

УДК 34.339.347.7

МАРІЦ Д.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності НГУУ “КІП”,
та кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін
Академії муніципального управління

“НОУ-ХАУ” ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

***Анотація.** Про особливий об’єкт права інтелектуальної власності “ноу-хау”, його кваліфікуючі ознаки та порядок захисту.*

***Ключові слова:** “ноу-хау”, інформація, комерційна таємниця, комерційна інформація, ліцензія.*

***Аннотация.** Об особенном объекте права интеллектуальной собственности “ноу-хау”, его квалифицирующих признаках и о порядке защиты.*

***Ключевые слова:** “ноу-хау”, информация, коммерческая тайна, коммерческая информация, лицензия.*

***Summary:** About special object of the right of intellectual property, know-how, its features and the order of protection.*

***Keywords:** know-how, information, trade secrets, commercial information, license information.*

Постановка проблеми. Інформатизація суспільства є невід’ємною ознакою сьогодення, яка виявляється у активній розробці та впровадженні в усі сфери людської діяльності інформаційних технологій та мереж. Беззаперечним залишається той факт, що інформаційні ресурси стають одним із вирішальних факторів розвитку особи, суспільства та держави. Надзвичайні можливості комп’ютеризації та інформаційних технологій дозволяють автоматизувати процеси управління у країні, а також отримувати, накопичувати, обробляти та передавати інформацію про ці процеси з будь-якою необхідною швидкістю та кількістю у будь-яку точку планети. Таким чином, інформатизація відіграє вирішальну роль у розвитку людства та дає підстави припустити створення “інформаційного суспільства” в недалекому майбутньому.

Однак варто відзначити, що досягнення науково-технічної думки використовувались не тільки на благо людей. Досягнення ядерної фізики – атомна зброя, хімії – отруйні гази, біології – біологічна зброя, оптичної електроніки – лазерна зброя. За таких умов, завжди знаходились сили, які намагались використовувати у своїх інтересах відкриття у науково-технічній сфері. В сучасних умовах у різних суб’єктів виникає прагнення до одноособового володіння інформаційними ресурсами, засобами, технологіями для використання та задоволення своїх власних інтересів та потреб, а відповідно і протидії інтересам потенційних конкурентів в економічному, комерційному і воєнному протиборстві. Отже, інформація та інформаційні технології при цьому починають виступати у якості об’єктів загрози, що породжує проблему інформаційної безпеки. Комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів. Під створенням такого специфічного об’єкта інтелектуальної власності як “ноу-хау” (від англ. *know how* – “знаю як”), розуміють інновації, що мають комерційну цінність і на які поширюється комерційна таємниця. Зважаючи на особливість “ноу-хау”, такий об’єкт не може бути захищено патентним правом, оскільки він за таких умов перестає бути “ноу-хау”. Постає питання про його правовий захист в умовах недобросовісної конкуренції та промислового шпіонажу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням поняття “ноу-хау” займалися такі вчені: Д. Балакін, Т. Бегова, В. Дозорцев, В. Жуков, О. Колосов, Ю. Носік, О. Підпригора, О. Шишмарьова. Однак єдності думок щодо визначення суті цього поняття немає. Незважаючи на значну кількість праць залишається багато не вивчених та нез’ясованих питань, які виникають у процесі створення об’єкта “ноу-хау”, використання та розпорядження. І що не менш важливо – захисту від незаконних посягань. Ця наукова стаття є певною мірою продовженням вже існуючих напрацювань, однак стосується проблем захисту об’єкта “ноу-хау”, що і обумовлює її відповідність критеріям наукової новизни.

Метою статті є дослідження інформаційних правовідносин, що виникають внаслідок створення об’єкта інтелектуальної власності “ноу-хау” та порядок його захисту від неправомірного використання.

Виклад основного матеріалу. Слово “безпека” відповідно до тлумачного словника Д.М. Ушакова означає : умови за яких не загрожує небезпека, відсутність небезпеки. Щодо визначення поняття “інформаційної безпеки” то у чинному законодавстві відсутнє легальне визначення цього поняття, а у науковій літературі також немає єдиного підходу щодо його трактування. Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 р. [1] містить визначення лише захисту інформації, що не є тотожним поняттю інформаційної безпеки. Хоча законодавець і не уникає словосполучення “інформаційна безпека”, зокрема у ст. 3 названого закону. Вважаємо, що таке поняття є комплексним, оскільки охоплює:

- об’єкти (види інформації), які підлягають захисту;
- суб’єктів інформаційних відносин;
- суб’єктів, які можуть створювати загрозу щодо неправомірного отримання, володіння, поширення та використання інформації;
- види загроз.

Для суб’єктів ринку, які перебувають у конкурентному середовищі, завжди важливо мати інформацію про своїх конкурентів, тому надзвичайно ефективним засобом у конкурентній боротьбі є постійне слідкування за конкурентами, їх винаходами, конструкторськими розробками, технологіями. З іншого боку, кожний учасник намагається зберегти найбільш важливу інформацію у секреті від своїх *vis-as-vis*, що обмежує набір засобів легального отримання інформації. Важливість комерційної інформації та комерційної таємниці у господарських відносинах усвідомлювалась у всі часи, що і стало передумовою виникнення цілої галузі нелегального збору інформації методами недобросовісної конкуренції – промислового шпіонажу. Термін “шпіонаж” походить від німецького дієслова *spähen* – “слідкувати, відслідковувати”, а прикметник – “промисловий” має уточнююче значення, яке вказує на область економічних інтересів.

Промисловий шпіонаж – один із стародавніх методів недобросовісної конкуренції. Перші згадки про це можна знайти в історичних подіях. Так, китайці винайшли склад твердого фарфору ще приблизно у VI ст., тобто за тисячу років до того, як він почав виготовлюватись у Європі. Тривалий час спільно із створенням шовку, фарфор залишався одним із найбільш нелегальних та бажаних для західних володарів загадок Сходу. Спроби її розгадати – те саме, що й справжній детектив, оскільки того, хто посягав на це, у Китаї очікував один вирок – смерть. Місіонер, патер Д. Антрекол, який відвідав Китай в XVII ст. зі спеціальною метою – дізнатися секрети фарфорового виробництва, зміг дістати тільки найбільш звичайні відомості, які аж ніяк не могли слугувати основою для організації нового виробництва.

Росія також не відставала у шпигунській діяльності. За надзвичайну суму грошей вдалось підкупити одного китайського майстра, який видав секрет фарфору сибірському промисловцю Курсину. Але хитрий китаєць очевидно чогось не вказав, оскільки Курсин

так і не зміг отримати фарфор, хоча здійснював дослідження щодо його виробництва. Скільки ще таких прикладів приховано за прошарком минулих років, можемо тільки здогадуватись [2].

Промисловому шпіонажу можна завдячувати тим, що більшість наукових та технологічних секретів не було безповоротно втрачено. Зокрема, у спадок від алхіміків ми отримали систематизовані знання про фармацію, пошуки отрути та протиотрути, ліки та способи їх отримання, каталізatori хімічних реакцій. Алхіміки вперше отримали порох, азотну та сірчану кислоту, проникли у секрети зберігання харчових продуктів. Водночас там, де секрети охороняли особливо ретельно, вони у багатьох випадках втрачались для суспільства, а інколи відкривались через багато років. Окремі втрачені технології вдалось з часом відновити. Так сталось з булатом – гнучкою та твердою візерунчастою сталлю, яка у період раннього середньовіччя виготовлювалась у Дамаску та використовувалась для виготовлення кинджалів та шабель. Секрет виготовлення дамаської сталі було втрачено, а потім знову відкрито у Росії відомим металургом П. Аносовим у 1841 році.

Таким чином, спостерігається тенденція того, що промисловий шпіонаж може виконувати соціально корисну функцію, яка виявляється у зберіганні для суспільства нових технологій та матеріалів. Крім того, вкрадені “ноу-хау” стають ефективним засобом у боротьбі з монополією, підриваючи домінуюче положення окремого виробника товару чи послуги. У сучасній економічній практиці роль промислового шпіонажу значно зросла. Більшість солідних фірм мають у своєму складі окремих осіб, на яких покладається обов’язок щодо збору інформації про конкурентів, викрадення промислових та комерційних секретів. В арсеналі способів промислового шпіонажу найбільше розповсюдження отримало викрадення промислових зразків, креслень та документації на винаходи та “ноу-хау”.

Вважаємо, за потрібне спочатку з’ясувати, що означає термін “ноу-хау”.

У національному законодавстві, на сьогодні, цей термін використовується у таких нормативно-правових актів, як: ст. 1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 р. [3], ст. 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р. [4]; ст. 17 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21.04.93 р. [5]; ст. 8 Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.99 р. [6]; ст. 4 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р. [7].

Водночас законодавець сформулював легальне визначення цього терміну у Законі України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.06 р. [8]. Так, відповідно до п. 5 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 укладення 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 можливо було перевірити її відповідність критеріям не загальновідомості та істотності”.

Виходячи з цього визначення можна сформулювати такі кваліфікуючі ознаки “ноу-хау”, як об’єкту інформації:

- “ноу-хау” відноситься до комерційної таємниці та комерційної інформації;
- така інформація не є загальновідомою чи доступною, тобто є конфіденційною;
- інформація полягає у її корисності та важливості;
- інформація є визначеною, що дозволяє підтвердити, що вона є секретною;
- інформація поширюється на сферу технологій, виробництва та надання послуг;
- строк існування “ноу-хау” залежить від того, наскільки довго вдасться зберігати конфіденційність та секретність.

Як приклад, можна навести такі ідеї “ноу-хау” сьогодення [9].

1. Складений скутер MOVEO – витвір компанії Antro (Угорщина). Скутер складається та приймає форму валізи. Може розвивати швидкість до 45 км/г, в чому допомагають два електродвигуни – по одному на кожне колесо. Для того щоб зарядити батарею, необхідно не більше години, що дозволить його заряджати у себе у кабінеті. Скутер виготовлено в єдиному екземплярі, компанія шукає інвестора для реалізації ідеї.

2. Нор-валіза, яка буде вас “переслідувати”. Валіза облаштована датчиками та гусеничними шасі. Зв’язок підтримується через Bluetooth, сигнали власника телефону. Якщо сигнал зникає – телефон починає вібрувати, таким чином вказуючи та подаючи сигнал господарю.

3. FITWET – інноваційний тренажер чи велотренажер нового покоління. Як стверджують розробники, тренування FITWET у 12 разів ефективніше ніж на звичайних тренажерах. Долати спротив води набагато складніше ніж повітря. Але поряд з цим, вода стимулює циркуляцію крові, розслаблює м’язи. Тренажер включає в себе масажні струмені води, сенсорний екран для перегляду телепередач, управління для встановлення режиму тренувань та перегляду їх результатів, підставка для води.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є 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. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 р. [1] (у ст. 21) розподіляє інформацію на такі види:

- з обмеженим доступом (конфіденційна інформація);
- службова інформація;
- таємна інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України “Про інформацію”, конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Закон України “Про державну статистику” від 17.09.92 р. [10] у ст. 1 визначає, що конфіденційна інформація – статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов. Таким чином, простежується можливість поширення конфіденційної інформації лише за згодою або бажанням тієї особи, якій належить право володіння, користування та розпорядження такою інформацією. За таких умов правовою підставою передання такої інформації, а відтак і прав на “ноу-хау” може слугувати договір.

На початку цієї статті частково розглядалось питання промислового шпигунства. Відповідно об’єктом, який підпадає під добування недобросовісними конкурентами, є інформація, яка становить комерційну таємницю. Стаття 16 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96 р. [11], визначає, що під неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом

відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання. А неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення господарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи відомостей, що становлять відповідно до законодавства країни комерційну таємницю (ст. 19 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”). Зазвичай, документ, який визначає конфіденційність, секретність та комерційну таємницю являє собою локальний нормативний акт юридичної особи. Зокрема, це може бути положення “Про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію”. Таким положенням визначається, що саме становить комерційну таємницю, хто є власником такої інформації, порядок охорони конфіденційної інформації, порядок зберігання інформації, відповідальність за порушення вимог про охорону комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації. Відносини між юридичною особою і її контрагентом у частині, що стосується нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, регулюються договорами та складеним положенням. В договорах юридичної особи з контрагентами повинен зазначатися пункт про нерозголошення контрагентом інформації, яка становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію. Отже, договір може виступати таким регулятором, завдяки якому, може здійснюватись охорона об'єкта інтелектуальної власності (“ноу-хау”). Зважаючи на захисну функцію договору, завдяки цьому інструменту включається в дію механізм захисту порушених прав шляхом примусу до виконання обов'язку в натурі, відшкодування збитків, сплати неустойки, застосування заходів оперативного впливу тощо. Із запровадженням патентної системи охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки підвищується роль ліцензійних договорів як основної правової форми передачі права на використання цих результатів технічної творчості. Договірна форма використовується і для відступлення виключного права на не розкриті інформацію “ноу-хау”. Виходячи із того, що “ноу-хау” є об'єктом інтелектуальної власності, а до правомочності його володільця відноситься не лише право його використання, а й можливість розпорядитись даним правом, – розкрити зміст “ноу-хау” третім особам, тому значний інтерес становлять договірні конструкції щодо розпорядження правами на “ноу-хау” [12, с. 86]. Такими договорами можуть бути договір комерційної концесії, договір трансферу технології, договір про передання “ноу-хау”, а також шляхом видачі безпатентної ліцензії. Перед володільцем “ноу-хау” може постати вибір щодо способу захисту об'єкта інтелектуальної власності: отримати патент або укласти договір про передання дозволу на використання комерційної таємниці, об'єктом якої є “ноу-хау”. Однак, правові наслідки такого захисту є кардинально різними. Так, патентування передбачає розкриття відомостей, які складають конфіденційну та секретну інформацію, що в подальшому надає захист з боку закону, в тому числі право забороняти іншим особам використовувати таке ж рішення без згоди власника патенту під загрозою судового переслідування. Тобто, такий об'єкт у разі патентування вже не є “ноу-хау”, права на “ноу-хау” діють до тих пір поки зберігається конфіденційність. Захистом – є таємниця. Іноді для захисту монопольних прав на технологію використовуються обидва методи: патентом захищають найзагальніші технологічні параметри (“парасольковий патент”), а інші тонкощі виробництва зберігають у режимі комерційної таємниці.

Мета у патенті і в комерційній таємниці однакова – не допустити використання інновації конкурентами і отримати вигоду від монопольного використання. Шляхом видачі безпатентної ліцензії захищаються інтереси ліцензіара, оскільки за такою ліцензією об'єктом охорони є комерційна таємниця на об'єкти, які не є патентоспроможними. А

відтак, сторони визначають усі істотні умови цього договору, і що не менш важливо, термін дії ліцензії не може обмежуватись вказівками закону. На відміну від передачі прав на використання об'єкта інтелектуальної власності, який є запатентованим, і термін ліцензійного договору не може перевищувати терміну дії патенту на “ноу-хау”.

Висновки.

“Ноу-хау” – конфіденційні знання, досвід, навички, що включають відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового й іншого характеру, використання яких забезпечує визначені переваги і комерційну вигоду особі, що їх отримала.

Ознаками “ноу-хау” є: “ноу-хау” відноситься до комерційної таємниці; така інформація не є загальновідомою чи доступною, тобто є конфіденційною; інформація полягає у її корисності та важливості; інформація є визначеною, що дозволяє підтвердити, що вона є секретною; інформація поширюється на сферу технологій, виробництва та надання послуг; строк існування “ноу-хау” залежить від того, наскільки довго вдасться зберігати конфіденційність та секретність.

Захист “ноу-хау” може відбуватись шляхом патентування, видачі безпатентної ліцензії, укладення інших договорів (істотною умовою яких є нерозголошення інформації щодо об'єкту договору).

Права на “ноу-хау” діють до тих пір поки зберігається конфіденційність, тобто за таких умов – захистом є комерційна таємниця.

Порядок охорони “ноу-хау” може визначатись локальними нормативними документами юридичної особи.

Строк дії безпатентної ліцензії визначається за домовленістю сторін.

Використана література

1. Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
2. Китайский фарфор. История китайского фарфора. – Режим доступу : <http://sup-sup.ru/3613-kitayskiy-farfor.-istoriya-kitayskogo-farfora.html>
3. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.91 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.
4. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.96 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
5. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України 21.04.93 р. № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.
6. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.99 р. № 991-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 363.
7. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
8. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.06 р. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.
9. Сурков М. Новые бизнес идеи “ноу-хау”. – Режим доступу : <http://keiside as.ru/novye-biznes-idei/novye-biznes-idei-nou-hau-know-how.html>
10. Про державну статистику : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
11. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.96 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст.164.
12. Бегова Т.І. Поняття “ноу-хау” та договір про його передання : монографія / Т.І. Бегова. – Харків. – 2009. – 160 с.