

ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА «НОУ-ХАУ» ТА ЙОГО ЗМІСТ

Правова природа права на «ноу-хау» завжди викликала й викликає інтерес у вчених-цивілістів. Не припиняються дискусії з питання, чи є воно виключним. Так, одним з етапів наукової думки у сфері охорони промислової таємниці було створення 2-х теорій: нематеріальної (інтелектуальної) власності й індивідуального права особи (яка пізніше отримала свій розвиток в теорії виключних прав). На думку представників першої, продукти людської творчої діяльності становлять таку ж власність свого творця, як і тілесні речі. Звідси – збереження таємниці є закріплення права власності на нематеріальне благо, а розголошення – порушення останнього, оскільки воно припиняє для власника виключність користування об'єктом власності.

Прихильники теорії індивідуальних прав особи розглядали суб'єктивне право на комерційно цінну інформацію як індивідуальне право людини на

результат своєї праці, який містить у собі елемент творчості. Ця теорія вважає неправомірним вторгнення в царину чужої індивідуальної праці, розголошення секрету, що є результатом творчої праці [14, с. 35]. Відповіді на питання, чи є право на «ноу-хау» виключним, залежить вирішення низки практичних завдань. Якщо вона позитивна, то це право може входити, наприклад, до складу підприємства як єдиного майнового комплексу, що здійснює підприємницьку діяльність, отже, воно може передаватися у складі цього комплексу за договором купівлі-продажу підприємства. При цьому відпадає необхідність у додатковому укладенні договору про передання «ноу-хау». Якщо ж це право не належить до виключних прав, ситуація ускладнюється. Як бачимо, вирішення питання про правову природу права на «ноу-хау» має не лише теоретичне, а й практичне значення.

Розглянемо точки зору

правознавців на дану проблему. Одні науковці, зокрема В.А. Дозорцев [8, с. 31-33], О.П. Сергєєв [16, с. 621], С.І. Семилєтов [15, с. 57-61], Н.І. Майданик [12, с. 874], М.Я. Епштейн [19, с. 13], вважають, що на «ноу-хау» поширюються виключні права (хоча й по-різному обґрунтовують це), інші ж (В.А. Смирнов [17, с. 36], В.І.Єременко [10, с. 134]), займають протилежну позицію.

Так, О.П. Сергєєв вважає: якщо закон визнає право особи, яка володіє інформацією (комерційною таємницею, або «ноу-хау»), на збереження її в таємниці й одночасно вимагає від третіх осіб утримуватися від несанкціонованого заволодіння, має місце виключне (суб'єктивне) право на цю інформацію.

В.А. Смирнов виходить з того, що юридично некоректно вести мову про виключне право на «ноу-хау», оскільки правоволоділець не вправі забронювати третім особам використовувати «ноу-хау», якщо ті самостійно розробили аналогічне технічне рішення [17, с. 36]. Цієї ж думки дотримується й В.І. Єременко, обґрунтовуючи свою позицію наступним. Оскільки держава не надає володільцеві права на «ноу-хау» тимчасової монополії, що є серцевиною виключного права,

не проводить експертизи й не видає охоронного документа, який закріплює за ним це виключне право, не можна асоціювати це право з виключним. Разом із тим він робить суттєве зауваження, яке, з нашого погляду, частково руйнує його точку зору. Він стверджує, що, враховуючи нематеріальну природу «ноу-хау» і той факт, що в цивільному обороті воно часто супроводжує виключні права (зокрема, виключне право на винахід), «ноу-хау» *умовно можна прирівняти* (курсив авторки – Т.Б.) до об'єктів інтелектуальної власності [10, с. 35].

Таким чином, названі цивілісти поняття виключного права пов'язують з наявністю максимально можливої (абсолютної) монополії на об'єкт охорони, що усуває будь-яку можливість його використання іншою особою. Якщо ж такої абсолютної повноти прав бракує, тоді, на їх думку, немає й виключних прав на об'єкт охорони.

Детальний аналіз суті виключних прав і можливості закріплення їх за авторами, володільцями патентів, «ноу-хау», здійснив В.А. Дозорцев. Розвиваючи точку зору Г.Ф. Шершеневича, вчений виходив з того, що такі права є різновидом абсолютних. Оскільки абсолютне право, зокрема, пра-

во на об'єкт інтелектуальної власності, може належати тільки одній особі, а право на «ноу-хау» – декільком одночасно, останнє хоча й може бути визнано виключним, проте не є абсолютним. Отже, право на «ноу-хау» – це не традиційне виключне право, що є повноцінним абсолютним правом, а усічене, обмежене, яке можна охарактеризувати як квазівиключне, і яке хоча й закріплює обмежену монополію, але все ж таки є достатнім для введення відповідного об'єкта в економічний оборот [8, с. 30]. Таку точку зору поділяють й інші дослідники, зокрема В. Калятин [11, с. 413] і О.В. Добринін [6, с. 17].

Як вбачається, не одностайний підхід до визначення правової природи права на «ноу-хау» пояснюється різним розумінням суті виключних прав, тому що одні вчені вважають, що останні забезпечують всю повноту прав суб'єкта, а другі трактують їх вужче.

Ми поділяємо точку зору тих науковців, які доводять, що володілець права на «ноу-хау» наділяється квазівиключним правом [7, с. 256]. Це узгоджується з тим, що «ноу-хау» – нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, а особливості, які у своїй сукупності вирізняють його серед інших об'єктів права інтелекту-

альної власності, зумовлюють трансформацію виключного права у квазівиключне. До них належать: нематеріальна природа «ноу-хау»; режим конфіденційності як основа надання правової охорони; неіснування строку правової охорони; брак офіційного визнання охороноздатності й державної реєстрації.

«Ноу-хау», як і традиційні об'єкти патентного права, є нематеріальним об'єктом. Здавалосьь, можна б вести мову про загальну спрямованість, характерну й для традиційного виключного права, і права на «ноу-хау», – про недопущення комерційного використання об'єкта третіми особами без відома його правоволодільца. Проте, на відміну від традиційного виключного, останнє не є абсолютним і не є предметом легальної охорони. Водночас їх схожість стосовно об'єкта, наявність нематеріальної природи «ноу-хау» можуть породжувати уявлення, що відносини, які виникають з його приводу, вже регламентовані на рівні традиційних виключних прав, що є помилковим.

Забезпечення інтересів володілців на «ноу-хау» віддалено стосується авторське право, яке охороняє форму, але ніяк не зміст об'єкта, який може становити «ноу-хау». Ріднить ці

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

права брак вимоги щодо офіційної реєстрації об'єктів права. Так, авторське право породжується самим фактом створення об'єкта, а реєстрація (наприклад, програм для ЕОМ) здійснюється виключно за бажанням володільця права й не має правотворчого значення. У той же час специфіка права на «ноу-хау» виявляється в тому, що його виникнення визначається навіть не моментом створення самого технічного рішення, отримання дослідуваних результатів тощо, а моментом вжиття заходів щодо охорони конфіденційності відомостей, що його становлять. Ця обставина була покладена В. Дозорцевим у підґрунтя класифікації прав на результати інтелектуальної діяльності, відповідно до якої право на «ноу-хау» належить до так званої групи прав, заснованих на конфіденційності [8, с. 38].

Питання про авторство виникає, коли створюється охороноздатний об'єкт, а саме винахід, корисна модель тощо. За чинним законодавством (ЦК України й Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [13]) особисті немайнові права інтелектуальної власності на винахід, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який його винайшов,

а на об'єкт, створений на замовлення, – його творцеві. Право авторства, як невід'ємне особисте немайнове право винахідника, охороняється безстроково.

Законодавець чітко розрізняє статус винахідника-автора і статус володільця винаходу при створенні останнього як у порядку виконання трудових обов'язків працівником, так і при створенні його на замовлення. Це пов'язано з характеристикою прав винахідника як виключних. На відміну від сфери користування об'єктами патентного права, при використанні «ноу-хау» творець і користувач зливаються в особі володільця права на нього.

А чи можна ставити питання про авторство на «ноу-хау», якщо в його основі лежить охороноздатний винахід, творець якого вирішив його не патентувати? Безумовно, не можна заперечувати, що в такому випадку авторство існує, а винахідник, який надав даному технічному рішенню режим «ноу-хау», і буде його автором. Однак ідеться про авторство цієї особи не в юридичному, а в побутовому сенсі. У творця воно не породжує права авторства як особистого немайнового права. Стосовно «ноу-хау» може існувати авторство, але не право авторства.

Особливість права на «ноу-хау» виявляється й у тому, що комплекси правомочностей його володільця і володільця традиційного виключного права (автора або володільця патенту) не ідентичні. Звичайно, перший наділяється правомочністю на здійснення власних фактичних і юридично значущих дій, зокрема, правом використовувати «ноу-хау» й розпоряджатись ним, вимагати від залежних від нього осіб певної поведінки; захищати його. Своєрідність права на захист полягає в наступному: якщо, наприклад, володільць патенту вправі вимагати припинення незаконного використання об'єкта його виключних прав від будь-якої особи, яка використовує останній, то володільць права на «ноу-хау» вправі вимагати заборони використання лише отриманими в нього незаконним шляхом відомостей.

Квазівиключне право на «ноу-хау» існує, доки зберігається фактична монополія його володільця на інформацію, що становить зміст «ноу-хау». Необмеженість строку дії на це права створює його володільцеві сприятливіший режим порівняно, приміром, з патентною охороною, строк дії якої в більшості країн становить 20 років після дати подачі

заявки, хоча й не усуває ризику втрати права на «ноу-хау».

Наведені особливості дають підстави вважати, що право на «ноу-хау» не може розглядатися як традиційне виключне. А нематеріальна природа об'єкта цього права свідчить про неможливість поширення на нього режиму права власності та інших майнових прав.

Володільцеві права на «ноу-хау» не надається абсолютна, незалежна від зовнішніх обставин охорона. Але він вправі захищати свої майнові права, при цьому це пов'язано не стільки з внутрішніми властивостями об'єкта «ноу-хау», скільки з урахуванням зовнішніх обставин, при яких ці об'єкти функціонують. Слід, вважаємо, погодитися з тим, що охороняється «не «ноу-хау» як таке, а недоторканність особистої сфери його володільця» [8, с. 29].

Ми також солідарні з тими вченими (зокрема, із З.Ф. Гайнулліною [5, с. 9]), які наполягають на тому, що назріла необхідність законодавчого закріплення 3-х систем охорони об'єктів права інтелектуальної власності зважаючи їх поділ на традиційні та нетрадиційні. Перша має місце, коли виключне право на результат творчої діяльності, що становить фор-

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

му її продукту, виникає з моменту створення останнього (авторське право); друга – з моменту визнання його продуктом з боку держави (патентне право); третя – коли на об'єкт права інтелектуальної власності виникає квазівиключне право, з моменту поширення на цей об'єкт режиму конфіденційності.

Що ж становить зміст права на «ноу-хау»? Під ним слід розуміти передбачену законодавством сукупність правомочностей, відповідно до якої правоволоділець або користувач такої інформації вправі здійснювати будь-які не заборонені законом дії. Право володільця на нього можна розглядати одночасно як сукупність прав [4, с. 539-542], що становлять зміст комплексного (складного) права – права на «ноу-хау».

Відповідний висновок обумовлений взаємозалежністю і взаємозумовленістю прав на володіння «ноу-хау», їх системністю, що виявляється в тому, що всі права, що визнаються, належать одному й тому ж суб'єктові, мають загальний об'єкт – інформацію, що становить суть «ноу-хау», виникають, змінюються й припиняються з одних і тих же підстав, взаємопов'язані в разі їх захисту й, нарешті, забезпечують задоволення майнових і немай-

нових інтересів володільців цього права.

Зміст права складається безпосередньо з норм – правил поведінки загального характеру [1, с. 94]. Що стосується «ноу-хау», то до останніх треба віднести ті, що характеризують права його володільця, тобто правила (права), які дозволяють йому здійснювати дії, пов'язані з використанням «ноу-хау».

Право на «ноу-хау» є комплексним поняттям, яке включає право володільця відомостей, що становлять «ноу-хау», (а) на закріплення, зміну і скасування режиму конфіденційності; (б) на їх використання й розпорядження ними; (в) на захист від дій, які порушують установлений режим або створюють загрозу порушення режиму конфіденційності.

З огляду на традиції цивілістики у змісті права на «ноу-хау» можна виокремити 3 базові правомочності володільця: а) на здійснення власних фактичних і юридично значущих дій; б) вимоги певної поведінки від зобов'язаних осіб; в) на захист суб'єктивного права на «ноу-хау». Усі вони повинні використовуватись володільцем цього права відповідно до загальних вимог законодавства про здійснення й межі здійснення цивільних прав. Це

обов'язки щодо: (а) вжиття заходів з охорони конфіденційності «ноу-хау», які не порушують охоронюваних законом прав та інтересів третіх осіб; (б) розкриття відомостей, що становлять «ноу-хау», на вимогу державних органів чи посадовців у встановлених законом випадках.

Поведінка в процесі здійснення права на «ноу-хау», а значить, і реалізація складників правомочностей останнього – це завжди конкретні види діяльності управомоченої особи, що випливають з особливостей кожного конкретного випадку [3, с. 88].

Розглянемо детальніше окремі правомочності володільця права на «ноу-хау». Зміст права на охорону його конфіденційності складається з таких правомочностей: а) вживати заходів щодо охорони конфіденційності; б) вимагати від третіх осіб утримуватися від дій з одержання «ноу-хау» незаконними способами; в) вимагати нерозголошення інформації особами, яким «ноу-хау» було довірено володільцем права на нього за умов збереження конфіденційності, г) вимагати від зобов'язаних осіб провадження активних дій з охорони конфіденційності «ноу-хау», якщо це визначено договором або законом.

Здійснення правомочності щодо вжиття заходів з охорони конфіденційності права на «ноу-хау» є не тільки правом володільця, а й одночасно обов'язком, оскільки це забезпечує виникнення й існування цього права. У цьому смислі обов'язок з ухвалення і здійснення заходів з охорони конфіденційності можна розглядати як тягар його володільця по забезпеченню своєї майнової правомочності. З огляду на це, вбачається, що на рівні закону належить закріпити норму, що встановлює обов'язок володільця відомостей, які відповідають вимогам «ноу-хау», повідомити протягом розумного строку користувачів про ухвалення в майбутньому заходів з охорони конфіденційності відомостей і про намір стати володільцем права на «ноу-хау».

Правомочність вимоги володільцем від третіх осіб дотримання певної поведінки реалізується в певних (обов'язкових) правових діях. Зміст їх полягає перш за все в правомірності цієї вимоги, наприклад, утриматися від певних дій – розголошення «ноу-хау» без згоди на це його праволодільця, використання «ноу-хау» з порушенням встановленого порядку тощо. Однак ця правомочність має певну особливість, яка, на думку О.П. Сер-

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

гєєва, безпосередньо пов'язана з тим, що володільець цього права має лише фактичну, а не юридичну монополію на використання «ноу-хау», бо не може протистояти одержанню третіми особами таких відомостей у законний спосіб [16, с. 682].

Указана правомочність може бути виражена також у вимозі від третьої особи виконати певну дію: сплатити гроші, вжити адекватних за обсягом заходів з охорони конфіденційності інформації та ін., що характерно для тих випадків, коли має місце передання на оплатній основі права на «ноу-хау».

У змісті права на «ноу-хау» основною правомочністю слід визнати право на виконання власних дій його правоволодільцем, під чим розуміється можливість особи самостійно здійснювати юридично значущі дії [2, с. 119]. Воно забезпечено покладанням на необмежене коло третіх осіб юридичного обов'язку щодо стримування від одержання «ноу-хау» незаконним способом. Дана правомочність включає можливість використання відомостей, що становлять «ноу-хау» (правомочність використання), і розпорядження ними (правомочність розпорядження).

Усталеною вважається думка, що правомочність вико-

ристання права на «ноу-хау» належить виключно його володільцеві [9, с. 5]. Ідеться саме про використання, а не про правомочність користування, яка належить власникові того чи іншого майна.

Дійсно, спочатку вказана правомочність використання належить виключно володільцеві права на «ноу-хау». Оскільки з часом число осіб, які правомірно володіють відомостями, що становлять зміст «ноу-хау», може зрости, вказана правомочність надалі може належати одночасно декільком особам (приміром, первинному володільцеві й особам, яким використання «ноу-хау» було надано за договором, та ін.).

Якщо особа, яка використовує «ноу-хау», є добросовісною, і яка не знала й не повинна була знати про неправомірність передання їй «ноу-хау», правоволодільець не вправі вимагати від неї припинення його використання або пред'явити в суді вимогу про заборону цього. Володільець може пред'явити лише вимогу про відшкодування збитків особою, яка неправомірно розголосила відомості, що становлять зміст «ноу-хау». Таким чином, припинення використання «ноу-хау» можна вимагати лише від особи, яка є недобросовісним користувачем.

Правомочність щодо розпорядження «ноу-хау» не отримала в науковій літературі однозначного тлумачення. Одні вчені трактують її як можливість розпорядження об'єктом інтелектуальної власності («ноу-хау»), що належить особі [16, с. 682], інші схиляються до того, що виключне право володільця права на «ноу-хау» полягає в можливості розпоряджатись правомочністю використання самого «ноу-хау» [9, с. 7,8].

Дійсно, якщо володільець права на «ноу-хау» вирішує розпорядитися відомостями, що його становлять, і передає їх третій особі в усній або письмовій формі, не визначаючи при цьому обсяг прав, що передаються, тим самим він у багатьох разів збільшує загрозу розголошення відповідних відомостей. Однією з форм такого розпорядження «ноу-хау» є, наприклад, його публічне розкриття за умови, що воно не порушує зобов'язань володільця ним перед третіми особами. Тому в разі розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» його володільець має чітко окреслити коло можливостей щодо використання «ноу-хау», що служить гарантією безпеки відомостей, що його складають. Як справедливо зазначає

М.М. Богуславський, правомочність розпорядження «ноу-хау» – це можливість оперування одночасно всіма відомостями, які становлять «ноу-хау» і належать особі, а також використання самого «ноу-хау» [18, с. 12].

На думку В.А. Дозорцева, розпорядження правомочністю використання результату інтелектуальної діяльності (йдеться про традиційні об'єкти права інтелектуальної власності. – Т.Б.) має 2 форми: відчуження і надання правомочності використання із збереженням його в цілому за володільцем права (для нього в цьому випадку можуть установлюватись обмеження зобов'язального характеру) [9, с. 6].

Дана класифікація, вважаємо, може бути застосована і щодо права на «ноу-хау». У той же час це має здійснюватися з урахуванням специфіки відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією його володільцем права відповідної правомочності щодо розпорядження, тоді як відносини стосовно відчуження й надання права використання таких результатів інтелектуальної діяльності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, опосередковують ліцензійні договори про надання права на відповідний об'єкт, відносини з

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

відчуження й надання правомочності використання відомостей, що становлять «ноу-хау», регулюються договором про його передання. Проте збільшення чисельності

суб'єктів права на «ноу-хау» є допустимим, доки воно відомо обмеженому колу осіб, тобто поки відомості, що становлять «ноу-хау», залишаються не відомі широкому загалу.

Список літератури: 1. *Алексеев С.С.* Общая теория права: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 360 с. 2. *Алексеев С.С.* Общая теория права: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1981. – Т. 2. – 362 с. 3. *Андреев В.К.* Правосубъектность хозяйственных органов: сущность и реализация. – М.: Наука, 1986. – 124 с. 4. *Белов В.Л.* Гражданское право: Учебник: В 2-х т. – М.: Юристъ, 2002. – Т.1: Общ. ч. – 639 с. 5. *Гайнуллина З.Ф.* Правовое обеспечение прав и законных интересов обладателей необщедоступной информации (коммерческой тайны, ноу-хау): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 – М., 1998. – 165 с. 6. *Добрынин О.* «Ноу-хау» как разновидность охраноспособной информации. // Правовая охрана, коммерческое использование и социальные проблемы интеллектуальной: Науч.-практ. конф. работников Роспатента, 16-17 дек. 1999 г. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 15-17. 7. *Дозорцев В.А.* Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. / Исслед. центр частн. права. – М.: Статут, 2003. – 416 с. 8. *Дозорцев В.А.* Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – № 4. – С. 27-38. 9. *Дозорцев В.А.* Система законодательства об интеллектуальных правах // Юрид. мир. – 2001. – № 9. – С. 4-13. 10. *Еременко В.И.* Недобросовестная конкуренция в сфере коммерческой тайны (ноу-хау) // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 11. – С. 31-36. 11. *Калятин В.О.* Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – М.: Норма, 2000. – 459 с. 12. *Майданик Н.І.* Права на нетрадиційні блага // Аномалії в цивільному праві України. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с. 13. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р., № 3688-XII // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 34. 14. *Розенберг В.* Промысловая тайна. – Спб.: Тип. ред. период. изданий М-ва финансов, 1910. – 68 с. 15. *Семилетов С.И.* Информация как особый объект права // Пробл. информатизации. – 1999. – № 3. – С. 57-61. 16. *Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в РФ. – М.: Проспект, 2001. – 752 с. 17. *Смирнов В.А.* «Ноу-хау» в российском законодательстве // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 1. – С. 34-37. 18. *Штумпф Г.* Договор о передаче ноу-хау. – М.: Прогресс, 1988. – 376 с. 19. *Эпштейн М.Я.* Существуют ли исключительные права на ноу-хау? // Патенты и лицензии. – 2001. – № 5. – С. 11-14.

Надійшла до редакції 12.11.2009 р.