

Т. Бєгова, асистент кафедри цивільного права №1 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

До питання про співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця»

Законодавство регулює у суспільстві лише ті відносини, які вже склалися, адже, як зазначав Г. В. Шершеневич, право розмежовує інтереси та нормує відносини на підставі інтересів, що зіштовхуються, і його захист тому й має значення, що воно закріплює за людиною те, що той цінує з огляду на свої потреби¹.

Історії не відомі приклади, коли закон викликав би до життя реально неіснуючі відносини. Однак окремі випадки ігнорування правом об'єктивних реалій розвитку економічних відносин все-таки трапляються й повною мірою це можна віднести до ситуації, яка склалася в Україні щодо регулювання відносин, пов'язаних із використанням ноу-хау.

Поняття «ноу-хау» широко використовується в сучасній патентній практиці України й у ряді нормативно-правових актів України², де таким розуміють конфіденційну інформацію технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробничого й іншого характеру. Це відповідає тенденції, що намітилася у світовій практиці, відповідно до якої від розуміння ноу-хау як конфіденційна інформація у сфері винятково технічної творчості (початок ХІХ ст.), його зміст розширився до розуміння конфіденційної інформації не лише технічного, а й іншого характеру.

Втім це поняття не знайшло свого закріплення на рівні Цивільного кодексу України³ (далі — ЦК), в якому до об'єктів цивільних прав на-

¹ Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: Учебное пособие. — М., 1995. — Т. 2. — 528 с.

² Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646; Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4. — Ст. 28; Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 45. — Ст. 434.

³ Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

лежить інформація¹, а до об'єктів права інтелектуальної власності — комерційна таємниця, отже, у нормах ЦК легально закріплюється новий спосіб охорони прав власників інформації, що становить комерційну таємницю, — збереження її як конфіденційна.

Однак, виходячи з того, що в проєкті ЦК самостійним об'єктом права інтелектуальної власності визнавалося ноу-хау, виникає ряд питань, зокрема, чи не тотожні поняття «ноу-хау» і «комерційна таємниця», чи не є поняття «комерційна таємниця» збірним, у якому ноу-хау — одна з його складових, і якщо так, то якими є конститутивні ознаки цього поняття?

Після минулої кодифікації цивільного законодавства ця проблема в Україні не стала предметом комплексного дослідження, хоча деякими вченими, зокрема О. Кохановською, В. Крижною, О. Кулинич, В. Жуковим, С. Погуляєвим, Е. Петровим, Ю. Носіком у контексті вивчення проблем права інтелектуальної власності, інформації, комерційної таємниці розглядалися окремі питання правового забезпечення товарообігу ноу-хау. Стаття спрямована на з'ясування, насамперед питання про те, як співвідносяться такі поняття, як «комерційна таємниця» й «ноу-хау».

«Комерційна таємниця» — поняття, що прийшло в законодавство, як і ноу-хау, із практики. Оформленню цього поняття у правових системах зарубіжних країн, як і в правовій системі України, передували тривалий період. На сьогодні легальне визначення комерційної таємниці міститься й у ст. 505 ЦК, і у ст. 36 Господарського кодексу України (далі — ГК), а також в інших законах і нормативно-правових актах, які під комерційною таємницею розуміють, насамперед, інформацію.

Однак у доктрині не існує єдності поглядів учених щодо самого поняття комерційної таємниці, та її ознак², хоча слід визнати, що сутність комерційної таємниці становить будь-яка комерційно цінна конфіден-

¹ Як об'єкт правового регулювання інформацію характеризують її нематеріальний характер, невживаність; можливість багаторазового використання, переважна об'єктивізація при включенні у правовий обіг, суб'єктивний характер, збереженість у суб'єкта, що її передає, здатність до самоврядування, копіювання, збереження, перетворення та накопичення. Див.: *Кохановська О. В.* Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — К., 2006. — С. 12.

² *Сляднева Г. О.* Специфіка комерційної таємниці суб'єкта господарювання та її відокремлення від інших видів таємниць // *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.* — 2000. — С. 126–130; *Носік Ю. В.* Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Київ, 2006. — С. 126–130.

ційна інформація, яка охороняється суб'єктом підприємницької діяльності, доступ до якої обмежений з метою захисту економічних інтересів її володільця¹.

Утім віднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності неоднозначно було сприйнято в науці цивільного права. Такі вчені, як О. Кохановська, В. І. Жуков, С. Ю. Погуляев **одностайні** в тому, що статті 505–508 ЦК — наслідок помилкового підходу законодавця до проблеми сутності інформації², хоча й по-різному обґрунтовують свою точку зору. Так, О. Кохановська розглядає комерційну таємницю як класичний об'єкт нового інституту інформаційних прав, що поступово формується в системі цивільного права, і не заперечує того, що інформація може містити елементи творчості й у такій своїй якості відповідати ознакам об'єкта інтелектуальної власності. При цьому вчений вважає, що поняття комерційної таємниці, як виду інформації, ширше, ніж поняття комерційної таємниці як одного з об'єктів права інтелектуальної власності³.

В. І. Жуков і С. Ю. Погуляев уважають, що право на комерційну таємницю — це суб'єктивне право, що охороняється не як порушене право на об'єкт права інтелектуальної власності, а як порушене суб'єктивне право, що захищається або законодавством про **недобросовісну** конкуренцію, або законодавством про безпідставне придбання майна їх **порушником**⁴.

¹ Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: економіко-правовий аспект // Інтелектуальна власність. — 1999. — №9. — С. 8–12; Сергеева О. Коммерческая тайна // Юридическая практика. — 2000. — № 46. — С. 8–10; Петрова Т. Коммерческая тайна и ИС // Интеллектуальная собственность. — 2000. — №8. — С. 62–66; Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2006. — С. 56–57.

² Мова йде про те, що відповідно до Закону України «Про інформацію» інформація може знаходитися у власності суб'єктів цивільного права.

Більш правильно, на наш погляд, є точка зору тих вчених, які вважають, що до об'єктів права власності належить не сама інформація, а інформаційні ресурси як елемент інформаційної системи. Див.: Войничанис Е., Якушев М. Информационная Собственность. Интернет: Традиция и новеллы в современном праве. — М: Волтерс Клувер, 2004. — С. 20–21.

³ Кохановська О. В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — К., 2006. — С. 19.

⁴ Див.: Жуков В. І. Підстави для розширеного тлумачення терміна «інформація» в чинному законодавстві України // Інтелектуальна власність. — 2006. — № 9. — С. 37; Погуляев С. Ю. Передача технології як вклад в просте товариство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Х., 2002. — С. 5.

М. К. Галянтич, навпаки, обстоює позицію, що комерційна таємниця має ознаки об'єкта права інтелектуальної власності, підкреслюючи, що доповнення патентної охорони прямою охороною комерційної таємниці відповідає інтересам добросовісних підприємців, що розробляють нову техніку й нові технології¹.

Вважаємо, що комерційна таємниця, зміст якої може становити будь-яка комерційно цінна інформація, що не є загальнодоступною, власник якої вживає заходів до збереження її в режимі секретності, не завжди є об'єктом права інтелектуальної власності. Для того щоб це відбулося, вона має бути, насамперед, результатом інтелектуальної, творчої діяльності. Наприклад, список контрагентів господарчого товариства навряд чи може розглядатися як об'єкт права інтелектуальної власності, хоча він і може становити конфіденційну інформацію. Тому тільки певна частина інформації, що відповідає ознакам комерційної таємниці, за умови, якщо вона є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, може розглядатися як об'єкт права інтелектуальної власності.

Чи є ноу-хау об'єктом права інтелектуальної власності? Одні автори вважають, що ні, інші обстоюють протилежну позицію².

Слід визнати, що ноу-хау не завжди може бути результатом творчої діяльності людини³, оскільки не завжди воно є якісно новим, що пов'язано, наприклад, з відсутністю абсолютної новизни запропонованого технічного рішення. Тим часом, ноу-хау завжди є результатом інтелектуальної діяльності людини, пов'язаної з використанням нею здатностей свого раціонального пізнання, здійсненням раціональних, логічних умовиводів. У разі ж збереження у таємниці незапатентованих, але патентоспроможних технічних рішень, ноу-хау буде виступати як результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Виходячи з того, що комерційна таємниця визнана об'єктом права інтелектуальної власності, а ноу-хау — частина комерційної таємниці,

¹ Див.: *Галянтич М. К.* Промислова власність: правові засоби охорони та захисту: Монографія. – К., 2003. – С. 112, 115.

² Див.: *Фейгельсон В. И.* Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. – М., 1999. – С. 81; *Дозорцев В. А.* Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М., 2003. – С. 249.

³ Творча діяльність – та сама інтелектуальна діяльність, яка відрізняється лише якісною новизною своїх форм та результату. Див.: *Петровский С. В.* Исключительное право и интеллектуальная собственность (работа опубликована в сети Интернет на сайте – <http://www.pravo.lnet.ru/i-prop.htm>).

у кожному разі ноу-хау буде визнаватися об'єктом права інтелектуальної власності.

Що стосується співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця», то в літературі існує кілька точок зору вчених на цю проблему. Так, О. О. Підпригора вважає досліджувані поняття тотожними¹; О. Дозорцев і К. Амеліна — різноплановими, при цьому не виключають можливості їхнього перетинання²; Ю. В. Носік — самостійними й незалежними правовими категоріями³; В. Жуков відносить ноу-хау до особливого виду комерційної таємниці⁴. Безумовно, існують й інші погляди, однак, по своїй суті вони тісно чи іншою мірою поділяють точки зору зазначених авторів.

Аналіз ст. 505 ЦК дає підстави зробити висновок про те, що як ознаки комерційної таємниці виділені *секретність* інформації, що складає її, *комерційна цінність* і прийняття володільцем комерційної таємниці *заходів для забезпечення таємності інформації*.

Які ж ознаки ноу-хау?

Положення статей законів України: «Про інвестиційну діяльність», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про державне регулювання діяльності у сфері передачі технологій» визначають основною ознакою ноу-хау його таємність. Регламент Європейського Союзу під ноу-хау розуміє секретну істотній і ідентифіковану в будь-якій підходящій формі інформацію⁵. Тобто й на рівні міжнародного законодавства

¹ Див.: Підпригора О. О. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — К., 2002, С. 168–175.

² Див.: Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей / Исслед. центр частного права. — М., 2003. — С. 249–250; Амеліна. Ноу-хау и патентная форма охраны: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 7.

³ Див.: Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2006. — С. 56.

⁴ Див.: Шимарева Е. В. Коммерческая тайна в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2004. — С. 125; Жуков В. І. Підстави для розширеного тлумачення терміна «інформація» в чинному законодавстві України // Інтелектуальна власність. 2006. — № 9. — С. 37.

⁵ Цит. за: Козырев А. Н. Правовой режим «ноу-хау»: корпоративные интересы и государственная политика // Интеллектуальная собственность. — 2002. — №12. — С. 3. Ознака секретності як основна ознака ноу-хау виокремлюється і в законодавстві зарубіжних держав, і в міжнародних нормативно-правових актах у сфері інтелектуальної власності. Див.: Agreement in Trade Related aspects of intellectual property // The Result of the Uruguay Round at Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. — WTO. — 1995. — 224 p.

однією з основних ознак ноу-хау названа *ознака секретності*, що означає: інформація, яка становить ноу-хау, не має бути загально- або легкодоступною. Серед міжнародно-правових актів, що характеризують ознаку секретності ноу-хау, слід виділити Регламент Комісії Європейського Союзу (1998 р.), у якому секретність розуміють як стан, за якого інформація не є загальновідомою або легкодоступною (п. 2 ст. 10). Регламентом допускається стан, за якого *кожний окремих елемент «ноу-хау» може й не бути зовсім невідомим або недоступним* (виділено мною. — Т. Б.) поза діловою активністю ліцензіара (володільця прав на ноу-хау — Т. Б.)¹.

Таким чином, ноу-хау характеризується не абсолютною секретністю, а незагальновідомістю. У доктрині також обстоюється точка зору про відсутність абсолютної секретності ноу-хау². Отже, можна дійти висновку, що якщо для комерційної таємниці секретність має бути абсолютною, то для ноу-хау допускається відступ від принципу абсолютної новизни.

Для комерційної таємниці суттєвою є ознака комерційної цінності. Відповідно до законодавства, і національного, і міжнародного, для того щоб інформація була визнана ноу-хау, вона має бути *істотною*. Це означає, що інтереси володільця права на ноу-хау задовольняються не тільки забезпеченням конфіденційності інформації, тому що невідомість інформації сама по собі цінністю не володіє, хоча й підсилює її за умови застосування за призначенням. Цінність ноу-хау — це ознака, що має самостійне значення, що здобуває це значення лише в сукупності з ознакою невідомості інформації для тих осіб, які за родом своєї діяльності мають справу з такою інформацією.

Це повною мірою відповідає точці зору тих учених, які вважають, що цінність інформації — комплексний показник якості інформації, міра придатності для прийняття рішень у комерційній діяльності³.

¹ Commission Regulation (EEC) № 556/89 of November 1998. // Official Journal of the European Communities – 1996. – № L 31-2-№ L 31-13.

² Див.: Свядосц Ю. Договор на передачу «ноу-хау» в практике советских внешнеторговых объединений. – М., 1987. – С. 10; Штумпф Г. Лицензионный договор: Пер. с нем. / Под ред. и вступ. ст. М. М. Богуславского. – М. 1988. – С. 349; Ионова О. В., Комисарова А. А, Малаева Л. З., Судакова А. А. Правовая охрана деловых секретов за рубежом. Обзорная информация. – М., 1993. – С. 7.

³ Див.: Гаврилов О. А. Курс правовой информатики: Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 2.

Підставою визначення комерційної цінності ноу-хау слід визнати юридичний інтерес, задоволення якого забезпечується поширенням на інформацію режиму конфіденційності. Інтерес власника ноу-хау, як правило, пов'язаний з потребою досягнення певної переваги при використанні даного об'єкта. Тому комерційна цінність ноу-хау обумовлює дійсну або потенційну «здатність» інформації, яка її складає, задовольняти даний інтерес.

Разом з тим особливістю ноу-хау як об'єкта права інтелектуальної власності є те, що для володільця прав на ноу-хау інтерес може становити не тільки отримання матеріальної вигоди. Це може бути моральне задоволення від володіння або використання ноу-хау, що характерно, наприклад, для фізичних осіб, які не є підприємцями, але є володільцями права на ноу-хау. Таким чином, ознака істотності ноу-хау фактично являє собою ознаку цінності. Причому за своїм обсягом (наповненістю) ця ознака більш широка, ніж ознака комерційної цінності, що є істотною для комерційної таємниці. Це цілком **з'ясовно**, адже суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю виступають винятково суб'єкти підприємницької діяльності (спеціальний суб'єкт), а для ноу-хау такими суб'єктами можуть бути й фізичні особи-непідприємці.

Для ноу-хау істотною є ознака *«ідентифікованість»*, яка означає, що воно повинне бути описане або зафіксоване у спосіб, що дає можливість перевірити відповідність інформації таким ознакам, як таємність та істотність. Інформація є нематеріальним благом, виражається в певній об'єктивній формі, зокрема, фіксується на матеріальному носії. Разом з тим об'єктивно інформація може існувати й в іншій формі¹. Виходячи з того, що вичерпного переліку таких форм не існує, а досвід і навички, що становлять ноу-хау, також являють собою своєрідні форми існування інформації, передаватися вони можуть не опосередковано, а безпосередньо в процесі спілкування респондентів.

У доктрині на сьогодні існує кілька точок зору щодо цього питання. Традиційно вважають, що інформація не може існувати без певного інформаційного носія, хоча окремими вченими доводиться протилежне, із чим слід погодитися. Зокрема, О. Кохановська вважає, що, крім документованої інформації, існують й інші організаційні форми її вира-

¹ Наприклад, під час передачі комунікаційними каналами зв'язку або шляхом усного повідомлення інформація об'єктивно існує у вигляді фізичного поля будь-якого роду електромагнітних, електричних, оптичних і акустичних сигналів.

ження, наприклад такі, як світло, біологічна енергія й т. ін.¹ Це може бути віднесене й до ноу-хау, адже за договором про передачу ноу-хау передаються певні навички по впровадженню того або іншого технічного рішення шляхом показу, оскільки вони зафіксовані володільцем прав на ноу-хау на підсвідомому рівні.

Якщо звернутися до Угоди «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» (TRIPS) (далі — Угода TRIPS) від 15. 04. 94 р.², то можна зазначити, що такі ознаки, як «секретність» і «комерційна цінність» характеризують у ньому нерозкрити інформацію. Зазначена інформація може бути об'єктом охорони тільки у випадку, якщо вона відповідає таким ознакам: є *секретною*, тобто не є загальновідомою або загальнодоступною невизначеному колу осіб; на підставі своєї невідомості має *комерційну цінність*; її *секретність повинна забезпечуватися їх законним володільцем* (ст. 39).

Вважаємо, що поняттям «нерозкрита інформація» охоплюється й «ноу-хау». Звідси істотною ознакою останнього виступає ознака *підтримки інформації в режимі конфіденційності*³.

Уведення режиму конфіденційності — складова правової основи забезпечення інтересів володільця прав на ноу-хау, що не має юридичної сили поза зв'язком із розглянутими раніше конститутивними ознаками.

Сутність аналізованої ознаки виявляється, насамперед, у прийнятті володільцем права на ноу-хау належних заходів до охорони конфіденційності інформації, що становить ноу-хау, що мають бути адекватними цінності самої інформації. Володільця прав на ноу-хау повинен, по-перше, усвідомлювати ризик можливості втрати монополії стосовно такої інформації, а, по-друге, реально уявляти, які шляхи можуть бути використані третіми особами для отримання доступу до такої інформації.

Втім ця ознака характеризується й тим, що конфіденційність відомостей охороняється не тільки самим власником ноу-хау, але й іншими особами, яким ці відомості стали відомі через службове становище або

¹ *Кохановська О. В.* Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — К., 2006. — С. 12.

² Agreement in Trade Related aspects of intellectual property // The Result of the Uruguay Round at Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. — WTO. — 1995. 224 р.

³ Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні та розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і розповсюджуються за їх бажанням згідно з передбаченими ними умовами (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про інформацію»).

виконання професійних службових функцій. У ряді випадків і контрагенти за договором не мають права розголошувати отриману конфіденційну інформацію, а, отже, мають вживати заходів щодо її охорони.

*Ознака застосовності об'єкта ноу-хау на практиці*¹. У науковій літературі також виділяється така ознака, як *застосовність ноу-хау*, уведення якої дає можливість відмежувати ноу-хау від іншої інформації, що також може перебувати в режимі секретності та бути корисною для третіх осіб. Ноу-хау є застосовним, якщо інформація, що є складовою його змісту, є основою для виготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг.

Отже, можна виділити такі ознаки, ноу-хау: 1) секретність інформації, що становить ноу-хау, забезпечення секретності законним власником прав на ноу-хау і підтримка режиму секретності третіми особами; 2) істотність (цінність) інформації, що становить ноу-хау; 3) ідентифікованість ноу-хау; 4) практична **застосовність** ноу-хау.

Зіставлення виділених нами істотних ознак ноу-хау з ознаками комерційної таємниці дає нам можливість дійти висновку, що ці поняття не є тотожними, адже відрізняються за цілим рядом моментів.

Ноу-хау відрізняється від комерційної таємниці, *по-перше*, тим, що його завжди становить інформація у сфері техніки і технологій. Тому це — єдиний вид комерційної таємниці, що по своїй суті є рішенням, оскільки будь-яка інша інформація, що становить комерційну таємницю, — це інформація про факти.

По-друге, вони розрізняються за *формою існування*. Так, системне тлумачення статей 200 і 505 ЦК, а також ст. 1 Закону України «Про інформації», дає підстави зробити висновок, що комерційна таємниця завжди є об'єктивованою інформацією, тоді як ноу-хау може бути й не задокументованою інформацією та існувати у вигляді досвіду й навичок.

По-третє, за змістом поняття «комерційна таємниця» є набагато ширшим, ніж поняття «ноу-хау», адже воно, крім відомостей, які належать до результатів інтелектуальної діяльності, може включати й відомості, що мають суто інформаційне і навіть пізнавальне значення.

По-четверте, потенційна цінність ноу-хау на відміну від комерційної таємниці, не завжди пов'язана з підприємницькою діяльністю володільця прав на ноу-хау.

¹ Див.: Чобот О. Ноу-хау та договір на його передачу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 1994. – С. 14.

По-п'яте, ноу-хау, на відміну від комерційної таємниці, може складатися з відомостей, загальновідомих окремо, але таких, що мають виняткову цінність у певному поєднанні.

По-шосте, володільцем комерційної таємниці є спеціальний суб'єкт — особа, що здійснює підприємницьку діяльність. Стосовно ноу-хау таке обмеження не діє. Тому за межами комерційної таємниці виявляється інформація, що відповідає ознакам ноу-хау, права на яку належать несуб'єктам підприємницької діяльності.

Отже, ноу-хау по своїй правовій природі — частина комерційної таємниці, що являє собою рішення у сфері техніки й технологій, які є результатом інтелектуальної або творчої діяльності людини та має практичне застосування. Саме така інформація може позначатися і як інформація, що становить комерційну таємницю, і як ноу-хау її володільця.