана з нез'ясованістю питань – чи є ноу-хау об'єктом права інтелектуальної власності чи, можливо, це спосіб охорони інформації у сфері права інтелектуальної власності, або спосіб доступу до інформації.

В переліку об'єктів права інтелектуальної власності, наведеному в ст. 420 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. (далі – ЦК України), не зазначається ноу-хау. Разом з тим, в цьому переліку наведено комерційну таємницю [1]. На наш погляд, це спірне питання, оскільки по-перше – комерційна таємниця включає відомості не тільки про об'єкти права інтелектуальної власності. Наприклад, списки клієнтів, інформація про працівників компанії може бути комерційною таємницею, однак ці відомості не належать до об'єктів права інтелектуальної власності. Дійсно, комерційна таємниця може включати інформацію, зокрема, про винаходи, ноу-хау підприємства, однак лише інформацією про об'єкти права інтелектуальної власності вона не вичерпується. По-друге, на наш погляд, законодавець припустився помилки визначаючи комерційну таємницю об'єктом права інтелектуальної власності. Вважаємо, що до таких об'єктів належать, зокрема, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, однак, наприклад, патент – є не

об'єктом права інтелектуальної власності, а формою охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які відповідають встановленим критеріям правової охорони. Автор технічного рішення (чи роботодавець – якщо результат створено у зв'язку з виконанням трудового договору) вирішує чи подавати результат на реєстрацію і отримати патент, наприклад, на винахід, чи зберегти в таємниці – як ноу-хау, а також віднести до комерційної таємниці (у випадку якщо автор є суб'єктом господарювання або об'єкт створено на підприємстві у зв'язку з виконанням службових обов'язків). Таким чином, комерційна таємниця є способом охорони інформації. Ноу-хау також вважаємо способом охорони інформації у сфері інтелектуальної власності, але не відкидаємо припущення, що ноу-хау одночасно є і об'єктом права інтелектуальної власності. Існуючі на даний час переліки об'єктів права інтелектуальної власності, наведені в міжнародних договорах та національних законодавствах країн не є вичерпними, оскільки ми живемо в динамічному світі, який постійно розвивається. У Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. визначено широкий невичерпний перелік об'єктів права інтелектуальної власності, та вказано, що до даної категорії можуть бути віднесені результати інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій галузях [2]. Крім того, в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р., серед об'єктів права інтелектуальної власності, виділено нерозголошену інформацію [3]. Об'єктами права інтелектуальної власності є результати творчої, інтелектуальної діяльності. Вважаємо, що замість комерційної таємниці в ЦК України серед об'єктів права інтелектуальної власності слід було зазначити ноу-хау. Пояснюємо це тим, що комерційна таємниця є збірним поняттям, яке включає в себе не тільки інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності, та є способом збереження інформації, в тому числі і ноу-хау. Тому, на нашу думку, розглядати комерційну таємницю виключно для регулювання охорони права

інтелектуальної власності є не зовсім вірним. Для порівняння, у Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., комерційної таємниці немає серед об'єктів права інтелектуальної власності [4].

Приналежність ноу-хау до об'єктів права інтелектуальної власності пояснюємо наступним. По-перше, ноу-хау є результатом творчої, інтелектуальної діяльності людини, а відповідно до ч.1 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом; по-друге, ноу-хау, як і всі об'єкти права інтелектуальної власності, має ідеальну (нематеріальну) природу; по-третє, на ноу-хау, як і на об'єкти права інтелектуальної власності, поширюється теорія виключних прав; по-четверте, ноу-хау, як і інші об'єкти права інтелектуальної власності, має реальну або потенційну цінність; по-п'яте, на ноу-хау, як і на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності, є критерії правової охорони. Не кожен результат інтелектуальної діяльності може вважатися об'єктом права інтелектуальної власності, а лише той, який є творчим та підпадає під критерії правової охорони. Відомо, що для кожного об'єкту права інтелектуальної власності притаманні свої критерії правової охорони. Не виключенням є ноу-хау. Для того, щоб результат інтелектуальної, творчої діяльності можна було віднести до ноу-хау він має відповідати критеріям незагальновідомості, реальної або потенційної цінності, а також обмеженого доступу, що забезпечує його належне збереження в конфіденційності. Ноу-хау має ряд ознак які відрізняють його від інших об'єктів права інтелектуальної власності (за виключенням комерційної таємниці), а саме – відсутність державної реєстрації, відсутність строку чинності майнових прав, конфіденційний характер. Ноу-хау не підлягає державній реєстрації у зв'язку з тим, що основну суть його складає конфіденційна інформація. Відсутність державної реєстрації зумовлює

відсутність строку охорони майнових прав на ноу-хау. Строк чинності майнових прав на ноу-хау діє до тих пір, поки автор ноу-хау вживає належних заходів щодо збереження його в конфіденційності.

За порядком доступу виділяють відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом, у свою чергу інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну, службову та таємну інформації (ст. 20-21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р.) [5]. Ноу-хау є саме конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності.

Специфікою ноу-хау є збереження його в конфіденційності, що й зумовлює наявну складність у його правовому регулюванні. Складність зумовлює також термінологічна плутанина, оскільки багато дослідників ототожнює даний об'єкт з іншими, зокрема з комерційною таємницею, секретами виробництва, службовою таємницею тощо. На наш погляд, така «підміна понять» не дозволяє з'ясувати справжню сутність ноу-хау, оскільки проектуючи правові режими інших об'єктів на даний об'єкт дослідження, стають незахищеними, в першу чергу, автори ноу-хау. Крім різного суб'єктного складу, ці об'єкти мають різне призначення, різні режими доступу та різні способи охорони та захисту права на них.

Ноу-хау вважаємо конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, яка є не тільки об'єктом права інтелектуальної власності, а одночасно способом збереження інформації. Також, щодо ноу-хау вважаємо наступне:

1. Право на ноу-хау виникає з часу віднесення інформації до такої з одночасним вжиттям особою адекватних заходів щодо збереження ноу-хау в конфіденційності.
2. Ноу-хау є альтернативним способом охорони окремих результатів інтелектуальної, творчої діяльності.
3. Інформація про ноу-хау не підлягає державній реєстрації, оскільки його суть становить конфіденційна інформація.

4. Ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності.
5. Ноу-хау існує до ти пір, поки інформація, що його складає не є загальновідомою.
6. Ноу-хау є об'єктом права інтелектуальної власності та способом збереження результату інтелектуальної, творчої діяльності. У випадку якщо автор результату інтелектуальної, творчої діяльності вирішує не подавати його на реєстрацію і вживає належних заходів по збереженню його в таємниці – виникає ноу-хау як об'єкт права інтелектуальної власності. Одночасно ноу-хау виступатиме і способом збереження інформації, як альтернатива, зокрема, патентній охороні.

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, вважаємо ноу-хау об'єктом права інтелектуальної власності, конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, а також альтернативним способом охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Питання дослідження правової природи ноу-хау є складним, актуальним та потребує подальших розвідок в цьому напрямі.

Список використаної літератури:

1. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. №435-IV. Дата оновлення: 07.03.2018 . URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 23.04.2018).
2. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 14.07.1967 р. Дата оновлення: 02.10.1979. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_169 (дата звернення: 23.04.2018).
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 15.04.1994 р. Дата оновлення: 06.12.2005.

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 23.04.2018).

4. Паризька конвенція про охорону промислової власності: Міжнародний документ від 20.03.1883 р. Набрання чинності для України: 25.12.1991.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення: 23.04.2018).

5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. №2657-XII. Дата оновлення: 01.01.2017. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 23.04.2018).