

УДК 347.77

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

**«НОУ-ХАУ» В СИСТЕМІ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ**

**«KNOW-HOW» IN THE SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY
OBJEXTS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES**

Уткіна М. С.,

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету

Харченко А. Л.,

студентка II курсу

Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету

Стаття присвячена визначенню місця «ноу-хау» у системі загальноприйнятих об'єктів інтелектуальної власності. Особлива увага також зосереджена і на відсутності закріплення даної категорії як на законодавчому рівні, так і єдиного підходу у науковій літературі. Проведено аналіз щодо можливості віднесення «ноу-хау» до об'єктів інтелектуальної власності.

***Ключові слова:** інтелектуальна власність, комерційна таємниця, «ноу-хау», об'єкт інтелектуальної власності, результат інтелектуальної творчої діяльності.*

Статья посвящена определению места «ноу-хау» в системе общепринятых объектов интеллектуальной собственности. Особенное внимание также сосредоточено и на отсутствие закрепления данной категории как на законодательном уровне, так и единого подхода в научной литературе. Проведен анализ относительно возможности отнести «ноу-хау» к объектам интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, коммерческая тайна, «ноу-хау», объект интеллектуальной собственности, результат творческой деятельности.

The article is devoted to the determining the place of "know-how" in the system of generally accepted intellectual property objects. Particular attention is also focused on the lack of consolidation of this category at both the legislative level and a unified approach in the scientific literature. The analysis is carried out regarding the possibility of attributing "know-how" to objects of intellectual property.

Key words: intellectual property, trade secret, "know-how", intellectual property object, result of intellectual property.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день все більша увага концентрується навколо питань, пов'язаних із інтелектуальною власністю в цілому та її об'єктами зокрема. На нашу думку, це зумовлено тим фактом, що вітчизняна сфера інтелектуальної власності повинна певною мірою відповідати новаціям та стандартам міжнародного правового регулювання у сфері інтелектуальної власності. Досліджуючи «ноу-хау» в системі об'єктів інтелектуальної власності, слід наголосити на тому, що питання його віднесення до такої системи ускладнюється також і в контексті неоднозначності визначення «ноу-хау» у правовій доктрині України. Зважаючи на вищевикладене, актуалізується питання щодо визначення поняття «ноу-хау» в цілому, а також – його приналежність до об'єктів інтелектуальної власності.

Стан дослідження. «Ноу-хау» в системі об'єктів права інтелектуальної власності було предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема,

представниками наукової спільноти виокремлюються діаметрально протилежні точки зору. Зокрема, дане питання було досліджене в контексті приналежності до об'єктів інтелектуальної власності, а також – необхідності чіткого розмежування «ноу-хау» та об'єктів інтелектуальної власності. Таким чином, дане проблемне питання досліджувалось у працях таких науковців як: Т. Бєгової, С. Довгого, В. Дмитренко, В. Жарова, В. Зайчука, О. Колосова, Б. Прахова, О. Добриніна, О. Савіковської та ін. Щодо дослідження «ноу-хау» у зарубіжних країнах, то слід виокремити наукові доробки таких науковців як Deishin Lee, Elina Gaile-Sarkane, Eric Van den Steen, Mikus Dubickis. Проте, зважаючи на проблематичність, складність та дискусійність даного питання, необхідно наголосити на тому, що проблематика віднесення «ноу-хау» до об'єктів інтелектуальної власності, або ж їх розмежування потребує ґрунтовного аналізу та вивчення.

Виклад основного матеріалу. Питання щодо визначення місця ноу-хау в системі об'єктів інтелектуальної власності відноситься до дискусійних. Як було зазначено вище, таке положення ускладнюється також і відсутністю чіткого визначення самої дефініції «ноу-хау». Саме тому, для початку необхідно проаналізувати, що відноситься до «ноу-хау». Досліджуючи доробки представників наукової спільноти, слід наголосити, що єдиної позиції щодо визначення «ноу-хау» немає, що зумовлює існування плюралізму наукових думок.

Більшість науковців акцентує увагу також і на тому, що у вітчизняній законодавчій системі відсутній нормативно-правовий акт, який би містив визначення «ноу-хау». Проте, проаналізувавши низку законодавчих актів, знаходимо трактування «ноу-хау» у статті 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність». Відповідно до положення вищезазначеної норми, ноу-хау – це 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 [1]. Саме цей Закон в Україні уперше на законодавчому рівні закріпив визначення «ноу-хау».

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» надає наступне визначення поняття «ноу-хау»: це 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 незагальновідомості та істотності [2].

Таким чином, дана норма закріплює не лише основне визначення поняття, але й основні ознаки або ж особливості, які виокремлюють та виділяють «ноу-хау» в цілому. Проте, вживання терміну «ноу-хау» у дужках у законодавчих актах свідчить про те, що однозначно визначити його правовий статус для законодавця вбачається проблематичним. Аналіз нормативно-правової бази свідчить про те, що починаючи з 1991 р., даний термін уживався більше ніж у 270 нормативно-правових актах України.

Також слід наголосити, що основою сутнісного наповнення категорії «ноу-хау» є певний вид знань, навичок або ж досвіду. У свою чергу, вони є невід'ємними від особи, тобто невідчужуваними або ж невіддільними від неї, у зв'язку із чим – не може бути задокументованою.

Проблема закріплення на законодавчому рівні даного поняття існує не лише в Україні, у більшості країнах світу поняття «ноу-хау» не визначено у законодавстві, а тому, можна констатувати, що не має точного юридичного сутнісного змісту. Як зазначає Б. Прахов, термін «ноу-хау» є достатньо розповсюдженим за кордоном, і, на відміну від офіційних термінів, які вживаються у законодавстві країн, звучить однаково в усьому світі. Зокрема, на законодавчому рівні у США – *trade secret*, у Франції – *savoir*, у Німеччині – *wissen wie*. Якщо проаналізувати історичний аспект використання «ноу-хау», то він був широко розповсюдженим у договірній практиці щодо позначення такого виду інформації, яка спеціально випущена під час опису нововведення [3, с. 22].

У доктринальних джерелах також зустрічаємо різне трактування категорії «ноу-хау», яке є неоднозначним. У першу чергу, для того, щоб точно і вірно трактувати вищезазначене поняття, слід звернутися до довідкової та енциклопедичної літератури. Так, аналізуючи трактування «ноу-хау», яке надано в Енциклопедії інтелектуальної власності, слід зазначити, що це поняття має надзвичайно широкий зміст і може охоплювати різну технічну чи іншу інформацію, необхідну для виробництва будь-якого виробу, та є економічною цінністю. Також визначено, що, на відміну, від комерційної таємниці, ноу-хау може існувати самостійно від підприємства [4, с. 378].

Ще одне визначення міститься у словнику-довіднику з інтелектуальної власності. Відповідно до нього, ноу-хау – це конфіденційна інформація наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного чи іншого характеру, що практично застосовується в діяльності підприємства чи у фаховій діяльності, котра ще не стала загальним надбанням [5].

Глумачний словник юридичних термінів також надає визначення категорії «ноу-хау», під яким запропоновано розуміти технічні знання, досвід, секрети виробництва, необхідні для вирішення технічного чи іншого завдання. Також увага акцентується на тому, що під ноу-хау слід розуміти результат технічної творчості, технічну чи іншу інформацію, необхідну для виробництва певного виробу, технічне рішення, виконане на рівні винаходу, яке з будь-яких причин не запатентоване в тій або тій країні [6, с. 84]. Таким чином, слід зазначити, що найголовнішою ознакою та особливістю ноу-хау є таємність науково-технічної інформації, що передається. У свою чергу, здійснення охорони відбувається лише в договірному порядку відповідно до умов ліцензійних договорів.

Аналізуючи наукові доробки Т. Бегової, слід наголосити на тому, що автор визначила ноу-хау як частину комерційної таємниці та певне рішення у сфері техніки й технологій [7, с. 35]. За В. В. Покровською, ноу-хау – це інформаційний об'єкт, який не охороняється, на який не має виключного права його творця, а існує лише фактична монополія [8; с.111]. О. Є. Колосов

наголошує на тому, що у загальноприйнятому та широкому розумінні під ноу-хау розуміють інновації, що мають комерційну цінність саме в силу своєї невідомості іншим особам, щодо якої введено режим так званої комерційної таємниці [9].

У цілому, для того, щоб мати змогу визначити приналежність ноу-хау до системи об'єктів права інтелектуальної власності, також слід надати перелік таких об'єктів в цілому. На законодавчому рівні широкий та невичерпний перелік ми знаходимо у Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 1967 р. Відповідно до неї, до об'єктів права інтелектуальної власності відносяться результати інтелектуальної діяльності у промисловій та науковій галузях [10].

О. Б. Ломакіна зазначає, що визначення «ноу-хау» також знаходимо і в законодавстві Європейського Союзу. Зокрема, регламентом Комісії ЄС № 772/2004 від 27 квітня 2004 року щодо застосування частини третьої статті 81 Договору про заснування ЄС до категорій угод про передачу технологій ноу-хау визначається як сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань і яка є не загальновідомою або легко доступною, тобто секретною, значимою, тобто важливою та корисною для виробництва товарів за угодою, визначеною, тобто описаною у достатньо повний спосіб так, що можна підтвердити, що вона відповідає критеріям секретності та значимості [11, с.71-72].

Розглядаючи питання генезису терміну «ноу-хау», то відзначаємо його походження від англійського вислову «know how», при дослівному перекладі який означає «знаю як зробити». Даний термін уперше був вжитий у США у 1916 році, а саме – у рішенні щодо судової справи «Дізенд проти Брауна».

Доцільно проаналізувати визначення та регулювання «ноу-хау» за кордоном. Це пов'язано, у першу чергу, із тим, що у законодавстві зарубіжних країн дана категорія виникла раніше, ніж в Україні. На законодавчому рівні визначення категорії «ноу-хау» надано у Великобританії та США. Законодавство Великобританії визначає «ноу-хау» як корисний виробничий досвід. Закон «Про доходи і податки корпорацій» відносить до «ноу-хау» будь-

яку виробничу інформацію і технічні прийоми, що використовуються при виробництві товарів і матеріалів, розробці копалень, нафтових свердловин, мінеральних покладів, при проведенні дослідницьких, сільськогосподарських і лісотехнічних робіт, відкритті родовищ і т. ін. [12].

У свою чергу, що стосується США, то відносини, які безпосередньо пов'язані із «ноу-хау», регулюються Конституцією країни, відповідно до якої дане питання належить до компетенції штатів. Проте, досліджуючи нормативно-правову базу США, то існує законодавчий акт – Однаковий закон, який певним чином становить рекомендації для штатів, які фактично підлягають прийняттю як нормативні акти на рівні останніх.

Зокрема, В. А. Дозорцев зазначає, що у 38 штатах США прийнято закони, засновані на Однаковому законі про секрети промислу («ноу-хау»), а в окремих штатах, зокрема в Каліфорнії, зазначений закон включено до Цивільного кодексу. Цей кодекс під «секретом промислу» розглядає будь-яку інформацію, що включає відомості про формули, пристрої, програми для ЕОМ, проектні розробки, технології, процеси і т. ін., які мають самостійну економічну цінність (реальну або потенційну), бо не є загальновідомими або недоступні іншим особам. При цьому інформація повинна бути об'єктом розумних відповідно до обставин зусиль володільця по збереженню її в секреті, а треті особи при розкритті або використанні цієї інформації могли б отримати певні економічні вигоди [13, с. 242].

У зарубіжних країнах загальноприйнятим є коротке визначення категорії «ноу-хау». Зокрема, правничий словник Струда надає наступне визначення «ноу-хау»: це запас технічних знань і досвіду, набутих у результаті високоспеціалізованого виробництва. Ці знання можуть, як правило, міститись у документах, кресленнях тощо [14, с. 497].

Визначення даної категорії знаходимо також і в німецькій економічній енциклопедії, відповідно до якого «ноу-хау» становить собою спеціальні знання, що виникають з виробничого або технічного досвіду, наприклад, досвід з організації виробництва, збуту і т. ін. «Ноу-хау» може надаватись іншій фірмі

шляхом передання досвіду на договірній основі (договір про «ноу-хау») подібно до того, як це відбувається за ліцензійним договором [15].

Проаналізувавши вищезазначене, ми можемо констатувати, що як на законодавчому рівні, так і у правовій доктрині у зарубіжних країнах відсутня єдина позиція щодо визначення категорії «ноу-хау».

Аналізуючи світовий досвід щодо регулювання та дослідження «ноу-хау» в цілому, слід наголосити на тому, що для України базисними принципами в контексті його захисту та охорони мають стати наступні:

- ноу-хау має економічну цінність і належить тому, хто його створив або придбав законним шляхом;

- передача ноу-хау здійснюється на договірній основі або іншим способом відповідно до національного законодавства;

- ноу-хау захищається від незаконного присвоєння і розголошення [16, с. 105].

Висновки. Таким чином, виходячи із вищенаведених положень, ми можемо зробити наступні висновки. Питання щодо визначення категорії «ноу-хау» у вітчизняному законодавстві та правовій науці залишається та відноситься до дискусійних. Аналізуючи нормативно-правову базу, ми знаходимо визначення «ноу-хау», проте часто законодавець використовує таку категорію у дужках, ставлячи під сумнів його правову природу.

Загалом, слід наголосити на тому, що для «ноу-хау» притаманними є певні ознаки. У першу чергу, це його нематеріальна природа, відсутність терміну охорони, відсутність державної реєстрації та охороноздатності. На нашу думку, закріплення єдиного визначення «ноу-хау», дозволить вирішити ряд проблематичних питань, пов'язаних із ним.

Досліджуючи використання даної категорії за кордоном, то вона є достатньо розповсюдженою, проте, на відміну від офіційних термінів, які вживаються у законодавстві країн, звучить однаково в усьому світі. Великобританія та США містять закріплення категорії «ноу-хау» на законодавчому рівні. Проте, це не зумовлює існування єдності думок щодо її визначення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18. 09. 1991 р. № 1560-ХІІ. Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>.
2. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14. 09. 2006 р. № 143-V. Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.
3. Прахов Б. Чи є ноу-хау об'єктом інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 5. С. 22-25.
4. Крайнев П. П. Енциклопедія інтелектуальної власності. Київ : Старт-98, 2012. 660 с.
5. Святоцький О. Д., Петров В. Л. Інтелектуальна власність : словник-довідник. Т. 2. Промислова власність. Київ : Ін Юре, 2000. С. 96.
6. Гончаренко В. Г., Андрушко П. П., Базова Т. П. Юридичні терміни. Глумачний словник. Київ : Либідь, 2004. 320 с.
7. Бегова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання: монографія. Харків : Право, 2009. 160 с.
8. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. М., 2000. – 205 с.
9. Колосов О. Є. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні. URL: http://www.kolosov.kiev.ua/file/shop/318_1.pdf
10. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. № 995_169. *Верховна Рада України*. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169.
11. Ломакина О. Б. Общие нормы и международная практика охраны объектов промышленной собственности. Москва, 2000.
12. Wise A. Trade Secrets and Know-How throughout the World. New York : Clark Brodman Co., 1981. P. 862.
13. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. ст. Москва : Статут, 2003. 416 с.
14. Струд. Юридический словарь. 3-е изд. Лондон, 1965. 825 с.

15. Wirtschaftslexikon. 13.; vollständig überarbeitete Auflage. K. Wiesbaden : «Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH». Wiesbaden, 1993. S. 1843.

16. Матвеев П. С. Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об'єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки. *Європейські перспективи*. 2015. № 2. С. 99-106.

Уткіна М.С., Харченко А.Л. «Ноу-хау» в системі об'єктів інтелектуальної власності в Україні та зарубіжних країнах. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2019. № 54. С. 94-97.