

2.8. Проблеми закріплення та передачі прав на комерційну таємницю

Інформація в ХХІ столітті визначає практично всі сфери суспільного життя. Тому не дивно, що вона вже давно є об'єктом економічних та правових відносин. Стрімкий розвиток технологій потребує від правової науки та юридичної практики створення дієвих механізмів захисту інформації. Ураховуючи нематеріальну природу інформації, сучасну легкість її поширення і простоту доступу до неї, створення таких механізмів викликає певні труднощі.

Важливість цієї сфери не залишилась поза увагою міжнародної спільноти. Яскравим прикладом стала Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята представниками країн Великої Сімки 22 липня 2000 року³⁸⁵, яка визначила вектори спрямування зусиль провідних держав світу в розвитку інформаційного суспільства.

Часто економічна (комерційна) цінність певної інформації зумовлена її невідомістю широкому колу осіб, що надає конкурентних переваг особі, яка контролює таку інформацію. Зрозуміло, що така інформація потребує ефективного правового захисту, який забезпечив би охорону інтересів осіб, що контролюють таку інформацію, і має враховувати особливості секретної інформації та її обігу.

³⁸⁵Окинавская хартия глобального информационного общества (Окинава, 22 июля 2000 г.) // Дипломатич. вестник. – 2000. – № 8. – С. 51–56.

У законодавстві України правова охорона такої інформації здійснюється за допомогою правових режимів «ноу-хау» та комерційної таємниці.

Комерційна таємниця в Україні набула законодавчого визначення і правового захисту в Цивільному і Господарському кодексах України порівняно недавно – у 2004 році.

Разом із тим, об'єктивна необхідність у правовому захисті певної нерозкритої інформації у сфері комерційної діяльності виникла набагато раніше і пов'язана з потребою ввести до цивільного обігу результати інтелектуальної діяльності та надати їм правового захисту.

Історично першим правовим механізмом захисту результатів інтелектуальної діяльності стала сукупність правових норм, яка дістала назву «інтелектуальна власність». На міжнародному рівні втіленням у праві концепцій правового захисту результатів інтелектуальної діяльності стали Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року³⁸⁶ та Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 року³⁸⁷, які надавали правового захисту об'єктам авторського права та промислової власності, а також засоби протидії актам недобросовісної конкуренції.

У свою чергу, сама концепція охорони таких об'єктів промислової власності, як винаходи, потребувала реєстрації відповідного винаходу, для чого вимагалось (і вимагається зараз) повне розкриття ознак такого винаходу. При цьому відповідна інформація щодо ознак винаходу після завершення реєстрації стає загальнодоступною. Крім того, враховуючи, що реєстрація винаходу триває досить довго, інформація щодо технічного рішення, яке патентується, виявляється майже незахищеною протягом усього часу реєстрації винаходу.

³⁸⁶ Паризька конвенція про охорону промислової власності // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – С. 320.

³⁸⁷ Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 75 (15.10.2007). – Ст. 2809.

Звичайно, це не могло не призвести до зловживань у цій сфері. Відзначається те, що в багатьох випадках заявки на реєстрацію патентоздатних технічних рішень не подаються саме тому, що особа побоюється відкритої публікації і готова заради збереження конфіденційності відмовитися від патентної охорони³⁸⁸.

Для того, щоб уникнути таких зловживань, розробники часто зацікавлені в тому, щоб у ході реєстрації винаходів не розкривати повністю інформацію щодо всіх аспектів використання таких винаходів. На нашу думку, це є цілком логічним, оскільки таким способом можна убезпечитися, з одного боку, від охочих «обійти» патент і, з другого, – забезпечити ефективне використання винаходу тільки добросовісним набувачам.

Одним із перших засобів правової охорони інформації щодо незапатентованих технічних рішень стала категорія «ноу-хау».

Термін «ноу-хау» (з англ. know-how –знаю як) з'явився в контексті судової справи Дюранда проти Брауна, яка розглядалася в 1916 р. у США. Суть справи полягала в тому, що позивач набув у відповідача прав на використання винаходу, але не зміг його використати внаслідок того, що відповідач зберіг у таємниці окремі відомості щодо використання відповідних машин³⁸⁹. Указана справа стала знаковою, і термін «ноу-хау» почав використовуватися в договірній практиці в США та Англії в значенні інформації, яка була пов'язана з винаходом, але зберігалася в таємниці.

Згодом термін «ноу-хау» став охоплювати не тільки інформацію, пов'язану із запатентованими технічними рішеннями, але й самі технічні рішення. Це дозволило ввести до цивільного обігу ті технічні рішення, які через різні об'єктивні або суб'єктивні причини не реєструвалися як традиційні об'єкти патентного права³⁹⁰.

³⁸⁸Борохович Л. Ваша интеллектуальная собственность / Л. Борохович, А. Монастырская, М. Трохова. – СПб : Питер, 2001. – С. 124.

³⁸⁹Богуславский М. М. Международная передача технологий: правовое регулирование / М. М. Богуславский, О. В. Воробьева, А. Г. Светланов. – М. : Наука, 1985. – С. 20.

³⁹⁰Бегова Т. И. Понятие «ноу-хау» и договор о его передаче : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Т. И. Бегова. – Х., 2007. – С. 13.

У зв'язку з розвитком ринкових відносин у пострадянський період в Україні також виникла нагальна потреба у правовому захисті конфіденційної інформації, яка являла собою комерційну цінність. Уперше це було втілено в ЗУ «Про інвестиційну діяльність»³⁹¹, у ст. 1 якої категорія «ноу-хау» була визначена як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих.

Термін «ноу-хау» продовжує використовуватися в законодавстві України і зараз, зокрема, в ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»³⁹². Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону ноу-хау – технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладання 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 можна було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.

Крім того, термін «ноу-хау» використовується у складі визначення категорії «роялті» в п. 14.1.225. Податкового кодексу України³⁹³ (далі – ПУ України), під яким, очевидно, розуміється право на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Таким чином, слід відзначити, що в цілому визначення категорії «ноу-хау» об'єднує те, що предмет такої інформації включає відомості, пов'язані з технологіями та їх використанням. Але на практиці часто виникають потреби правового захисту не тільки конфіденційної інформації щодо технологій та їх використання, а й значно ширшого обсягу конфіденційної інформації, що

³⁹¹ Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

³⁹² Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 40. – Ст. 2664.

³⁹³ Податковий кодекс України : затв. Законом України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI // Офіц. вісн. України. – 2010.– № 92.– Ч. 1. – Ст. 3248.

стосувалася комерційної діяльності та забезпечувала переваги в конкурентному середовищі.

Усе це привело до того, що в праві деяких країн, наслідуючи приклад Франції, почали розмежовуватися секрети виробництва (або промислові секрети, ноу-хау) та комерційна таємниця. При цьому секрети виробництва мали суто технічний характер і включали в себе методи виробництва, хімічні формули, креслення або дослідні зразки. Подібна інформація може бути патентоздатною, проте, як правило, патентоздатність і, зокрема, новизна не є умовою для охорони такої таємниці. У свою чергу, комерційною таємницею визнаються методи збуту і поширення, плани діяльності, деякі положення угод щодо цін, відомості про споживачів, рекламна стратегія тощо. Як правило, зміст комерційної таємниці визначається досить широко, і тип інформації, яку можна розглядати як таку, залежить від конкретних обставин. Так, японський закон про припинення недобросовісної конкуренції визначає комерційну таємницю як будь-яку інформацію, що стосується методів виробництва або збуту, а також будь-яку іншу інформацію про технологію чи підприємство, яка невідома публіці. Подібне визначення можна знайти і в однотипному законі США про комерційну таємницю, який був прийнятий майже двадцятьма штатами³⁹⁴.

Такий підхід знайшов свій прояв також у міжнародному законодавстві, зокрема в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 року³⁹⁵, яка в ст. 39 зобов'язувала країни-учасниці надавати правову охорону «нерозкритій інформації», яка законно знаходиться під контролем фізичної особи, від розкриття, придбання або використання іншими без її згоди в такий спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці.

Характерним є те, що згідно з положеннями ст. 39 вказаної Угоди мотивом надання правового захисту такій нерозкритій інформації було

³⁹⁴ Основи інтелектуальної власності // за заг. ред. О. Д. Святоцького – К. : Видавн. дім Ін Юре, 1999. – С. 250.

³⁹⁵ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15 квітня 1994 // Лига: Закон : комп'ютер.-правовая система / Всеукр. сеть распространения правов. информ. – [Электрон. прогр.]. – Версия 9.1.5. – К., 2014. – Загл. из рук. для пользователя. – Ежедн. обновление. – Файл : MU94465.LHT

забезпечення ефективного захисту конкуренції, передбаченого ст. 10^{bis} Паризької Конвенції промислової власності, з метою надання фізичним та юридичним особам можливості захисту інформації, яка законно знаходиться під їх контролем, від розкриття, придбання або використання іншими без їхньої згоди в такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці.

На нашу думку, саме цими чинниками керувався український законодавець, вводячи в обіг термін «комерційна таємниця». Так, згідно із ч. 1 ст. 505 ЦК України комерційною таємницею визнається інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Зважаючи на це, виникли дискусії щодо співвідношення категорій «ноу-хау» та «комерційна таємниця». Не ставлячи собі за мету повністю висвітлити цю дискусію, вважаємо за необхідне погодитися з Т. І. Беговою в тому, що категорія «комерційна таємниця» є значно ширшою, ніж «ноу-хау», оскільки комерційна таємниця може охоплювати значно більший перелік відомостей³⁹⁶.

Слід також підтримати думку Т. І. Бегової стосовно того, що історично коло конфіденційної комерційної інформації, яке потребувало правового регулювання й охорони, розширювалося з конфіденційної інформації в галузі технічної творчості до інформації не тільки технічного, але й організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру³⁹⁷, що, на наш погляд, і зумовило появу в законодавстві України такої категорії, як комерційна таємниця.

Комерційна таємниця як об'єкт права

³⁹⁶Бегова Т. И. Понятие «ноу-хау» и договор о его передаче : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Т.И. Бегова. – Х., 2007. – С. 95.

³⁹⁷Там само. – С. 20.

Вважаємо, що для характеристики певного об'єкта як об'єкта права передусім необхідно визначитися з розумінням категорії «об'єкт права».

Історично категорія «об'єкт права» не знайшла єдиного розуміння в цивілістичній науці. Це пояснюється тим, що вказану категорію прийнято вживати в різних значеннях, на що свого часу звернув увагу А. П. Дудін. За його словами, категорія «об'єкт права» звичайно застосовується не в одному значенні, а в декількох: і в значенні об'єкта норми права (предмет правового регулювання), і в значенні об'єкта суб'єктивного права або об'єкта правовідносин³⁹⁸. І при цьому категорії «об'єкт норми права» та «об'єкт суб'єктивного права» мають самостійне значення, яке полягає в тому, що кожна із зазначених категорій виконує свою, лише їй притаманну функцію. Таким чином, категорія «об'єкти права» розуміється двояко: як об'єкт позитивного права (об'єкт норми права) та об'єкт суб'єктивного права.

Об'єкти позитивного права знаходять своє вираження в правових нормах. Указані об'єкти є такими, що *потенційно* можуть реалізуватися; за висловом В. О. Лапача, вони є «об'єктною передумовою» існування об'єктів суб'єктивного приватного права³⁹⁹. Законодавець, установлюючи те, що певний об'єкт є (а точніше, потенційно може бути шляхом реалізації «об'єктної передумови») об'єктом суб'єктивного права, конституює цей об'єкт, надає йому правового значення через нормативно-правові акти. І пізнання цього об'єкта вичерпується пізнанням позитивних норм права, окресленим сферою визначення правового режиму такого об'єкта.

Коло об'єктів цивільних прав у позитивному праві визначено в ст. 177 ЦК України⁴⁰⁰, згідно з якою об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

³⁹⁸ Дудин А. П. Объект правоотношения (вопросы теории) / А. П. Дудин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1980. – С. 36.

³⁹⁹ Лапач В. О. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика / В. О. Лапач. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 135.

⁴⁰⁰ Цивільний Кодекс України : затв. Законом України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Аналогічне положення має й ЦК Російської Федерації⁴⁰¹. Так, ст. 128 указанного Кодексу до об'єктів цивільних прав відносить речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права; роботи і послуги; інформацію; результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага. Автори коментаря до ЦК Російської Федерації М. Брагінський, Є. Суханов, К. Ярошенко стосовно вказаного положення кодексу обмежуються загальним визначенням об'єктів цивільних прав як того, з приводу чого виникають цивільні правовідносини⁴⁰².

При цьому як український, так і російський законодавці не формулюють вичерпного переліку об'єктів цивільних прав, а визначають лише загальні сутнісні ознаки об'єкта, які дозволяють відносити його до об'єктів цивільних прав. Уважаємо це правильним. Слід погодитися з висловленим В. О. Лапачем розумінням указанного вище положення законодавства, згідно з яким певні блага виступають як об'єкти прав не лише через пряму вказівку на це в законі, але й внаслідок того, що саме на них спрямована поведінка суб'єктів цивільного права, які вступають у відносини між собою. Існування певних позаюридичних субстанцій (матеріальних та інших благ), із приводу яких у рамках цивільних правовідносин виражаються інтереси і будується взаємна поведінка їх суб'єктів, є необхідною передумовою виникнення, розвитку і здійснення цивільного права як такого. А тому законодавець, конституюючи певний предмет світу як об'єкт права, має виходити із специфіки об'єкта суб'єктивного права, пізнання якої (що включає в себе, зокрема, й з'ясування місця в системі інших об'єктів) передбачає попереднє визначення сутності об'єкта, яка втілюється в концепції об'єкта суб'єктивного права.

⁴⁰¹Гражданский Кодекс Российской Федерации. Формы Реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных подписей на сделках и свидетельствуемых документах (Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апр. 2002 г.) – СПб. : Питер, 2002. – С. 77.

⁴⁰² Брагинский М. Объекты гражданских прав (комментарий ГК РФ) / М. Брагинский, Е. Суханов, К. Ярошенко // Хозяйство и право. – 1995. – № 5 (220). – С. 3–23.

Питання щодо *об'єктів суб'єктивного права* є дискусійним. Не ставлячи за мету знайти остаточне рішення в цій дискусії, вважаємо, що при вирішенні цього питання необхідно взяти за основу погляди Є. О. Суханова, В. І. Сенчищева та В. О. Лапача. Так, на думку Є. О. Суханова, категорія об'єктів цивільних прав збігається з категорією об'єктів цивільних правовідносин. Як зазначає учений, у дійсності поведінку учасників правовідносин неможливо розглядати ізольовано від тих об'єктів, із приводу яких вона здійснюється, тому що така поведінка ніколи не є безпредметною⁴⁰³. Смісл категорії об'єктів цивільних правовідносин (об'єктів цивільних прав) полягає у встановленні для них певного цивільно-правового режиму. Природно, що цей режим устанавлюється для учасників цивільних відносин, а не для речей, а тому він визначає поведінку учасників цивільних відносин. З огляду на це об'єктом цивільних прав, із точки зору Є. О. Суханова, можна було б визнати правовий режим різних благ, а не самі ці блага. Тому погляд, згідно з яким до числа об'єктів цивільних прав відносять матеріальні та нематеріальні блага, вчений розглядає як результат спрощення ситуації.

Розгорнуте обґрунтування того, що об'єктами цивільних правовідносин (і цивільних прав) є правові режими певних благ, подано В. І. Сенчищевим. Зокрема, заслуговує на увагу його думка про те, що методологічно правильним є виділення в межах правового режиму певної його частини, яка залишається незмінною незалежно від волі сторін правовідносин і містить імперативні норми стосовно досліджуваного явища зовнішнього світу – правовий статус. Останній, як сукупність основних імперативних положень про певний об'єкт, є визначальним елементом усього правового режиму. При цьому правовий статус характеризується таким рівнем правового регулювання, який притаманний явищу об'єктивної дійсності і може бути

⁴⁰³ Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. Е. О. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 294–295.

дослідженим незалежно від того, в межах якого правовідношення (в межах даної галузі права, звичайно) це явище знаходиться⁴⁰⁴.

Не можна також обійти увагою концепцію об'єктів суб'єктивних прав, подану В. О. Лапачем у його праці «Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика»,⁴⁰⁵ – мабуть, найбільш ґрунтовній праці із цього питання останнього часу. На його думку, об'єкт суб'єктивного права – теоретична абстракція найвищого порядку, що являє собою продукт наукового пізнання закономірностей побудови і функціонування юридичних (нормативних) систем, емпіричні корені яких лежать у майнових та соціальних благах, що складають економічну та духовну основу існування людини та суспільства. При цьому, як вважає В. О. Лапач, із приводу об'єктів цивільних прав складаються типові відносини предмета правового регулювання, у той час як об'єкт правовідносин, що розуміється як воля та свідомість зобов'язаної особи, завжди індивідуально-конкретний⁴⁰⁶. Аналіз позиції автора свідчить про те, що вироблена ним концепція в основному не суперечить поглядам Є. О. Суханова та В. І. Сенчищева.

Синтезуючи вказані вище позиції, пропонуємо виходити з розуміння об'єкта суб'єктивного цивільного права як складу основних юридичних характеристик певного об'єкта, достатнього для кваліфікації цього об'єкта як об'єкта права.

Зазначені сутнісні характеристики об'єкта проектується на юридичні ознаки об'єкта права, які, на нашу думку, найбільш повно було сформульовано В. О. Лапачем. Учений виділив три ознаки об'єкта права: дискретність, юридична прив'язка та системність⁴⁰⁷.

Під дискретністю розуміється якісна, а також фізична і/або облікова визначеність та відокремленість від усіх інших об'єктів.

Юридична прив'язка, на думку науковця, полягає в нормативно

⁴⁰⁴Сенчищев В. И. Объект гражданского правоотношения. Общее понятие / В. И. Сенчищев // Актуальные проблемы гражданского права / под ред. М. И. Брагинского. – М. : Статут, 1999. – С. 145.

⁴⁰⁵Лапач В. О. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика / В. О. Лапач. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 544 с.

⁴⁰⁶Там само. – С. 108.

⁴⁰⁷Там само. – С. 140.

гарантованій можливості закріплення об'єктів цивільних прав за суб'єктами цивільного права⁴⁰⁸.

Під системністю, треба думати, автор розуміє те, що об'єкти цивільних прав – це ієрархічно-структурована система правових понять⁴⁰⁹.

Зрозуміло, що повноцінне існування суб'єктивного права на певний об'єкт передбачає його закріплення в системі позитивного права, національного або міжнародного. Слушною видається думка В. О. Лапача, згідно з якою, якщо яке-небудь реально існуюче благо, цінність не визнані як такі в системі об'єктивного права, то щодо них, як правило, не виникають і суб'єктивні права⁴¹⁰. Тому закріплення певного об'єкта в системі позитивного права, відповідно, має відбуватися з урахуванням сутності такого блага. Слід визнати таку позицію обґрунтованою та погодитися з нею.

Уважаємо, що наведена вище позиція повною мірою враховує сутність об'єктів права як об'єкта позитивного права (норми права), так і об'єкта суб'єктивного права.

Підсумовуючи, слід дійти висновку про те, що категорії «об'єкт позитивного права» та «об'єкт суб'єктивного права» знаходяться у складному діалектичному зв'язку і співвідносяться як належне та наявне. Тому для з'ясування поняття «об'єкт права» необхідно розглядати вказані категорії в аспекті як позитивного права (законодавства), так і суб'єктивного права, яке враховує сутність такого об'єкта.

З урахуванням зазначеного вище, вважаємо за необхідне визначити склад основних юридичних характеристик комерційної таємниці, необхідних і достатніх для неї як для об'єкта права.

Із цього приводу в правовій науці висловлювалися різні точки зору. Наприклад, Г. О. Сляднєва вважає, що ознаками комерційної таємниці є дійсна або потенційна комерційна цінність, відсутність вільного доступу до

⁴⁰⁸ Там само. – С. 156.

⁴⁰⁹ Там само. – С. 184.

⁴¹⁰ Там само. – С. 118.

інформації на законній підставі, вжиття володільцем такої інформації заходів із охорони її секретності⁴¹¹.

Ю. В. Носік виділяє лише такі специфічні ознаки комерційної таємниці, як конфіденційність і комерційна цінність. При цьому він вважає, що об'єктивно-зумовленими ознаками комерційної таємниці є інформативність, конфіденційність та комерційна цінність, а суб'єктивно-зумовленими ознаками – тільки захищеність⁴¹².

У цілому не можна сказати, що наведені точки зору принципово відрізняються, тому при визначенні характеристик комерційної таємниці вважаємо за необхідне поєднати вказані позиції і врахувати положення як національного, так і міжнародного законодавства в цій галузі.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р⁴¹³ визначає такі ознаки охороноздатності нерозкритої інформації:

а) секретність у тому розумінні, що така інформація як єдине ціле або в точній конфігурації та поєднанні разом її компонентів не є загальновідомою чи доступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться;

б) комерційна цінність такої інформації, оскільки ця інформація є секретною;

с) збереження такої інформації в секреті внаслідок вжиття за відповідних обставин певних заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією.

Слід зауважити, що вказана сукупність ознак також використовується в цивільному законодавстві України (ч. 1 ст. 505 ЦК України⁴¹⁴).

⁴¹¹Сляднева Г. О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Г. О. Сляднева. – Д., 2005. – 16 с.

⁴¹²Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ю. В. Носік. – К., 2006. – 18 с.

⁴¹³Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15 квіт. 1994 // Лига: Закон : комп'ютер.-правовая система / Всеукр. сеть распространения правов. информ. – [Электрон. прогр.]. – Версия 9.1.5. – К., 2014. – Загл. из рук. для пользователя. – Ежедн. обновление. – Файл : MU94465.LHT

⁴¹⁴Цивільний кодекс України : затв. Законом України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Аналіз зазначеного вище дозволяє сформулювати ознаки комерційної таємниці, зумовлені її природою: інформаційний характер, дискретність, комерційна цінність, секретність, забезпечення секретності, – які розглянемо більш детально.

Інформаційний характер комерційної таємниці є очевидною ознакою, оскільки предметом охорони в режимі комерційної таємниці є певна інформація. Це безпосередньо впливає із сутності та законодавчого визначення комерційної таємниці.

Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про інформацію», інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Слід погодитися з О. В. Кохановською, яка виділила такі ознаки інформації: нематеріальний характер, неспоживність, можливість багаторазового використання, об'єктивізація при включенні в правовий обіг, суб'єктивний характер, збереження у володільця, який її передає, здатності до відтворення, копіювання, збереження, перетворення та накопичення⁴¹⁵.

Вважаємо, що таке широке розуміння інформації та відсутність обмежень, пов'язаних із тематикою цієї інформації, в контексті ознак комерційної таємниці, в цілому, є виправданим. Єдиними винятками із цього можуть бути випадки, коли певна інформація одержана неправомірно або обіг такої інформації є обмеженим, наприклад, внаслідок її віднесення до державної таємниці.

Щодо тематики інформації, яка становить комерційну таємницю, вважаємо, що не слід на законодавчому рівні вводити будь-які її обмеження. Така позиція пояснюється стрімким розвитком інформаційних відносин, у зв'язку із чим та інформація, яка сьогодні не є комерційною цінністю, завтра може таку цінність набути. А тому будь-які законодавчі обмеження стосовно

⁴¹⁵Кохановська О. В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне прав» / О. В. Кохановська. – К., 2006. – 34 с.

тематики інформації, що належить до комерційної таємниці, будуть гальмувати розвиток суспільних відносин.

Під ознакою *дискретності* ми розуміємо якісну, а також фізичну і/або облікову визначеність та відокремленість комерційної таємниці від усіх інших об'єктів. На жаль, чинне законодавство України, включаючи законодавче визначення комерційної таємниці, не містить вимогу щодо дискретності комерційної таємниці. Потенційно це може призвести до ситуації, коли під визначення комерційної таємниці можуть потрапити ідеї, думки, конфіденційні розмови тощо, які мають інформаційну природу і комерційну цінність. Уважаємо, що це є невиправданим, оскільки в цьому разі, в принципі, неможливо буде відокремити таку інформацію від іншої, що зумовить неможливість точного визначення об'єкта й обсягу правової охорони, а отже, забезпечення такої охорони.

Слід зазначити, що вимогу дискретності (щоправда, стосовно ноу-хау) сформульовано в Регламенті Комісії Європейського Союзу від 27.04.2004 р. № 772/2004 про застосування ст. 81 (3) Договору ЄС до категорії договорів про передачу технологій⁴¹⁶. Згідно з положенням указанного Регламенту потрібно, щоб інформація була визначеною, тобто описаною вичерпно повним способом, для того, щоб можна було перевірити її відповідність критеріям секретності та суттєвості. Ознака дискретності («визначеності») також була сформульована в законодавчому визначенні категорії «ноу-хау» в ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»⁴¹⁷.

З урахуванням зазначеного вище, на нашу думку, дискретність насамперед має забезпечуватися втіленням інформації, яка є комерційною таємницею, в будь-якій об'єктивній формі, що передбачає її обов'язкову фіксацію на будь-якому матеріальному носії.

⁴¹⁶Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0772:EN:NOT>.

⁴¹⁷Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 40. – Ст. 2664.

Комерційна цінність – законодавчо встановлена ознака комерційної таємниці, яка є проявом якісної та кількісної характеристики останньої.

На жаль, у чинному вітчизняному законодавстві не розкривається зміст категорії «комерційна цінність». На нашу думку, цей зміст може бути розкритий за допомогою аналізу категорії «економічна цінність», яка досить детально досліджувалася в економічній науці. Економічне значення певних категорій важко недооцінити в праві. Слід погодитися з І. Є. Краськом, на думку якого юридична форма не може не переходити в економічний зміст і навпаки⁴¹⁸.

Найбільш вагомий внесок в економічне розуміння категорії цінностей (благ) зробила школа маржиналізму, яка згодом стала одним із визначальних напрямків розвитку політичної економії. У свою чергу, найбільш вагомий внесок у розробку ідей маржиналізму зробила австрійська школа політекономії, яка сформувалась у 70-ті роки XIX ст. і представниками якої є професори Віденського університету Карл Менгер, Фрідріх фон Візер та Ейген Бем-Баверк⁴¹⁹.

На нашу думку, найбільш об'єктивний підхід до розуміння економічних цінностей створив Ейген Бем-Баверк. У своїй праці «Основы теории ценности хозяйственных ценностей» Е. Бем-Баверк сконцентрувався на переході від запропонованої К. Менгером теорії суб'єктивної корисності до менш залежної від суб'єктивних чинників категорії об'єктивної мінової цінності. При цьому Е. Бем-Баверк уважав, що цінність притаманна благам, і виділяв суб'єктивну та об'єктивну цінність певного блага. Заслуговує на увагу розроблена вченим теорія об'єктивної цінності, яка є нічим іншим, як здатністю блага обмінюватися на інші матеріальні блага. Об'єктивна мінова

⁴¹⁸ Красько И. Е. К вопросу о некоторых логических связях правовых и экономических категорий / И. Е. Красько // Проблемы социалистической законности на современной этапе коммунистического строительства : краткие тезисы докл. и науч. сообщений Респ. науч. конф., Харків, 21-23 ноября 1978 г.). – X. : Юрвуз, 1978. – С. 107.

⁴¹⁹ Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін.; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 241.

цінність – це мінова сила⁴²⁰.

Узагальнюючи вказане вище, слід зробити низку підсумкових висновків щодо економічної сутності категорії «цінність». По-перше, слід визнати, що на рівні кожної окремої особи цінність є суб'єктивним явищем. Розуміння певного предмета як цінності залежить від конкретної особи. На рівні ж суспільства суб'єктивне розуміння цінності «об'єктивується» і стає певним результативним узагальненням завдяки об'єктивній мінувій здатності такої цінності. Таким чином, суспільного значення набувають ті цінності, які мають високу здатність до обміну в цьому суспільстві.

По-друге, цінності є історичними категоріями і відповідають певному рівню економічного розвитку суспільства.

По-третє, онтологічною сутністю цінностей є відповідні об'єкти (в широкому розумінні) навколишнього світу, здатні задовольняти потреби людини.

З урахуванням вищезазначеного, можна сформулювати такі ознаки комерційної (економічної) цінності інформації, що становить комерційну таємницю:

а) комерційною цінністю може вважатися об'єкт у широкому значенні, який здатний бути в цивільному обігу (указане, на нашу думку, означає принципову можливість обігу об'єкта на підставах, не заборонених законом);

б) комерційною цінністю може бути об'єкт із пізнаними властивостями задовольняти економічні потреби особи;

в) сутність комерційної цінності, як правило, повинна передбачати можливість її вартісної оцінки, яка має ґрунтуватися на загальноприйнятих у певному суспільстві нормах оцінки якісних та кількісних характеристик певної цінності;

г) комерційна цінність інформації, яка становить комерційну таємницю, повинна бути зумовлена секретністю такої інформації.

⁴²⁰Бём-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей / Е. Бём-Баверк // Австрийская школа в политической экономии. – М. : Экономика, 1992. – С. 348.

Секретність як ознака комерційної таємниці закріплена в законодавчому визначенні останньої. Нагадаємо, що законодавець кваліфікує інформацію як секретну, якщо вона є невідомою та не є легкодоступною в цілому чи в певній формі та сукупності її складових для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить.

Слід погодитися з Т. І. Беговою в розумінні секрету (таємниці) як виключних знань, які на певний момент невідомі зацікавленим у них особі і які можуть стати для такої особи відомими лише легальним способом, наприклад, шляхом їх придбання⁴²¹.

При цьому необхідно зауважити, що вимога секретності не є абсолютною. Для того, щоб певна інформація вважалася секретною, достатньо, щоб вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових була невідомою фахівцям відповідної галузі і до неї неможливо було б легко одержати доступ.

Теоретично секретність може зберігатися вічно: секрет живе стільки, скільки його вдається зберегти⁴²². При цьому секрет може бути втрачений унаслідок як неправомірних дій (розголошення), так і правомірних. Наприклад, інформацію, яка є секретною, можуть самостійно відкрити або створити інші особи (випадково або цілеспрямовано, зокрема, в результаті зворотного інжинірингу). У цьому випадку проявляється суттєва відмінність комерційної таємниці від запатентованого винаходу: порушник прав на винахід, який самостійно «перевинайшов» запатентований винахід, усе одно вважатиметься порушником, а в разі самостійного одержання секрету комерційної таємниці – це не буде вважатися порушенням прав на комерційну таємницю. Якщо секретну інформацію одержано законно в ході незалежних досліджень або зворотного інжинірингу, то, як тільки секрет став

⁴²¹Бегова Т. И. Понятие «ноу-хау» и договор о его передаче : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Т.И. Бегова. – Х., 2007. – С. 29.

⁴²² Полторац А. Основы интеллектуальной собственности / А. Полторац, Пол Лернер. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2004. – С. 50.

відомим, він перестає вважатися секретом і його правова охорона скасовується⁴²³.

Необхідно зазначити, що такий підхід реалізований також у законодавстві України і в цілому він враховує напрацьований із цього приводу міжнародний досвід, зокрема він повністю відповідає положенням ст. 39 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності⁴²⁴.

Вимога щодо необхідності вжиття заходів із *забезпечення секретності* прямо впливає з аналізу ст. 505 ЦК України. При цьому законодавець не визначає обсяг та характер таких заходів, указуючи лише те, що вони повинні бути «адекватними існуючим обставинам».

На нашу думку, для дотримання цієї вимоги необхідно вжити організаційних та/або технічних заходів, достатніх для того, щоб указана інформація не могла бути законно розповсюджена або оприлюднена особами, які мають до неї доступ. Юридичною формою вжиття таких заходів може бути підписання всіма особами, які мають доступ до цієї інформації, зобов'язань із нерозголошення, так званої Угоди про нерозголошення (NDA, Non-Disclosure Agreement).

Місце комерційної таємниці в системі об'єктів цивільних прав

Цивільне законодавство України відносить комерційну таємницю до об'єктів інтелектуальної власності. Так, згідно із ч. 1 ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні

⁴²³ Там само. – С. 50.

⁴²⁴ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності // Лига: Закон : компьютер.-правовая система / Всеукр. сеть распространения прав. информ. – [Электрон. прогр.]. – Версия 9.1.5. – К., 2014. – Загл. из рук. для пользователя. – Ежедн. обновление. – Файл : MU94465.LHT

зазначення; комерційні таємниці.

Однак ані термінологічні, ані змістові аспекти категорії «інтелектуальна власність» не знайшли єдиного розуміння в юридичній науці. Виникнення самого терміна «інтелектуальна власність» пов'язують із французьким законодавством кінця XVII сторіччя⁴²⁵. Історично категорія «інтелектуальна власність» виникла у зв'язку з необхідністю обґрунтування прав на результати творчості – будь то літературний твір або винахід.

Розуміння інтелектуальної власності як власності стало втіленням пропріетарної концепції (від франц. *propriété* – власність, право власності), яка спиралася на теорію природного права, що одержала найбільш послідовний розвиток у працях французьких філософів-просвітителів (Вольтер, Дідро, Гольбах, Гельвецій, Руссо). Згідно з указаною теорією право творця будь-якого творчого результату є невід'ємним, природним правом, виникає із самої сутності творчої діяльності та існує незалежно від визнання такого права державою; право на одержаний результат, що виникає у творця, аналогічне праву власності, яке проявляється в особі, працею якої створено матеріальну річ⁴²⁶. Таке розуміння природи об'єктів інтелектуальної власності знайшло відображення в законодавстві Франції того часу. Так, вступна частина французького Патентного закону від 7 січня 1791 р. містила положення, згідно з яким всяка нова ідея, проголошення та здійснення якої може бути корисним для суспільства, належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав людини не розглядати новий промисловий винахід як власність його творця⁴²⁷.

Зазначену концепцію почали активно критикувати у ХХ ст. Новий крок у розробці поняття природи авторських та винахідницьких прав простежується в теорії інтелектуальних прав. Термін «інтелектуальні права» запропонував бельгійський юрист Е. Пікар, на думку якого інтелектуальні

⁴²⁵Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник / А. П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ООО ТК Велби, 2003. – С. 10.

⁴²⁶Еременко В. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) / В. Еременко // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 4. – С. 28–38.

⁴²⁷Пиленко А. А. Право изобретателя / А. А. Пиленко. – М. : Статут, 2001. – С. 102.

права являють собою права *sui generis*, що знаходяться поза класичною тріадою речових, зобов'язальних та особистих прав. Вони суттєво відрізняються від права власності на річ, наприклад, за часом, територією дії, обсягом охорони, особливостями використання тощо⁴²⁸.

Зараз найбільш поширеною теорією, що виступає альтернативою пропріетарній концепції, є теорія виключних прав. Її основу становить теза про те, що в основі виключного права лежить заборонна функція, яка дозволяє володільцю виключити третіх осіб від несанкціонованого використання об'єкта охорони. Зазначений погляд знайшов своє вираження у працях Г. Ф. Шершеневича, який уважав, що поширювати поняття про речові права на права, які не мають своїм об'єктом річ, є теоретично незручним. Порядок виникнення, переходу, припинення, захисту речових прав розрахований на матеріальний їх зміст, і тому розповсюдження цих правил на зовсім іншу галузь може викликати небажане змішування уявлень в теорії та практиці⁴²⁹.

Критику пропріетарної концепції можна знайти і в працях сучасних учених-цивілістів. Так, В. А. Дозорцев зазначає, що механізм права власності не підходить для охорони результатів інтелектуальної діяльності. Труднощі при цьому пов'язані з натуральними властивостями результату інтелектуальної діяльності, його нематеріальним характером. У зв'язку з його нематеріальністю допускається одночасне використання його необмеженим колом осіб, ніяких природних перешкод цьому немає. Більше того, немає жодних територіальних обмежень, результат може бути використаним одночасно в декількох місцях, він не прив'язаний до певного положення у просторі⁴³⁰. Теорії виключних прав дотримувалися також О.І. Зенін⁴³¹,

⁴²⁸ Еременко В. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) / В. Еременко // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 4. – С. 28–38.

⁴²⁹ Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. – Тула : Автограф, 2001. – С. 333.

⁴³⁰ Дозорцев В. А. Новая эра в охране исключительных прав. Система права и система законодательства / В. А. Дозорцев // Право и экономика. – 1995. – № 15-16. – С. 29–30.

⁴³¹ Зенин И. А. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей / И. А. Зенин // Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 623–718.

А. П. Сергєєв⁴³².

Слід відзначити те, що сам термін «інтелектуальна власність», який використовується в національних законодавствах та міжнародних угодах, має умовний характер, на що звернув увагу А. П. Сергєєв. На думку вченого, використання терміна «інтелектуальна власність» є умовним і свого роду даниною історичній традиції. Зараз навряд чи хто-небудь, хто вживає це поняття для позначення сукупності прав, якими володіють автори творчих та інших інтелектуальних досягнень та їх правонаступники, допускає поширення на ці права правового режиму, що застосовується до майна⁴³³.

Характерним є те, що на це звертають увагу й фахівці самої ВОІВ. У праці, присвяченій розкриттю загальних засад інтелектуальної власності, ними зазначається, що «іноді термін «промислова власність» неправильно розуміється як такий, що означає рухому і нерухому власність, яка використовується в процесі промислового виробництва, як наприклад, заводи, фабрики, обладнання тощо»⁴³⁴.

Таким чином, само по собі вживання терміна «інтелектуальна власність» в актах національного законодавства та міжнародних угодах не дає підстав для тлумачення її як виду родової категорії «власність» у розумінні цивілістичної доктрини України. Тому вживання терміна інтелектуальна власність є умовним і принципове значення для юридичної науки має не термін як такий (оскільки нагальної потреби міняти усталену термінологію зараз немає), а його наповнення в кожному окремому випадку.

Об'єктам права інтелектуальної власності як специфічним об'єктам притаманні й спеціальні риси, які, на наш погляд, найбільш вдало сформульовано В. А. Дозорцевим. Уважаємо за можливе погодитися із запропонованим ученим переліком ознак об'єктів права інтелектуальної власності:

⁴³²Сергєєв А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А. П. Сергєєв. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ООО ТК Велби, 2003. – С. 19.

⁴³³Там само. – С. 14.

⁴³⁴Основи інтелектуальної власності / за заг. ред. О. Д. Святоцького. – К. : Видавн. дім Ін Юре, 1999. – С. 16.

1) всі об'єкти права інтелектуальної власності мають нематеріальний характер;

2) цей нематеріальний об'єкт повинен мати комерційну цінність, бути об'єктом економічного обігу; винятками є невідчужувані правомочності володільця таких прав;

3) цінність об'єкта зумовлена тим, що він має естетичний або інформаційний (у широкому сенсі) зміст;

4) об'єкт повинен піддаватися відокремленню від суміжних об'єктів, бо в протилежному випадку неможливо визначити, на що особа має право⁴³⁵.

В. А. Дозорцев відзначає, що всі названі ознаки є умовами введення охорони об'єкта. Але для того, щоб об'єкт став охоронюваним, кожного разу необхідна спеціальна вказівка закону як про саму охорону, так і про порядок її надання. Без такої вказівки охорони немає.

Вважаємо, що комерційна таємниця повністю відповідає названим вище ознакам. Оскільки комерційна таємниця є інформаційною за природою, то вона має нематеріальний характер. Крім того, комерційна таємниця становить комерційну цінність, яка зумовлена такою характеристикою інформації як її секретність.

Як зазначалося вище, можливість виокремлення певного об'єкта серед інших, суміжних об'єктів є онтологічною ознакою будь-якого об'єкта права, і комерційна таємниця не є винятком із цього правила.

Усе зазначене вище дозволяє зробити висновок про те, що віднесення комерційної таємниці до об'єктів інтелектуальної власності є виправданим.

Особливості договорів щодо комерційної таємниці

Як зазначав В. П. Грибанов, всяке суб'єктивне право становить соціальну цінність лише настільки, наскільки його можна реалізувати, тобто скористатися можливостями, що надані цим суб'єктивним правом, для задоволення матеріальних та культурних потреб наділеної правом особи⁴³⁶.

⁴³⁵ Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. статей / В. А. Дозорцев // Исслед. центр частного права. – М. : Статут, 2003. – С. 38–39.

⁴³⁶ Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов. – М. : Статут, 2000. – С. 22.

На думку Є. О. Суханова, сенс категорії об'єктів цивільних правовідносин (об'єктів цивільних прав) полягає у встановленні для них певного цивільно-правового режиму, тобто можливості або неможливості вчинювати з ними певні дії (правочини), що тягне за собою певні юридичні (цивільно-правові) результати⁴³⁷. При цьому різний характер об'єктів цивільних правовідносин передбачає і розбіжності в змісті самих правовідносин, що виникають з їх приводу. Таке розмежування, на думку Є. А. Суханова, має важливе юридичне значення, оскільки визначає різницю в правових режимах конкретних об'єктів.

З урахуванням зазначеного вище, вважаємо, що особливості комерційної таємниці як об'єкта права, мабуть, найбільш повно проявляються в особливостях договорів, які опосередковують обіг комерційної таємниці. При виділенні таких договорів необхідно зупинитися насамперед на поїменованих договорах, предметом яких можуть бути права та/або обов'язки, пов'язані з комерційною таємницею.

На нашу думку, до поїменованих договорів, які опосередковують обіг комерційної таємниці, слід віднести:

1) усі договори розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, оскільки, як зазначалося вище, комерційна таємниця належить до об'єктів інтелектуальної власності;

2) договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт унаслідок того простого факту, що в ході їх виконання може бути створена комерційна таємниця і правові наслідки цього необхідно в таких договорах визначати;

3) договір комерційної концесії, предметом якого, за загальноприйнятою думкою,⁴³⁸ є права та обов'язки щодо певного комплексу прав, який може включати в себе інформацію, що потрапляє під визначення комерційної таємниці.

⁴³⁷Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 294–295.

⁴³⁸Цират А. В. Франчайзинг и франчайзинговый договор / А. В. Цират. – К. : Истина, 2002. – С. 123.

Не ставлячи собі за мету докладно висвітлити правову природу та характеристики названих договорів, вважаємо за необхідне виділити лише ті особливості вказаних договорів, які зумовлені правовою природою комерційної таємниці.

Законодавець виділив договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у гл. 75 ЦК України, до яких ним віднесено: ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Розглянемо нюанси вказаних договорів, зумовлені особливостями комерційної таємниці.

Ліцензійний договір. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Законодавець у ст. 1108 ЦК України виділяє такі види ліцензій: виключна, одинична, невиключна. Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки безпосередньо вказаною статтею передбачено можливість надання ліцензій іншого виду, що не суперечить закону.

Згідно із ч. 3 ст. 1108 ЦК України виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері.

При цьому одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату й виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта в зазначеній сфері.

У свою чергу, невиключна ліцензія зберігає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері.

Вважаємо, що стосовно комерційної таємниці види ліцензій мають бути обмеженими лише виключними або одиничними ліцензіями і ліцензіару має бути заборонено видавати аналогічні ліцензії третім особам або принаймні видавати аналогічні ліцензії на певній території. Така точка зору пояснюється тим, що у випадку надання ліцензіаром ліцензій на використання комерційної таємниці невиключному переліку третіх осіб, комерційна цінність такої комерційної таємниці буде стрімко зменшуватися, збереження секретності інформації значно ускладниться, ризики розголошення комерційної таємниці зростуть, а первісний ліцензіат не одержить комерційні (конкурентні) переваги, на які він розраховував при укладанні ліцензійного договору.

Зазначена риса, а також вимоги щодо забезпечення секретності інформації, яка становить комерційну таємницю, зумовлює наступну особливість ліцензійних договорів, предмет яких пов'язаний із правами на комерційну таємницю, – на ліцензіара має бути покладений обов'язок продовжувати вживати адекватні існуючим обставинам заходи, спрямовані на збереження в таємниці інформації, яка становить комерційну таємницю за таким ліцензійним договором.

Ще одна особливість ліцензійних договорів, предметом яких є права на комерційну таємницю, стосується строку дії ліцензій за ними. Зауважимо, що законодавець окремо виділяє строк дії ліцензії як істотну умову ліцензійного договору. За загальним правилом, зумовленим простою логікою, строк дії ліцензії на використання певного об'єкта інтелектуальної власності не може перевищувати строку правової охорони певного об'єкта інтелектуальної власності. Строк охорони комерційної таємниці визначається в ч. 1 ст. 508 ЦК України, відповідно до якої строк чинності права інтелектуальної

власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених ч. 1 ст. 505 цього Кодексу. У тому випадку, якщо хоча б одна з указаних ознак перестала існувати, то інформація, яка охоронялася в режимі комерційної таємниці, перестала охоронятися, у зв'язку з тим простим фактом, що така інформація більше не може вважатися комерційною таємницею.

Припинення правової охорони комерційної таємниці може бути зумовлено, наприклад, неправомірними діями з розголошення або оприлюднення такої інформації. Крім того, припинення правової охорони комерційної таємниці може бути зумовлено об'єктивними чинниками і правомірними діями третіх осіб. Прикладом останнього можуть бути ситуації, коли інформація, яка вчора вважалася комерційною таємницею, сьогодні перестала такою бути внаслідок добросовісного створення третьою особою і оприлюднення сторонньої розробки або через втрату такою інформацією комерційної цінності.

Таким чином, строк дії ліцензії на комерційну таємницю не може перевищувати строк правової охорони такої комерційної таємниці, який, у свою чергу, зумовлений обов'язковою наявністю всіх сутнісних ознак комерційної таємниці.

Крім того, досить суттєвим моментом для ліцензійних договорів щодо прав на комерційну таємницю є відповідальність ліцензіата за розголошення або оприлюднення інформації, яка становить комерційну таємницю, чи незабезпечення збереження секретності такої інформації. Наслідком таких дій (або бездіяльності) може стати ситуація, коли правова охорона такої інформації в режимі комерційної таємниці припиниться внаслідок відсутності всіх ознак комерційної таємниці. У свою чергу, це може потягти за собою можливість вільного використання такої інформації без сплати ліцензійних платежів ліцензіару. Безумовно, певною потенційною гарантією проти таких випадків є кримінальна відповідальність, але вважаємо, що в

ліцензійному договорі також має бути передбачена серйозна цивільна відповідальність за такі дії (або бездіяльність) ліцензіата.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Згідно із ч. 1 ст. 1112 ЦК України, за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. При цьому для такого роду договорів за ч. 2 ст. 1112 ЦК України необхідним є визначення способів та умов використання цього об'єкта замовником. За загальним правилом, якщо інше не встановлено договором, майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно. Зрозуміло, що вказане положення законодавства має диспозитивний характер і сторони можуть в договорі визначити інший порядок розподілу прав на створений об'єкт інтелектуальної власності.

Уважаємо, що предметом указанного договору може бути в тому числі й комерційна таємниця внаслідок її належності до об'єктів права інтелектуальної власності, принаймні будь-яких обмежень із цього приводу чинне законодавство не містить. У свою чергу, способи й умови використання такого об'єкта замовником можуть передбачати надання замовнику ліцензії на використання комерційної таємниці або передачу (уступку) виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю замовнику.

Таким чином, в частині визначення способу використання комерційної таємниці, отриманої в результаті виконання договору про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності, може застосовуватися юридична модель ліцензування (надання права на використання) або передачі (уступки) прав.

При цьому одразу хотілося б виділити таку особливість указанного договору, як необхідність визначення прав та обов'язків стосовно ще не створеного об'єкта інтелектуальної власності. Певну складність у цьому контексті становить ч. 5 ст. 1109 ЦК України, відповідно до якої предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Складність пояснюється тим, що вказана норма не визначає те, що не можна включати до предмета ліцензійного договору права, які на момент укладання договору *вже* не були чинними або *ще* не були чинними. Вважаємо, що це питання в будь-якому випадку може бути вирішено за допомогою юридичної конструкції відкладальної обставини, сформульованої в ч. 1 ст. 212 ЦК України, згідно з якою особи, які вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

Що ж до інших особливостей договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, зумовлених правовою природою комерційної таємниці, то ці особливості повною мірою визначаються тією юридичною моделлю, яка встановлює способи та умови використання замовником створеної комерційної таємниці. Детально такі особливості щодо ліцензійних договорів (ліцензії) розглянуті вище, а стосовно договорів про передання прав – будуть розглянуті нижче.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Предмет договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності сформульовано в ч. 1 ст. 1113 ЦК України, відповідно до якої за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

У тому випадку, якщо за вказаним договором передаються права інтелектуальної власності на комерційну таємницю, то можна виділити такі особливості.

По-перше, як і у випадку з ліцензійними договорами в договорах про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю необхідно передбачити обов'язок особи, яка передає права, зберігати секретність інформації, що становить комерційну таємницю, та вживати відповідних заходів, спрямованих на забезпечення збереження такої інформації в таємниці.

По-друге, в тому разі, якщо за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю такі права передаються не повністю, а частково – в такому договорі необхідно передбачити обов'язок із збереження секретності інформації, яка становить таку комерційну таємницю, також і для особи, якій ці права передаються.

По-третє, в тому випадку, якщо за договором про передання виключних майнових прав на комерційну таємницю такі права передаються повністю, вважаємо зайвим установлювати для особи, яка набуває прав на комерційну таємницю, обов'язок із збереження секретності відповідної інформації, що становить комерційну таємницю. Така позиція зумовлена тим, що особа, набуваючи всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю, вільна самостійно розпоряджатися такою комерційною таємницею, в тому числі й робити її загальнодоступною. На нашу думку, це є прийнятним за аналогією з правом володільця патенту відмовитися від такого патенту або просто припинити продовжувати його дію.

Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Безумовно, предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт прямо не передбачає розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності. Разом із тим, специфіка вказаних договорів

передбачає, що в результаті їх виконання можуть бути створені об'єкти інтелектуальної власності і, зокрема, комерційна таємниця.

Принаймні це впливає із ч. 1 ст. 896 ЦК України, яка встановлює необхідність вирішення питання про права сторін на результати таких робіт. У цілому вказана норма має диспозитивний характер, надаючи сторонам право самим визначати питання, пов'язані з використанням одержаних за такими договорами результатів, включаючи створені об'єкти інтелектуальної власності.

Як і у випадку з договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, особливості такого роду договорів щодо комерційної таємниці будуть визначатися залежно від того, за якою моделлю буде визначатися розподіл прав та порядок використання одержаних результатів: за моделлю ліцензії або передачі прав. У тому разі, якщо сторони визначать, що всі права на створену комерційну таємницю будуть належати виконавцю, а замовник одержить право на її використання (ліцензію), ці особливості будуть аналогічними до тих, які виділені для ліцензійних договорів. Якщо ж за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт буде передбачено передання замовнику всіх майнових прав інтелектуальної власності на створену комерційну таємницю, то слід застосовувати договірну модель передачі виключних прав.

Згідно із ч. 1 ст. 1115 ЦК України, за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. При цьому ч. 1 ст. 1116 ЦК України визначає, що предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Таким чином, законодавець прямо відносить комерційну таємницю до об'єктів, права на які можуть бути предметом договорів комерційної концесії.

Беручи до уваги те, що за договорами комерційної концесії надаються права на використання об'єкта інтелектуальної власності, вважаємо, що таке надання опосередковується нормами щодо ліцензій. А тому при укладанні договорів комерційної концесії, предметом яких є комерційна таємниця, необхідно враховувати відповідні особливості, зазначені вище стосовно ліцензійних договорів.