

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

SOME QUESTIONS ON KNOW-HOW INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DISPOSITION

Дмитришин В.С.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри інтелектуальної власності
відокремленого структурного підрозділу
«Інститут інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві»

Стаття присвячена розгляду специфічних ознак правового регулювання процесу розпоряджання правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю (ноу-хау). Розглянуті особливості договорів щодо передавання прав на ці об'єкти та надані рекомендації щодо їх укладання. Опрацьовані загальні теоретичні питання передавання прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Ключові слова: комерційна таємниця, ноу-хау, майнові права інтелектуальної власності, розпоряджання правами інтелектуальної власності, теорія виключних прав, пропрієтарна теорія прав.

Статья посвящена рассмотрению специфических черт правового регулирования процесса распоряжения правами интеллектуальной собственности на коммерческую тайну (ноу-хау). Рассмотрены особенности договоров по передаче прав на указанные объекты и представлены рекомендации по их заключению. Обработаны общие теоретические вопросы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: коммерческая тайна, ноу-хау, имущественные права интеллектуальной собственности, распоряжение правами интеллектуальной собственности, теория исключительных прав, проприетарная теория прав.

The article discusses the specific features of legal regulation of disposal on trade secret (know-how). Examined specifics of transfer of the rights to these objects, agreements and give recommendations for their conclusion. Revised general transfers of intellectual property theoretical problems.

Key words: trade secrets, know-how, intellectual property rights, intellectual property rights disposal, the theory of exclusive rights, proprietary rights theory.

Постановка проблеми. У світовій практиці через відсутність без-посереднього захисту комерційної таємниці (ноу-хау) його передача здійснюється за спеціальними договорами чи ліцензійними угодами, які певною мірою забезпечують захист таємниці від розголошення. Забезпечення прав зацікавлених осіб на цей об'єкт залежить передусім від правильно і чітко сформульованих положень договору, а також від застосування у разі потреби заходів юридичного захисту на основі норм законодавства. Таким чином, хоча договір між сторонами і має вирішальне значення, питання про зміст та специфіку цього договору залишається відкритим. Практично повна відсутність судової практики з питання розпоряджання зазначеними правами також поглиблюють гостроту цієї проблеми.

Стан дослідження. Незважаючи на усі спроби цілого ряду авторитетних міжнародних організацій (Міжнародна асоціація з охорони промислової власності, Європейська економічна комісія ООН, Міжнародна торгівельна палата та інші) сформулювати універсальне поняття такого об'єкта інтелектуальної власності, як «комерційна таємниця» (або «ноу-хау»), та розробити пропозиції про встановлення його правової охорони, питання про законодавчу або конвенційну охорону цього важливого об'єкта залишається дотепер остаточно невирішеним.

Виклад основного матеріалу. При усій різноманітності об'єктів права інтелектуальної власності,

визначених чинним законодавством України, одним з найбільш дискусійних та неоднозначних є, мабуть, комерційна таємниця. Це пояснюється специфічністю цього об'єкта та належністю його як до права інтелектуальної власності, так і до інформаційного права. В різних країнах використовуються різні визначення об'єкта інтелектуальної власності, який в національному праві має назву «комерційна таємниця». За незначними відмінностями, які не впливають на сутність цього об'єкта стосовно розпоряджання правами, його також називають «ноу-хау». Для цілей цього дослідження ми будемо застосовувати терміни «ноу-хау» та «комерційна таємниця» як синоніми, для означення одного і того ж об'єкта.

Цивільний Кодекс України [1, ст. 505] визначає комерційну таємницю, як інформацію, 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. Ця інформація може мати технічний, організаційний, комерційний, виробничий та інший характер.

Відповідно, одним з найперших питань щодо розпоряджання правами на цей об'єкт є розуміння, чим же власне розпоряджається суб'єкт – правом на

об'єкт інтелектуальної власності чи правом власності на секретну інформацію?

Предметом договору про передавання майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю можуть бути майнове право на використання комерційної таємниці; виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Враховуючи, що інших майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю законами досі не встановлювалось, то власне ми будемо вести мову лише про три вищезазначених правомочності.

Деякі фахівці називають підставами виникнення права на комерційну таємницю створення інформації за свій рахунок і своїми силами, а також виконання договору про створення інформації або виконання іншого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи [2, с. 681]. Погоджуючись загалом з зазначеною позицією, від себе хочемо зазначити, що існують ще й інші, не договірні підстави виникнення у особи таких прав. Це може бути, наприклад, спадкування прав (як варіант, разом з працюючим бізнесом), або визнання роботодавцем інформації, створеної його працівником комерційною таємницею, або набуття прав за рішенням суду та таке інше. Проте зараз ми будемо вести мову саме про договірні форми передавання прав.

Найсуттєвіша особливість договору про передавання комерційної таємниці полягає в тому, що обидві сторони договору, укладаючи угоду, несуть певні ризики. Так, правовласник (ліцензіар), передаючи інформацію, яка складає таємницю, розкриває належний йому секрет виробництва. Є ризик, що правонаступник (ліцензіат) не збереже від розголошення третім особам цю секретну інформацію, і правовласник втратить переваги, які мав перед конкурентами. правонаступник, в свою чергу, також не застрахований від розголошення правовласником (особливо, якщо права передаються повністю) секретної інформації. Власне, неможливо точно знати, на який період часу комерційна таємниця збереже свою економічну й технічну цінність.

Також правовласник (ліцензіар) боїться розкрити інформацію до укладення договору і побоюється, що правонаступник (ліцензіат) скористається отриманою інформацією і відмовиться від підписання ліцензійного договору. З іншого боку, ліцензіат не може бути впевненим, що секрет вже може бути і «не секретом», що ним вже володіють його конкуренти, і він, використовуючи придбану інформацію, не отримує економічних переваг, на які розраховує.

Тому, в світовій практиці, при ліцензуванні комерційної таємниці прийнято укладати попередні опціонні угоди. За умовами опціонної угоди потенційний покупець не має права розголошувати та передавати третім особам інформацію про «ноу-хау», яку отримав від продавця навіть, якщо ліцензійної угоди на передачу ноу-хау між потенційними партнерами не буде укладено.

Якщо казати про відношення до процесу передавання прав, то на різних стадіях свого «життєвого циклу», один і той же об'єкт інтелектуальної власності може бути як комерційною таємницею (від моменту створення до моменту отримання охоронного документу), так і винаходом чи корисною моделлю (після отримання патенту) з застосуванням, відповідно, різних договірних конструкцій щодо надання прав на використання таких об'єктів.

Згідно чинного законодавства України винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, об'єктом якого може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу [3, ст. ст. 1, 6]. Тобто один і той же за своїм змістом об'єкт спочатку захищається та передається як права на інформацію (комерційна таємниця), а після державної реєстрації – як права на продукт або процес (винахід, корисна модель). Хоча, на нашу думку, це є не зовсім правильно. При передаванні права на патент передаються права не на сам продукт або процес (так як продукт – це об'єкт матеріального світу з певними визначеними характеристиками, існуючий об'єктивно, а процес – це певна послідовність дій). Передаються права на використання знань, закладених в інформацію, що зазначена в формулі винаходу.

В обох випадках об'єктом договору є саме права на інформацію. Тільки у випадку з комерційною таємницею ця інформація є секретною, нелегкодоступною, комерційно цінною та зберігаємою, в у випадку з винаходом – інформація є відкритою.

Що стосується особи, яка є суб'єктом і первинним власником права інтелектуальної власності на цей об'єкт, то це є особа, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею (якщо, звичайно, інше не встановлено договором) [1, ст. 506].

Часто договір про передавання комерційної таємниці є не основним, а похідним, допоміжним договором. Як відомо, одним з критеріїв класифікації договорів є їх поділ за способом правової охорони предмету договору. Ліцензійні договори поділяються на патентні, безпатентні та комплексні ліцензійні угоди. До патентних ліцензійних договорів відносяться договори про передачу прав на використання об'єктів промислової власності, які компетентний державний орган визнав охороноспроможними і які охороняються відповідним охоронним документом (патентом або свідоцтвом). Другу групу ліцензійних договорів складають безпатентні ліцензійні угоди, до якої входять два види договорів: договори на об'єкти промислової власності, на які ще не подані патентні заявки або на які заявки вже подані, а патенти ще не видані та договори на передачу ноу-хау. За комплексною (або гібридною) ліцензією ліцензіат отримує право на використання як об'єктів промислової власності, які захищені, так і на ноу-хау [4, с. 35].

Згідно самого сенсу отримання особою патенту на об'єкт інтелектуальної власності патент є суспільною угодою між автором винаходу та суспіль-

ством. Автор отримує майнові авторські права на об'єкт, отримує державну підтримку в захисті таких прав, отримує монополію на використання об'єкту інтелектуальної власності, а за це автор розкриває суспільству інформацію про свій винахід, що є підґрунтям для подальшого розвитку науки та техніки, розвитку та накопиченні знань, є запорукою прогресу. Проте не усі автори сумлінно виконують умови цього договору. І не через свою непорядність. Просто оприлюднена інформація може недобросовісно використовуватись конкурентами, що ставить під питання сам сенс патентування як елементу захисту прав автора. Через це є поширеною практикою випадки коли в патентній документації автор не повністю розкриває інформацію про винахід, залишаючи за собою в секреті певний ключовий елемент технології, без якого він є неприцездатним. Або ж він подає заявку і обходить зобов'язання розкрити певні суттєві дані, необхідні для реалізації його винаходу. Ці дані він розкриває тільки тоді, коли за договором з покупцем автор буде мати гарантії про охорону цієї інформації. Саме ця секретна інформація і буде об'єктом комерційної таємниці. В таких випадках, при наданні ліцензії на патент, основною буде ліцензія на запатентований винахід, а допоміжним договором – ліцензійна угода на комерційну таємницю. Власне, як зазначалось, на різних стадіях свого «життєвого циклу» один і той же об'єкт інтелектуальної власності може бути і комерційною таємницею (від моменту створення до моменту отримання охоронного документу), і винаходом чи корисною моделлю (після отримання патенту).

Цікавим аспектом є термін чинності договору надання права на використання комерційної таємниці. Він може бути як точно визначеним, так і невизначеним. Це, в першу чергу, пов'язане з невизначеністю самого терміну чинності прав на цей об'єкт. Згідно законодавства термін чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю може бути яким завгодно довгим, але не більше строку існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених вищезазначеною статтею 505 Цивільного Кодексу. Зрозуміло, що термін використання прав не може бути більшим, ніж термін існування цих прав. І навіть якщо термін чинності договору прямо встановлений до певної конкретної дати, договір все одно втрапить сенс в момент втрати чинності прав на комерційну таємницю, навіть якщо такий випадок станеться раніше обумовленої сторонами дати закінчення договірних відносин.

Як вважають фахівці, ліцензійний договір про надання права на використання «ноу-хау» діє, поки зберігаються умови (має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам; інформація не відома третім особам на законних підставах; власник здійснює заходи щодо охорони конфіденційності). Якщо ці умови перестають виконуватись, договір припиняє свою дію, тому що зникає предмет договору: ноу-хау перестає бути нерозкритою інформацією [5, с. 58].

Ці особливості необхідно враховувати ще на етапі підготовки договору. У тих випадках, коли

договір ще не укладено, і сторони перебувають на стадії попередніх переговорів, майбутній ліцензіат приймає на себе зобов'язання тримати в секреті вже повідомлені йому конфіденційну інформацію. При порушенні цього зобов'язання він зобов'язаний відповідно до принципів «*culpa in contrahendo*» (винне порушення договору) відшкодувати партнеру завдані у зв'язку з цим порушенням збитки. У цьому випадку, правда, важко довести, що ліцензіат дійсно порушив конфіденційність. У деяких випадках одна зі сторін стверджує, що інша сторона передала їй лише ті відомості, які були вже їй відомі. Вона, нібито, спиралася на власні дослідження і не використовувала будь-якого секрету іншої сторони. Щоб мати можливість довести це, рекомендується перед початком попередніх переговорів точно визначати, які відомості повинні оцінюватися сторонами як секретні, у зв'язку з чим їх слід тримати в таємниці. Часто з цього питання укладається спеціальна угода – попередній договір про передачу «ноу-хау» [6, с. 62].

Складність договору про передачу прав на комерційну таємницю полягає ще й в тому, що особа, яка володіє знанням, навіть передавши іншій особі ці знання, сама його не втрачає, а залишається носієм цієї інформації. Так само і після припинення ліцензійного договору ліцензіат не може повернути ліцензіару своє знання про предмет договору. На думку В.А. Дозорцева, володіння інформацією – це не право (в сенсі прав інтелектуальної власності), а фактичний стан. За своєю природою знання безповоротне і після його передачі не може бути вилучене чи вимагатись до повернення. Можливо позбавити власника інформаційного ресурсу можливості його використовувати, але неможливо відняти надбаних знань [7, с. 7].

Відповідно, подальше використання ліцензіатом інформації, або можливість передачі цієї інформації третій особі не виключається. Питання збереження секретності інформації як гарантії життєздатності її, як об'єкта інтелектуальної власності та припинення її використання (як і гарантії та санкції за порушення цих вимог) є досить суттєвою умовою договору про надання права на використання комерційної таємниці. Хоча, звичайно, обов'язок ліцензіата зберігати інформацію в секреті може бути обмежений лише терміном, поки ця інформація не стала загальнодоступною з незалежних від ліцензіата причин.

Так існує випадок, коли інформація втрачає свою комерційну цінність, за незалежними від сторін договору обставинами. Це може статись за умови, що секретність інформації втрачається через загальний розвиток рівня техніки, коли знання досягає такого рівня, який містився в переданій комерційній таємниці. За таких умов жодна з сторін не несе винної відповідальності за втрату комерційною таємницею ознак об'єкта інтелектуальної власності, і такий випадок має відноситись до дії обставин непереборної сили.

Як і при передачі прав на інші об'єкти інтелектуальної власності, до передачі прав на комерційну таємницю існують два концептуальні підходи – відповідно до «пропріетарної теорії» та згідно «теорії виключних прав».

В першому випадку права автора результатів творчої діяльності розглядають як право інтелектуальної власності, а тому відносять до різновиду (хоча і специфічного) права власності. У межах цієї концепції розуміння прав на результати розумової праці спирається на розуміння права на творчість як природного права людини. На ці об'єкти автор має дві групи прав: особисті немайнові та майнові. Друга концепція, яка отримала назву «теорія виключних прав», полягає в тому, що права авторів результатів творчої діяльності розуміються як виключні права, котрі не є правами власника. Відповідно до такого підходу право на об'єкти інтелектуальної власності складається з двох правомочностей: права забороняти та/чи дозволяти їх використання всім третім особам [8].

При винятковому характері договору правовласник зобов'язується перед правонабувачем надати право на комерційну таємницю на певній території лише йому одному та гарантує, що не буде сам на цій території ні виготовляти, ні продавати предмети, виготовлені з використанням такої таємниці. Це, власне, може бути як повна передача прав, так і виключна ліцензія. За великим рахунком, різниця між цими формами передання прав є тільки титул власника прав. При виключній ліцензії формальним власником прав залишається правовласник.

Герберт Штумпф вважає, що між цією формою передання комерційної таємниці на виключній основі і простим переданням існують проміжні форми. Так, наприклад, продавець ноу-хау може взяти на себе зобов'язання не передавати будь-кому іншому ноу-хау на території за договором, однак залишає за собою право виробляти і продавати продукт, отриманий з використанням ноу-хау на цій території. Можлива також ситуація, коли виключне ноу-хау, яке використовується для виготовлення певних предметів, надано лише для певного обсягу виробництва або для використання тільки в певних процесах. У таких випадках до тих розділів договору, які відносяться до виключного ноу-хау, будуть застосовуватися положення цієї особливої форми, в той час як до інших розділів договору будуть застосовні положення, звичайні для простої передачі ноу-хау [6, с. 70]. Така позиція за загальними підходами відповідає положенням законодавства України, а саме видам ліцензії, встановленими цивільним кодексом [1, ст. 1108].

Проте, як ми зазначали вище, комерційна таємниця – це, перш за все, інформація. А за визначенням законодавства – це науково технічна інформація, тобто будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [9, ст. 15]. Комерційна таємниця відноситься до конфіденційної інформації, тобто інформації, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, і яка може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом [9, ст. 21].

Відповідно до чинного законодавства науково-технічна інформація є об'єктом права власності. Підставою виникнення права власності на таку інформацію є створення цієї інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання договору про створення науково-технічної інформації; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи [10, ст. 6]. Інформаційна продукція підприємств, установ, організацій, окремих громадян можуть бути об'єктами товарних відносин, що регулюються чинним законодавством [10, ст. 13]. У ході здійснення купівлі-продажу інформаційної продукції повинні гарантуватись охорона прав інтелектуальної власності, державної та комерційної таємниці, законні права та інтереси власника і виробника інформаційної продукції і послуг [10, ст. 15].

Зважаючи на зазначене, можна констатувати дуалізм підходів до правового регулювання розпорядження комерційною таємницею, встановлений чинним законодавством. З одного боку, цивільне законодавство регулює це питання за принципами виключності прав, а з іншого, – інформаційне законодавство підходить до передання прав як до передання права власності.

На нашу думку, регулювання передання прав на комерційну таємницю нормами речового права більше відповідає специфіці цього об'єкту. Враховуючи встановлені законодавством права інтелектуальної власності на комерційну таємницю (право на використання; виключне право дозволяти використання; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню) необхідно зазначити, що на відміну від патентних прав, які виникають з факту державної реєстрації і охороняються, як такі, продавець ноу-хау, як правило, не в змозі захиститися від відтворення ноу-хау третіми особами, оскільки у нього немає публічно зафіксованих і сформульованих охоронних прав, які підтверджуються фактом державної реєстрації. Саме публічне оприлюднення надає винаходам і корисним моделям можливість захисту прав нормами права інтелектуальної власності, як виключних прав. Патентні права виникають з факту оприлюднення інформації, а право на комерційну таємницю – з факту збереження в таємниці інформації. В патентному праві, права інтелектуальної власності зберігаються навіть тоді, коли вони стали рівнем техніки. Що стосується права на комерційну таємницю, то досягнення рівнем знань рівня такої таємниці виводить її зі складу об'єктів інтелектуальної власності, залишаючи за нею лише ознаки науково-технічної інформації.

Висновки. Враховуючи зазначене, можна констатувати що ознаки науково-технічної інформації в комерційній таємниці є більш суттєвими, визначальними та важливими, ніж ознаки об'єкта права інтелектуальної власності. Передання прав на комерційну таємницю та договори щодо такого передання (або надання прав) мають враховувати в більшій мірі передання прав на секретну інформацію, як специфічний товар, тобто регулюватись відповідно до пропріетарного підходу до розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Цивільний Кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
2. Галянтч М.К. Коментар до Глави 46 ЦК України / М.К. Галянтч; за заг. ред. Я.М. Шевченко. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2004. – С. 689. – (Цивільний кодекс України. Науково – практичний коментар ; Ч. I).
3. Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
4. Меньяло Л.А. Використання і передача прав на об'єкти промислової власності // ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права». – К. : 2002. – С. 87.
5. Е.Н. Беляева, М.Г.Доронін / Ліцензійний договір на використання ноу-хау в Республіці Білорусь та в Російській Федерації // «Патенты и лицензии». – № 6. – 2004. – С. 57–60.
6. Г. Штумпф. Договор о передаче ноу-хау / «Прогресс». – М., 1976.
7. Дозорцев В.А. // Система правового регулювання товарних інформаційних відносин. НТІ.С.1 // «Организация и методика информационной работы». – № 9. – 1997. – С. 7.
8. Харитонова О.І. Лекція. Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» електр. ресурс Одеської Національної юридичної академії. – Режим доступу : http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=105&lang=uk.
9. Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію».
10. Закон України від 25 червня 1993 року № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію».