

**ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ «НОУ-ХАУ»****Цирфа Г.О.***к.і.н. доцент,**Національний Технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»***Дубняк М.В.***студентка 6-го курсу факультету соціології і права**Національний Технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»*

У статті розглядаються організаційні проблеми виникнення права на «ноу-хау», зокрема, відсутність правових механізмів визначення моменту в часі щодо створення «ноу-хау», встановлення авторства та способів захисту об'єктів інтелектуальної власності, які можна віднести до «ноу-хау» у вітчизняному та міжнародному законодавстві. Проаналізовано норми щодо охорони об'єктів промислової власності та окреслено коло проблем щодо неможливості застосування таких норм при захисті «ноу-хау».

В статье рассматриваются организационные проблемы возникновения права на «ноу - хау », в частности , отсутствие механизмов определения момента во времени по созданию « ноу - хау », установления авторства и способов защиты объектов интеллектуальной собственности, которые можно отнести к «ноу-хау» в отечественном и международном законодательстве. Проанализированы нормы по охране объектов промышленной собственности и очерчен круг проблем относительно невозможности применения таких норм при защите «ноу - хау».

The article deals with organizational issues of the right of "know -how ", in particular , the lack of legal tools of determine the moment in time when the "know-how" was create, establishing authorship and ways to protect intellectual property in national and international law . Analysis of standards for the protection of industrial property and outlines a range of issues regarding the impossibility of applying such rules in defense of "know-how".

Ключові слова: «ноу-хау», комерційна таємниця, режим правової охорони, об'єкти промислової власності, право пріоритету, право попереднього використання, правовласник.

Постановка проблеми. В юридичній літературі та законах України не існує єдиного розуміння поняття та суті «ноу-хау». Законодавець навіть не визначив це поняття однозначно. У зв'язку із цим постає ряд проблем пов'язаних із розумінням та використанням цього об'єкту на практиці, визначенням правового режиму «ноу-хау» та способів захисту такої інформації, а також її відмежування від інших об'єктів інтелектуальної власності. Необхідно також визначити момент виникнення права на «ноу-хау» та суб'єкта — творця та законного правоволоділця.

Аналіз досліджень і публікацій. В цивілістичній науці проблема правового регулювання «ноу-хау» була предметом дослідження у монографіях деяких науковців. Свій вклад щодо забезпечення прав та інтересів власників конфіденційної незагальновідомої інформації зробила З.Ф. Гайнуліна. Питання особливостей правової регламентації «ноу-хау» досліджував О.В. Добринін. Проблемою співвідношення «ноу-хау» та патентної форми охорони займалась К.Е. Амеліна. Можливі способи передачі прав на «ноу-хау» вирішував А.А. Акоюн. Питання щодо відокремлення «ноу-хау» від інших видів інформації, та проблеми передачі прав на «ноу-хау» за допомогою договірних конструкцій розглядав Г. Штаумпф.

Разом із тим, питання щодо організаційно-правових проблем виникнення прав на «ноу-хау» у часі та способах встановлення авторства на нього, предметом дисертаційних та монографічних досліджень не були.

Формулювання цілей статті. Визначення «ноу-хау» як об'єкта інтелектуальної власності та окреслення кола правових проблем щодо моменту виникнення права на нього. Аналіз норм цивільного законодавства, які встановлюють умови, за яких виникають права на об'єкти промислової власності. Визначення видів інформації, що можуть бути віднесені до «ноу-хау», а також відмежування «ноу-хау» від об'єктів промислової власності – раціоналізаторської пропозиції, винаходів, корисних моделей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова теорія та практика не дійшла до єдиного розуміння поняття «ноу-хау». Звідси немає і чітких критеріїв, щодо того, які відомості слід вважати «ноу-хау». Одні науковці вважають, що «ноу-хау» є видом комерційної таємниці та не потребує окремого правового регламентування.

Т. Бегова вбачає сутність «ноу-хау» в тому, що винахідник замість того, щоб повністю розкривати невідомі елементи свого винаходу в заявці на патент, бажає зберегти їх в

таємниці, і вважає, що цей термін в Цивільному кодексі України включено в поняття комерційної таємниці [6, 21].

Інші обґрунтовують думку про те, що «ноу-хау» - це самостійний об'єкт інтелектуальної власності.

Англійський фахівець А.Тернер визначає «ноу-хау» як інформацію, що використовується для позначення всіх цінних пізнань і відомостей, накопичених дослідниками, експериментаторами й розроблювачами, що створили новий процес, спосіб або новий пристрій або новий матеріал". Отже, це не просто інформація, а її практичне втілення у матеріальний об'єкт.

При цьому А.Тернер сформулював наступні елементи «ноу-хау»:

1. «ноу-хау» являє собою певну інформацію, що може бути втілена у матеріальний об'єкт;
2. інформація не повинна бути відома третім особам;
3. власник інформації повинен вживати певних заходів, що демонструють його зацікавленість у збереженні інформації в секреті;
4. інформація повинна бути придатною для промислового або комерційного застосування [9].

Автор статті вважає, що «ноу-хау» потребує окремої правової регламентації, зокрема, визначення правового статусу «ноу-хау» та механізмів його захисту від розголошення.

В основі «ноу-хау» завжди є інформація зі сфери технології чи техніки. Це інтелектуальна діяльність людини, пов'язана з раціональним використанням інформації технічного та технологічного характеру, і завершення її обробки логічним висновком. Сам по собі такий «висновок» має ознаки патентоспроможності, однак через специфіку інформації «ноу-хау» не може бути запатентований, оскільки його цінність саме у нерозголошенні такої інформації. [5, 34]

«Ноу-хау» становить комерційний інтерес в силу невідомості третім особам про таке технічне рішення. Особливістю «ноу-хау» є саме неможливість при однакових даних прийти до одного і того ж «висновку» чи відтворення технологічного процесу.

Саме тому «ноу-хау» слід віднести до об'єктів інтелектуальної власності, який має складну нематеріальну природу. На відміну від винаходів, корисних моделей, запатентованих рішень та раціоналізаторських пропозицій, «ноу-хау» не має строку правової охорони. Відсутні критерії охороноздатності, що, безумовно, ускладнює процес віднесення інформації до «ноу-хау» і лише від власника залежить обрання того чи іншого механізму захисту свого рішення.

Необхідно звернути увагу на суб'єктний склад та правомочності власника «ноу-хау».

За будь-якою фізичною особою може бути визнане право на «ноу-хау», незалежно від того, чи може така особа фактично отримати результат від впровадження «ноу-хау» у виробництво чи технологічний процес. Таким чином, можна вести мову про первинних та похідних правоволодільців. Первинним правоволодільцем завжди буде виступати фізична особа — розумовою діяльністю та інтелектуальною працею якої було створено «ноу-хау» [8, 10].

Невирішеним та спірним є момент створення «ноу-хау» у часі.

По-перше, автор «ноу-хау» вправі не розголошувати відомості, що віднесені до «ноу-хау», більш того, не зобов'язаний повідомляти невизначене коло осіб про сам факт винайдення нового технологічного рішення.

По-друге, відсутній правовий механізм встановлення першості при створенні «ноу-хау», якщо однаково вирішенні однакові технічні завдання двома і більше фізичними особами [7, 461].

«Ноу-хау» слід відмежувати від об'єктів промислової власності та особливостей правової охорони, яка їм надається.

До об'єктів промислової власності відносяться: — винаходи, корисні моделі, промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технологій. Корисна модель — нове технічне рішення, є підвидом винаходу, але має менші терміни правової охорони та менш жорсткі умови патентоздатності [2].

Для визнання права власності на винахід існує охоронний документ — патент, що також засвідчує право пріоритету.

Для отримання патенту на винахід (правова охорона надається на 20 років) і корисну модель (правова охорона - 10 років) вони повинні відповідати умовам патентоздатності. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є

промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Новим винахід визнається, якщо він має рівень техніки — відомості, які були загальновідомими у світі до подання заявки на отримання патенту. Винахідницький рівень визначається, якщо для фахівця відповідної галузі такі відомості не були очевидними, тобто не впливали із загальновідомих відомостей у цій галузі. Промислово придатним визнається винахід (корисна модель), якщо його можна використати у промисловості чи іншій сфері діяльності [2].

Таким чином, для отримання патенту винахід і корисна модель мають відповідати встановленим у законі критеріям. Щодо «ноу-хау», то в законі відсутні критерії на відповідність яких інформацію щодо «ноу-хау» слід перевіряти. При цьому, для встановлення відповідності цим критеріям, винахіднику слід такі відомості відобразити у заявці, що веде за собою розкриття інформації. Застосування такої правової конструкції щодо охорони «ноу-хау» є не досить вдалою, оскільки від моменту розкриття відомостей чи її частини, що становлять інформацію «ноу-хау» та отриманням правовстановлюючого документу, існує проміжок часу, в якому така інформація вже є розкритою, проте немає механізмів її охорони. При поданні заявки можна встановити дату пріоритету та конкретного винахідника, однак не можна вберегти розкриття інформацію від неправомірного використання.

При охроні об'єктів промислової власності існує право пріоритету та право попереднього використання.

Право пріоритету — концепція права інтелектуальної власності, що полягає у наданні винахіднику обмеженого у часі переважного права на отримання патенту або іншого правоохоронного документу внаслідок того, що винахідник вже подав заявку на подібний об'єкт у іншій країні [3].

Таке право було надано учасникам Паризької конвенції про охорону промислової власності, прийнятої 20 березня 1883 року (далі — Паризька Конвенція).

Згідно із ст. 4 Паризької конвенції, будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи, користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом 12 місяців для патентів на винаходи та корисні моделі і 6 місяців для промислових зразків і товарних знаків.

Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу [4].

Україна приєдналась до вимог Паризької конвенції, яка набула чинності в нашій державі, 25 грудня 1991 року. Всі нормативні акти про охорону об'єктів інтелектуальної власності приведені у відповідність до вимог Паризької конвенції.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок, протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет [3].

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», не вважається порушенням прав автора добросовісне використання технологічного (технічного) вирішення, яке тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання, до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Така особа зберігає право на безоплатне продовження використання тотожного технологічного вирішення [2].

Отже, дана норма дає можливість особі безоплатно використовувати надалі тотожне за змістом технічне рішення, однак не дає можливості конкурувати за визнання прав винахідника за собою.

На відміну від об'єктів промислової власності, де вітчизняними і міжнародними нормами регламентовано порядок оформлення авторських прав на ці об'єкти, особливістю визначення суб'єктного складу «ноу-хау» є також відсутність механізму встановлення первинного творця та автора «ноу-хау», оскільки невизначене коло суб'єктів може дійти до однакових технологічних рішень та оформити їх як «ноу-хау», при цьому не буде як відправної точки у часі (хто перший відкрив технологічний процес), так і визначенні переваг у технічному рішенні через неможливість повного розкриття інформації, що відноситься до «ноу-хау» [8, 12].

При визначенні суб'єктного складу «ноу-хау» не можуть бути в повному розумінні застосовані загальні цивільно-правові механізми виникнення майнових прав інтелектуальної

власності одночасно у декількох осіб. Теорія цивільного права виділяє дві такі правові конструкції: це створення об'єкту на замовлення та у зв'язку із виконанням творцем своїх трудових обов'язків.

Згідно із ст. 429 Цивільного Кодексу України, особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де (або) у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором [1].

Однак, лише юридична чи фізична особа, у якій зайнятий працівник, може поширити режим «ноу-хау» на технічне рішення, від чого і стане правоволодільцем «ноу-хау» створеного працівником, у момент ухвалення такого рішення [7, 463].

Інший спосіб створення об'єкта промислової власності під час виконання творцем своїх трудових обов'язків є раціоналізаторська пропозиція — визнана юридичною особою інформація, що містить технологічне чи організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності. Вона має відповідати таким вимогам: бути корисною підприємству, на якому така пропозиція створена, бути новою, відповідати профілю і діяльності підприємства, на якому вона подана.

За своїм змістом така інформація може бути «ноу-хау», однак, враховуючи, що правового механізму захисту «ноу-хау» не існує, винахідники використовують раціоналізаторську пропозицію. Однак, при такому оформленні по-перше, власником буде юридична особа, по-друге, така інформація має бути нею визнана. Незалежно від того, корисна вона чи ні, відповідає вимогам чи ні, без визнання юридичною особою винахідник не зможе отримати правовий захист своєї пропозиції як раціоналізаторської. Більш того, оскільки раціоналізаторська пропозиція буде власністю юридичної особи, то винахідник не зможе реалізувати свої матеріальні права на неї — відчужити, продати, передати. «Ноу-хау» не обмежує винахідника у творчості, в той час як раціоналізаторська пропозиція має бути створена відповідно до профілю діяльності конкретного підприємства [5, 166].

Таким чином, раціоналізаторська пропозиція може бути використана для правової охорони результатів інтелектуальної діяльності, якщо творчо-технічне рішення розроблено на підприємстві, однак вона сильно обмежує права первісного винахідника на: свободу творчості та розпорядження своїм рішенням. «Ноу-хау» таких обмежень не має, однак і використовувати такий правовий режим, на разі, проблематично.

Оскільки правовий режим «ноу-хау» точно не визначений, окремі заявники користуються правовим механізмом захисту інформації через поширення на неї режиму комерційної таємниці. А згодом утотожують цей правовий режим із «ноу-хау». Однак, і такий спосіб застосувати не завжди можливо. Однією із проблем є відсутність у законодавстві можливості поширення правового режиму «ноу-хау», якщо автором та правоволодільцем є фізична особа, що має виключні права на «ноу-хау», яка самостійно його створила своєю творчою працею, та при цьому не є суб'єктом підприємницької діяльності [7, 465].

Формально така особа має особисті немайнові права на створений нею «ноу-хау». Наприклад, невід'ємне право бути визнаним як автором такого «ноу-хау», та зазначати своє ім'я при використанні даного «ноу-хау» [7, 466].

Однак, із реалізацією своїх прав також виникають проблеми. По-перше: можливість контролювати використання «ноу-хау» обмежена, через те, що після відчуження всі наступні угоди щодо «ноу-хау» мають конфіденційний характер.

По-друге, право на ім'я втрачає будь-який зміст, оскільки суспільство може ніколи і не дізнатися, що таке «ноу-хау» винайдене, та відповідно, нічого не буде знати про винахідника чи автора.

Таким чином, ситуація, що нині склалась із відсутністю правового регулювання та визначеного правового режиму «ноу-хау», не стимулює авторів до активних дій із винайдення та впровадження прогресивних «ноу-хау»-технологій.

Крім того, слід врахувати, що для забезпечення основних функцій інституту правової охорони інтелектуальної власності, слід розробити такий правовий механізм захисту «ноу-хау», щоб без розкриття суті «ноу-хау» суспільство могло знати про його створення та існування відповідних винахідників.

Висновки. Визначення правового режиму «ноу-хау» надзвичайно складне практичне завдання. Існує ряд питань необхідних для попереднього вирішення поставленої задачі. По-перше, слід однозначно визначити поняття «ноу-хау» та розглядати його як об'єкт інтелектуальної власності, окремо від інших об'єктів промислової власності. Також не слід утотожнювати його із комерційною таємницею. По-друге, необхідно розробити механізм технічного документування розробок «ноу-хау», при цьому, забезпечивши конфіденційність інформації, та зазначення первинного автора. По-третє, удосконалити договірні конструкції

передачі прав на «ноу-хау», оскільки загальні положення цивільних договорів не завжди можуть забезпечити захист прав та інтересів обох сторін. По-четверте, необхідно розробити правові інструменти захисту «ноу-хау», за аналогією із правоохоронними документами на об'єкти промислової власності. Всі ці завдання можна вирішити, розробивши та прийнявши окремий закон «Про охорону «ноу-хау».

Література

1. Цивільний кодекс України : станом на 11 жовт. 2013 р. / Відомості Верховної Ради України (надалі: ВВРУ), 2003. NN 40-44, ст.356
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : станом на 05 груд. 2012 р. / Закон України / ВВРУ, 1994. N 7, ст. 32
3. Про охорону прав на промислові зразки : станом на 05 груд. 2012 р. / Закон України / ВВРУ, 1994. N 7, ст. 34
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [Електронний ресурс] : режим доступу до сайту : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123
5. Амелина К.Е. Ноу-хау и патентная форма охраны: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Амелина К. Е. – М., 2007. – 203 с.
6. Бегова Т. К вопросу о понятии «ноу-хау» как объекте интеллектуальной собственности / Т. Бегова // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 5. — С. 138 - 142
7. Борисова В.І. Цивільне право України у 2 томах, / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1 - 480 с.
8. Потрашкова О.А. Правовой режим ноу-хау / О.А. Потрашкова // Информационное право. – 2007. – № 3. – С. 102
9. Amedee E. Turner. The Law of trade secrets. London 1962. [електронний ресурс: режим доступу: <http://catalogue.nla.gov.uk/record/2198475>].