

Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого

**Т. І. Бєгова**

**ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ»  
І ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАННЯ**

*Монографія*

Харків  
«Право»  
2009

ББК 67. 304  
Б 37

*Рекомендовано до видання вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.  
Протокол № 4 від 21 листопада 2008 р.*

**Рецензенти:**

*Е. В. Кохановська* — доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

*В. І. Борисова* — кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

**Бегова Т. І.**

Б 37 Поняття «ноу-хау» і договір про його передання : монографія. – Х. : Право, 2009. – 160 с.

ISBN 978-966-458-128-5

Монографію підготовлено на основі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, виконаної на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У роботі з'ясовується сутність категорії «ноу-хау», пропонується механізм правової охорони «ноу-хау», визначається правова природа договору про передання «ноу-хау» та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, науковців, патентних повірених, юристів-практиків.

**ББК 67. 304**

ISBN 978-966-458-128-5

© Т. І. Бегова, 2009  
© «Право», 2009

## Слово до читача

Пропонована праця є першим у вітчизняній юридичній науці, після ухвалення у 2003 р. Цивільного кодексу України, комплексним теоретико-прикладним монографічним дослідженням проблем правової охорони «ноу-хау». Дослідження здійснене в компаративному ключі й полягає в порівнянні механізмів вирішення проблем «ноу-хау» в законодавстві України та зарубіжних країн.

З багатьма висновками молодшої вченої можна погодитися. Так, автор послідовно відстоює положення про те, що «ноу-хау» — це специфічний, нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, який виступає результатом інтелектуальної діяльності у сфері техніки та технологій у вигляді сукупності технічних знань, інформації, практичних навичок (досвіду), що є секретною, істотною, ідентифікованою, практично застосовною і конфіденційною якої забезпечується її законним володільцем. Робиться висновок, що «ноу-хау» і «комерційна таємниця» — це поняття, які збігаються в тій частині, в якій їх предметом є інформація як результат інтелектуальної діяльності людини, що охороняється в режимі конфіденційності. Проте право інтелектуальної власності на «ноу-хау» є правом особливого роду — квазівиключним правом.

Певний науковий інтерес становлять висновки автора про те, що створення іншого «ноу-хау» в процесі переробки (вдосконалення) існуючого «ноу-хау», отриманого набувачем від володільця права на «ноу-хау» за цивільно-правовим договором, — це первинний спосіб виникнення права на «ноу-хау»; метод зворотного проектування (звотної інженерії) — легальний спосіб набуття права на «ноу-хау»; договір про передачу «ноу-хау» — самостійний вид цивільно-правових договорів у сфері права інтелектуальної власності, який не слід розглядати як непомієнований щодо такого типу договорів, як

договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, оскільки право на «ноу-хау» належить до квазівиключних прав, а не до абсолютних виключних, таких, що виникають на традиційні об'єкти інтелектуальної власності. Доцільною слід визнати й пропозицію щодо введення двоетапного порядку передання «ноу-хау» і права на його використання: перший — укладення договору про розкриття «ноу-хау», другий — укладення договору про передання «ноу-хау». При цьому договір про розкриття «ноу-хау» не розглядається як попередній договір, оскільки його метою є не лише укладення в майбутньому договору про передання «ноу-хау», але й обумовлене цим попереднє ознайомлення зі змістом самого «ноу-хау», збереження його в режимі конфіденційності для третіх осіб, а найголовніше — гарантії дотримання інтересів сторін на випадок неукладення договору про передання «ноу-хау». Слід погодитись і з тим, що хоча договір про передання «ноу-хау» не входить до переліку договорів про трансфер технологій, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», за його допомогою можна опосередкувати трансфер технологій, проте в цьому випадку досліджуваний договір повинен містити обов'язкову умову — збереження конфіденційності інформації, що становить цей об'єкт технології, і не підлягати імперативним вимогам зазначеного Закону стосовно істотних умов договорів про трансфер технологій.

Пропонована праця свідчить про глибоке розуміння її автором суті проблем, пов'язаних з оборотоспроможністю «ноу-хау», характеризується вмілим використанням термінологічного апарату, науковою коректністю, творчим підходом до вирішення проблем «ноу-хау». На особливу увагу заслуговують пропозиції щодо вдосконалення окремих нормативно-правових приписів щодо досліджуваних проблем.

Безумовно, не з усіма положеннями, які відстоює молода вчена, можна погодитися. Проте бажання автора дослідити існуючі проблеми, запропонувати власні підходи до їх вирішення на доктринальному рівні заслуговують на повагу.

*Науковий керівник В. Борисова*

## **Вступ**

В Україні в умовах становлення ринкової економіки суб'єкти підприємницької діяльності ведуть конкурентну боротьбу за прибутковість свого бізнесу, що певною мірою залежить від уміння розпоряджатися результатами інтелектуальної діяльності людини, до яких вже впродовж тривалого часу належить і «ноу-хау». Однак, попри широке використання «ноу-хау» в повсякденному житті, механізм його правової охорони не отримав відповідного законодавчого закріплення, що суттєво ускладнює вирішення проблем, які виникають у повсякденній практиці.

Після кодифікації вітчизняного цивільного законодавства в Україні не проводилося комплексного наукового аналізу проблем «ноу-хау», хоча аналіз викладених у науковій літературі теоретичних концепцій, положень і рекомендацій показав, що значне коло проблем, пов'язаних з «ноу-хау», вимагає подальшого дослідження.

Метою даної роботи є опрацювання науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку й підвищення ефективності законодавства у сфері охорони інтересів осіб-володільців права на «ноу-хау», зокрема — розробка договірного механізму передання «ноу-хау». Відповідно до поставленої мети досліджено зміст поняття «ноу-хау» в законодавстві України та зарубіжних країн, у міжнародних угодах і доктрині цивільного права; виявлено юридично значущі ознаки «ноу-хау»; проаналізовано співвідношення «ноу-хау» з комерційною таємницею; запропоновано авторське бачення правової категорії «ноу-хау», визначено зміст права на «ноу-хау» і способи його захисту; виявлено правову природу договору передання «ноу-хау» та його

місце в системі цивільно-правових договорів, а також основні елементи цього договору; сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з даної проблеми.

Об'єктом права може бути все, що є засобом задоволення людських потреб, оскільки даний засіб вважається дозволеним і користування ним потребує особливої охорони.

*Д. Гримм [48, с. 100]*

## РОЗДІЛ 1

### ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ»

#### ■ § 1. Зміст поняття «ноу-хау» в законодавчих актах України, зарубіжних держав і в міжнародних угодах

Сучасна ринкова система господарювання характеризується наявністю великого переліку матеріальних і нематеріальних благ, хоча на початкових стадіях розвитку суспільства об'єктами товарного обігу виступали тільки матеріальні блага — речі як джерело задоволення потреб людини. Правовою основою товарообігу матеріальних благ стало право власності, яке закріпило монополію (абсолютне право) власника на ці об'єкти.

Починаючи з XVIII ст. до товарообігу все більше залучаються продукти інтелектуальної діяльності людини — нематеріальні блага: твори науки, літератури та мистецтва, а також винаходи й інші корисні моделі. Правовою основою товарообігу зазначених благ стало право інтелектуальної власності — авторське і патентне право<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Загальновизнано, що походження терміна «інтелектуальна власність» пов'язано з доктриною природного права, тобто воно базується на природно-правових переконаннях французьких просвітителів, відповідно до яких право творця твору є органічно властивим йому і невід'ємним правом, що існує незалежно від його державного визнання. В юридичній літературі наголошується, що в такому розумінні право інтелектуальної власності можна розглядати як своєрідну «смыслову кальку», переведення юридичної конструкції права на матеріальну річ, що виникає в її творця, у площину відносин, які мають місце у сфері нематеріального, духовного виробництва [106, с. 462].

Традиційна модель надання охорони об'єктам патентного права — винаходам і промисловим зразкам передбачала вільний доступ до інформації, яка становила їх суть, хоча використання самих об'єктів припускалося тільки з дозволу володільця патенту. Така модель вимагала системи засвідчення прав (реєстрації), яка дозволяла ефективно захищати інтереси володільця патенту, що обумовило необхідність відпрацювання чітких критеріїв охороноздатності, зокрема винаходів, які дозволяли підтвердити права на них [61, с. 30].

Разом із тим патентоволоділець, порівняно з третіми особами, які потенційно мали вільний доступ до інформації, що становила суть винаходу, володів ще й технологічними знаннями та певними прийомами (досвідом), що дозволяли йому ефективно використовувати технічне нововведення. Ці знання і досвід, що згодом отримали назву «ноу-хау», не захищалися охоронними документами, а тому будь-яка третя особа, яка самостійно опанувала їх, мала право розпоряджатися останніми без згоди патентоволодільця. Безумовно, останній не був зацікавлений у цьому, а тому прагнув зберегти в таємниці свої знання і досвід, а за необхідності розпорядитися ними на найбільш вигідних умовах. Такий спосіб охорони отримав назву «режиму конфіденційності». Плата за використання конфіденційної інформації не мала визначального значення, оскільки платним був сам доступ до неї. У зв'язку з цим згодом загальноновизнаним став висновок про те, що інформація, на відміну від традиційних об'єктів виключних прав, являє цінність сама по собі, незалежно від її використання [61, с. 29].

Сам термін «ноу-хау» виник із судової практики США, коли в 1916 р. в позовній заяві (*судова справа Дюранда проти*

---

Точку зору, що термін «інтелектуальна власність» є умовним, підтримують такі вчені, як В. Дозорцев, Є. Суханов, В. Жуков, А. Дедук, С. Погуляєв (див., напр. [68, с. 37]).

Прихильники ж теорії інтелектуальної власності, заснованої на проприетарному підході до оцінки прав на результати інтелектуальної діяльності, використовують для обґрунтування своєї концепції модель права власності, вважаючи, що продукти людської творчої діяльності становлять таку ж власність свого творця, як і тілесні речі. Так, І. Бачило, зокрема, зазначає, що право власності як інститут є родовим стосовно його видів – права власності на об'єкти майнового характеру і права власності інтелектуальної [16, с. 22].



*Брауна*) вперше було використано поняття «know-how» (у перекладі з англ. — знаю, як), яке увібрало в себе відомості про експлуатацію машин, способи роботи з ними та способи просування товару на ринок. Зазначені відомості трималися відповідачем у секреті й тому не були розкриті в патентному описі, що, по суті, не давало можливості позивачеві, який набув права на використання даного винаходу, самостійно налагодити відповідне виробництво [22, с. 20].

Пізніше даний термін було використано у практиці укладення договорів у США та Англії, коли особи, зацікавлені у впровадженні винаходу й отримавши на це відповідну ліцензію, були змушені для ефективного використання винаходу купувати за додаткову плату додаткові відомості («ноу-хау»), що надавало патентоволодільцю можливість отримувати додатковий прибуток.

Таким чином, спочатку «ноу-хау» являло собою додаткову інформацію, що дозволяла використовувати вже запатентоване технічне рішення [18, с. 125]. Саме так воно залучалося до товарообігу, стаючи об'єктом договорів, безпосередньо пов'язаних з впровадженням технічних нововведень<sup>1</sup>, а отже, стаючи й об'єктом правового регулювання в таких країнах, як США та Великобританія [52, с. 367].

За декілька років режим конфіденційності поширився не лише на додаткові відомості, пов'язані з впровадженням технічних нововведень, але й на самі технічні рішення, у тому числі й охороноздатні. Особливістю використання технічного рішення в режимі конфіденційності було те, що саме рішення не мало всіх ознак патентоздатності, що дозволило ввести в обіг неохороноздатні у традиційному розумінні охорони технічні рішення. Використання ж охороноздатних рішень у зазначеному режимі також не виключалося в тих випадках, коли, наприклад, виявлялося недоцільним їх патентування через явну неможливість здійснення контролю над

<sup>1</sup> У літературі наводяться приклади, коли наймогутніші фірми світу дорого розплачувалися, прагнучи заощадити на купівлі секретів виробництва. Так, вісім американських хімічних фірм придбали в Німеччині патентну ліцензію на виробництво поліетилену. Проте лише одна з них придбала ліцензію на секрети виробництва і вийшла на ринок першою, отримавши високі прибутки [26, с. 10].

третіми особами за дотриманням ними прав патентоволоділця [60, с. 240]. Саме тому «ноу-хау» стало розглядатись як спеціальний правовий режим, що являє собою альтернативний спосіб охорони винаходів [126, с. 299].

У сучасних умовах «ноу-хау» виступає об'єктом міжнародного обігу й посідає в ньому далеко не останнє місце, істотно впливаючи на технічне озброєння всіх галузей господарювання більшості розвинених країн світу. Виходячи з цього, цілком закономірно, що питання про його правову природу є дуже важливим і тому традиційно спричиняє дискусію в науці цивільного права як України, так і інших країн [220; 60, с. 238–276; 12; 31; 56].

Для того, щоб відповісти на це питання, зробимо короткий екскурс в законодавство тих країн, де «ноу-хау» як продукт товарообігу виникло раніше, ніж в Україні, і було легалізовано на законодавчому рівні.

Законодавче визначення поняття «ноу-хау» існує у Великобританії [235] і США [233], а в інших країнах воно зустрічається лише в доктрині і в судовій практиці [82, с. 9; 213, с. 224, 225]. Так, у законодавстві Великобританії «ноу-хау» визначається як корисний виробничий досвід. Зокрема, 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 лісо-технічних робіт, відкритті родовищ і т. ін. [235, § 386].

За Конституцією США регулювання відносин, пов'язаних з «ноу-хау»<sup>1</sup>, належить до компетенції штатів. Разом із тим тут існує система Однакових законів, що являють собою рекомендації штатам, які фактично підлягають прийняттю як нормативні акти на рівні останніх. Так, 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

---

<sup>1</sup> Такі поняття, як «секрети промислу», «ноу-хау», «секрети виробництва», розглядаються як тотожні.

«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 (§ 3426. 1) [60, с. 242].

В юридичній літературі й судовій практиці зарубіжних країн зустрічаються інші визначення досліджуваного поняття. Загальноприйняте на Заході коротке визначення категорії «ноу-хау» міститься в економічній енциклопедії німецького видавництва «Габлер»: це «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» [234].

В юридичному словнику Струда «ноу-хау» визначається як запас технічних знань і досвіду, набутих у результаті високоспеціалізованого виробництва. Ці знання можуть, як правило, міститись у документах, кресленнях тощо [205, с. 497].

У більшості судових рішень під «ноу-хау» розуміється технічна інформація (рідше — комерційна, фінансова і т. ін.), секретна або несекретна, призначена виключно для використання в комерційних цілях, правова охорона якої здійснюється в іншому режимі порівняно з винаходом або секретним процесом. Зустрічаються й інші визначення даного об'єкта, що пояснюється тим, що у Великобританії велике значення має особиста точка зору судді, на яку тиснуть обставини конкретної справи [82, с. 9].

Суди США керуються у своїй практиці також і документом 1939 р., відомим під назвою «Restatement (First) of Torts», коментар «в» до § 757 якого встановлює, що секрет виробництва є процесом або пристроєм для постійного використання при здійсненні ділової діяльності; він може стосуватися про-

дажу товарів або іншої ділової діяльності, такої, наприклад, як код для обчислення знижок чи інших поступок за прайс-листом, або переліку спеціалізованих споживачів, або бухгалтерського методу, або ж іншого офісного менеджменту. Секрет виробництва може складатися з будь-якої формули, зразка, пристрою або компіляції інформації, що використовується в чиемусь бізнесі і надає підприємцеві можливість отримання переваги над конкурентами [51, с. 122].

Аналізуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що і в законодавстві, і в правовій доктрині, і в судовій практиці зарубіжних країн відсутня єдина термінологія для позначення об'єкта, що досліджується. Проте у визначенні суті «ноу-хау» простежується однаковість, оскільки під ним розуміється досвід і знання виробничого та комерційного характеру.

У зв'язку із зростаючим обсягом договорів у міжнародній торгівлі щодо передання «ноу-хау», поняття останнього неодноразово ставало предметом обговорення на міжнародних конференціях, симпозіумах, нарадах, а також у різних національних міжнародних організаціях. Так, на Міжнародній нараді (Будапешт, 1968 р.) предметом розгляду стало визначення поняття «ноу-хау», розроблене угорською національною групою «Міжнародна асоціація з охорони промислової власності». Під промисловим «ноу-хау» пропонувалося розуміти виключно науково-технічні знання і досвід, тобто технічні знання, досвід, комбінацію цих об'єктів, що являють цінність, використовуються, або ж ті, що можуть бути використані, відомі лише обмеженому колу експертів, повністю ніде не опубліковані й такі, що не отримали іншого захисту, ніж об'єкт промислової власності [31, с. 204].

У Керівництві з розробки договорів по міжнародній передачі виробничого досвіду і знань («ноу-хау») у машинобудуванні<sup>1</sup> під «ноу-хау» розуміється не лише інформація стосовно науково-технічних знань і досвіду, але й інформація управлінського, організаційного та економічного характеру,

---

<sup>1</sup> Розроблено Європейською Економічною Комісією ООН у 1969 р. (Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry).

тобто визначення «ноу-хау» відрізняється широтою охоплення його складових елементів<sup>1</sup> [31, с. 205].

Велику увагу питанням «ноу-хау» приділяє Виконком Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (АІРРІ). Так, у 1970 р. на сесії в Мадриді Виконкомом АІРРІ було запропоновано розуміти під «ноу-хау» придатні для практичного застосування знання про промисловий або комерційний досвід і навички, що мають конфіденційний характер і є важкодоступними для осіб, охочих їх придбати [52, с. 382].

У 1974 р. на сесії в Мельбурні запропоноване Виконкомом АІРРІ поняття «ноу-хау» охоплювало вже знання і досвід технічного, комерційного, адміністративного, фінансового, а також іншого характеру, які можуть бути застосовні на фірмі окремого підприємця або в інших офіційних організаціях та установах [52, с. 382; 31, с. 207].

У 1996 р. Європейський Союз запропонував розглядати як один з найбільш важливих елементів «ноу-хау» *перевагу*, яку ліцензіат, тобто особа, що придбала «ноу-хау», реалізує або має право реалізувати завдяки пакету пізнавальної інформації, що міститься в ньому [52, с. 383].

У Цивільному кодексі Російської Федерації (далі — ЦК РФ) [43] термін «ноу-хау» згадується як синонім поняття «секрети виробництва». Секрети виробництва («ноу-хау») — це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні тощо), зокрема про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також про способи здійснення професійної діяльності, які мають реальну або потенційну комерційну цінність через те, що вони невідомі третім особам, і до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі, і відносно яких володільцем таких відомостей встановлено режим комерційної таємниці (ст. 1465). Вищенаведений підхід законодавця зайвий раз підтверджує той факт, що, як і в законодавстві провідних зарубіжних країн, у законодавстві РФ спо-

---

<sup>1</sup> Практично аналогічним було визначення «ноу-хау», що містилося в Основах цивільного законодавства СРСР і союзних республік 1991 р. До секретів виробництва («ноу-хау») відносилися технічна, організаційна чи комерційна інформація, що захищається від незаконного використання третіми особами (ст. 151) [140].

стерігається різноманітність термінів, якими позначається один і той же об'єкт. Як вважає К. Амеліна, це скоріше данина традиції, ніж усвідомлена позиція законодавця [6, с. 3].

Безумовно, екскурсе можна було б продовжити, проте викладеного, на наш погляд, достатньо, щоб дійти висновку, що модифікація «ноу-хау» відбувалась шляхом розширення обсягу цього поняття, що виходить за рамки тільки науково-технічних знань і виробничого досвіду. На сьогодні «ноу-хау» в міжнародному масштабі перестало розглядатись як альтернатива виключно патентного захисту технічних рішень і трансформувалось у специфічний об'єкт товарообігу, яким охоплюються різні види інформації (технічні знання, досвід, навички), істотні для певної галузі знань. З урахуванням розвитку і становлення інформаційного суспільства це цілком закономірно.

Що ж до України, то термін «ноу-хау» вживався і вживається в низці нормативно-правових актів<sup>1</sup>, проте норми, що його стосуються, вкрай фрагментарні й суперечливі. При цьому в більшості нормативно-правових актів визначення «ноу-хау» взагалі не надається.

Уперше визначення «ноу-хау» було надане в Законі України «Про інвестиційну діяльність» [163], де воно трактувалось як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (ст. 1)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Аналіз законодавства свідчить про те, що починаючи з 1991 р., даний термін уживався більше ніж у 270 нормативно-правових актах України, включаючи такі закони, як «Про зовнішньоекономічну діяльність» [162], «Про податок на додану вартість» [175], «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» [168], «Про іноземні інвестиції» [164], «Про охорону прав на сорти рослин» [173], «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» [155], «Про режим іноземного інвестування» [178], «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [179], «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» [159], «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [157] та ін.

<sup>2</sup> У Листі Державної податкової адміністрації України «Про іноземні інвестиції» № 22-0417/10-2799 від 10.04.1997 р. містилося аналогічне роз'яснення щодо досліджуваного поняття, хоча і вказувалося на те, що законодавство про іноземні інвестиції не містить чіткого визначення «ноу-хау» («know-how») [165].

У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» [169] «ноу-хау» опосередковано також ототожнюється з промисловим, комерційним і науковим досвідом, оскільки роялті в ньому визначається, зокрема, і як винагорода за придбання права на інформацію щодо промислового, комерційного і наукового досвіду («ноу-хау») (п. 1. 30 ст. 1).

Інструкція про порядок заповнення звіту про продаж ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності за формою № 6-нт (ліцензії) [78] визначала «ноу-хау» вже як конфіденційну інформацію, що є власністю продавця і недоступна будь-якій особі при використанні патенту або в результаті простого виявлення (п. 2. 5).

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [157], як і Указ Президента України «Про заходи щодо використання космічних технологій для інноваційного розвитку економіки держави» від 06.02.2001 р. [161], розглядають «ноу-хау» як інформацію, отриману в результаті дослідних випробувань, важливу й корисну для виробництва продукції і/або надання послуг, таку, що не є загальновідомою або доступною, описану вичерпно, що надає можливість перевірити її на відповідність критеріям незагальновідомості та істотності, вважаючи її різновидом технологій<sup>1</sup>.

Отже, і новітнє національне законодавство використовує поняття «ноу-хау» як різновид конфіденційної інформації, що в основному відповідає тенденції, яка намітилась у світовій практиці. Звідси можна зробити висновок про те, що від розуміння «ноу-хау» як конфіденційної інформації у сфері винахідкової технічної творчості його зміст розширився до розуміння конфіденційної інформації не тільки технічного, але

---

<sup>1</sup> Поняття «технологія» традиційно трактується як у вузькому, так і в широкому сенсі слова. У вузькому – це технічна інформація, представлена в патентах, або технічне знання, передане у письмовій формі, в широкому – набір всіх навичок, знань і процедур, необхідних для створення і використання економічних благ. Як наслідок в літературі виділяють декілька варіантів технології, що передається: технологія, юридично оформлена у формі патенту або торгової марки; технологія у формі, яка не підлягає патентному захисту або не запатентованих «ноу-хау»; технологія, втілена в кваліфікованій робочій силі, і технологія, втілена в матеріальних економічних благах (фізичних продуктах). (Цит по: [1, с. 24]).

й організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру.

Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) відніс до об'єктів цивільних прав, поряд з об'єктами, що вже стали традиційними, також і інформацію, а до об'єктів права інтелектуальної власності — комерційну таємницю, легально закріпивши новий спосіб охорони прав володільців інформації, яка становить комерційну таємницю, — збереження її як конфіденційної.

Проте в проекті ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності було віднесено «ноу-хау» — поняття, котре, як уже зазначалося, широко використовується і в нормативно-правових актах, і в договірній практиці, і яке при цьому не використовується в ЦК України.

У зв'язку з цим виникає низка питань, зокрема: чи не тотожні поняття «ноу-хау» і «комерційна таємниця»; чи не є поняття «комерційна таємниця» збірним поняттям, в якому «ноу-хау» — одне з його складових, і якщо це так, то які його конституційні ознаки; чи повинно цивільне законодавство враховувати особливості «ноу-хау»?

У наступних параграфах монографії спробуємо дати на них відповіді.

## **§ 2. Порівняльний аналіз понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця»**

У доктрині цивільного права не існує єдиного підходу до вирішення питання про те, як співвідносяться такі поняття, як «ноу-хау» і «комерційна таємниця». Можна виділити декілька точок зору вчених на дану проблему. Так, О. Підпригора, Д. Балакін та О. Сергєєв розглядають досліджувані поняття як тотожні [13, с. 2–11; 149, с. 168–175; 193, с. 624–625]; В. Дозорцев і К. Амеліна — різноплановими, не виключаючи, що в чомусь ці поняття можуть перетинатися [6, с. 4; 60, с. 249–250]; Ю. Носік і С. Гавріна розглядають їх як самостійні та незалежні правові категорії [36, с. 4; 135, с. 56]; В. Жуков і О. Шишмарьова відносять «ноу-хау» до особли-



вого виду комерційної таємниці [68, с. 37; 221, с. 125], а В. Копилов — до її складової частини [98, с. 384].

Безумовно, існують й інші точки зору, проте за своєю суттю вони тією чи іншою мірою перегукуються з вищенаведеними. Наприклад, В. Бабкін пропонує розмежовувати аналізовані поняття за характером інформації, яка їх становить, відносячи «ноу-хау» виключно до науково-технічної інформації [12, с. 12]. З огляду на це його позиція тотожна думці В. Дозорцева відносно того, що досліджувані поняття не збігаються за обсягом. Поняття «комерційна таємниця» значно ширше, ніж поняття «ноу-хау», оскільки воно, крім відомостей, що стосуються результатів інтелектуальної діяльності, може включати і відомості, що мають суто інформаційне або пізнавальне значення. Проте підхід В. Дозорцева відрізняється тим, що він вводить ще один розмежувальний критерій цих понять, вважаючи, що комерційну таємницю характеризують підстави виникнення відомостей, що її становлять, а для «ноу-хау» важлива наявність певних умов його виникнення. Автор доходить висновку, що «ноу-хау» за своєю природою є комерційною таємницею, але не будь-яка комерційна таємниця є «ноу-хау».

М. Епштейн і О. Добринін пропонують розглядати «ноу-хау» як об'єкт охорони, а «комерційну таємницю» — як режим охорони [228, с. 11; 58, с. 164], з чим, на наш погляд, можна погодитись лише з певними застереженнями. Охороняти можна лише суб'єктивне право, а, отже, зазначені автори опосередковано визнають, що «ноу-хау» — об'єкт цивільних прав. Проте чинне цивільне законодавство України, як до речі і законодавство РФ, розглядає об'єктом цивільних прав комерційну таємницю, встановлюючи спеціальний правовий режим її оборотоздатності. Останній включає і режим захисту як комплекс організаційних і правових засобів, за допомогою яких досягається захист комерційної таємниці від несанкціонованого її розголошення і використання. Таким чином, для того, щоб спрацювала модель, запропонована вищезазначеними авторами, необхідно або виходити з того, що «ноу-хау» — складова частина комерційної таємниці, або визнати, що це тотожні поняття.

Спробуємо на основі аналізу точок зору, що існують у доктрині з даної проблеми, та на основі аналізу законодавства

України й зарубіжних держав розкрити співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційної таємниці». З'ясування співвідношення зазначених понять дозволить встановити правову природу «ноу-хау», визначити місце в системі об'єктів цивільних прав, встановити підстави (умови) виникнення прав на «ноу-хау» і т. ін. При цьому ми погоджуємось із тим, що «ноу-хау» — поняття, яке нелегко спіймати, а вже спійманий термін вислизає, і все доводиться починати з самого початку [130, с. 117]. Саме цим, на наш погляд, і пояснюється те, що на рівні доктрини відсутній однаковий підхід до визначення суті «ноу-хау» і його співвідношення з категорією «комерційна таємниця».

Комерційна таємниця — поняття, що прийшло в чинне законодавство, як і «ноу-хау», із практики. Оформленню його в правових системах зарубіжних держав, як і в правовій системі України, передувала тривалий період, протягом якого конструкція комерційної таємниці традиційно використовувалася підприємцями для підтримки й зміцнення власної конкурентоздатності та захисту ділових секретів від розголошення.

На сьогодні легальне визначення цього поняття міститься в ЦК України, у Господарському кодексі України (далі — ГК України), в інших законах і нормативно-правових актах.

ЦК України під комерційною таємницею розуміє секретну інформацію, тобто інформацію, яка невідома невизначеному колу осіб (у цілому або в певній формі й сукупності її складових), не є доступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, має комерційну цінність і є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, прийнятих особою, яка на законних підставах контролює її. Комерційну таємницю можуть становити відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого й іншого характеру (ст. 505).

ГК України під комерційною таємницею розуміє відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання (ст. 36).

Не вдаючись до детального аналізу наведених визначень, слід зазначити те, що об'єднує їх, — і ЦК України, і ГК України під комерційною таємницею розуміють інформацію<sup>1</sup>.

Інформація відрізняється від майна як об'єкта цивільних прав за своєю фізичною суттю, що знайшло віддзеркалення в ЦК України (ст. 177). Як об'єкт правового регулювання інформацію характеризують такі ознаки: нематеріальний характер, неспоживність; можливість багаторазового використання, переважна об'єктивізація у разі включення у правовий обіг, суб'єктивний характер, збереження у суб'єкта, який її передає, здатність до відтворення, копіювання, збереження, перетворення і накопичення [101, с. 12].

Разом із тим у доктрині не існує єдиного поняття комерційної таємниці, хоча загально визнано, що її суть становить будь-яка комерційно цінна конфіденційна інформація, що охороняється суб'єктом підприємницької діяльності, доступ до якої обмежений з метою захисту економічних інтересів її володільця [9, с. 8–12; 195, с. 8–10; 145, с. 62–66; 135, с. 56–57].

Як наслідок цього в науковій літературі відсутня єдність поглядів щодо ознак комерційної таємниці. Так, одні вчені відносять до них реальну або потенційну комерційну цінність, відсутність вільного доступу до інформації на законній підставі, ухвалення володільцем інформації заходів з охорони її секретності [200, с. 7]. Інші ж вважають, що це інформативність, конфіденційність і комерційна цінність як об'єктивно обумовлені ознаки, а також захищеність як суб'єктивно обумовлена ознака<sup>2</sup> [134, с. 9; 187, с. 31], виділяючи лише конфіденційність і комерційну цінність як специфічні ознаки комерційної таємниці [134, с. 9]. На нашу думку, всі запропоновані класифікації істотно не відрізняються одна від одної.

---

<sup>1</sup> Детальніше про поняття «інформація» (від лат. information – роз'яснення, обізнаність) див.: [10; 15; 27; 29; 68; 101].

<sup>2</sup> Слід зазначити, що свого часу ще В. Розенберг відносив до об'єктивної ознаки промислової таємниці її невідомість і відсутність загальнодоступності – секретність, а до суб'єктивної – волю особи, спрямовану на збереження таємниці, результатом якої є придбання інформацією властивості конфіденційності [187].

Комерційна таємниця, як вже зазначалося, віднесена законодавцем до об'єктів права інтелектуальної власності. Дійсно, інтелектуальна власність тісно пов'язана з інформацією, оскільки результат інтелектуальної творчої діяльності й розумової діяльності людини породжують нові знання, нову інформацію, новий об'єкт інтелектуальної власності. Тому інформація як об'єкт правового регулювання в широкому сенсі не може розглядатись у відриві від інтелектуальної власності. Разом із тим результат інтелектуальної творчої діяльності виділяється з інших видів інформації тим, що в процесі творчості створюється унікальний продукт, зокрема твір авторського права або об'єкт патентного права. Проте створювана в процесі творчості інформація тільки за наявності певних умов стає об'єктом права інтелектуальної власності.

Однак думки вчених з даного питання розділилися. Так, О. Кохановська, В. Жуков і С. Погуляєв одноставні в тому, що статті 505–508 ЦК України є наслідком помилкового підходу законодавця до проблеми суті інформації<sup>1</sup>, хоча дані автори 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 в цій своїй якості відповідати ознакам об'єкта інтелектуальної власності. Проте поняття комерційної таємниці як виду інформації — ширше, ніж поняття комерційної таємниці як одного з об'єктів права інтелектуальної власності [101, с. 19].

С. Погуляєв стверджує, що на конфіденційну інформацію («ноу-хау») можна мати виключне право — *de facto*, на відміну від виключного права, заснованого на патенті, — *de jure* [147, с. 7].

В. Жуков вважає, що право на комерційну таємницю — це суб'єктивне право, яке охороняється не як порушене право на

---

<sup>1</sup> Вважаємо, що положення Закону України «Про інформацію» [166] про те, що інформація знаходиться у власності суб'єктів цивільного права, слід розуміти в тому сенсі, що до об'єктів права власності відноситься не сама інформація, а інформаційні ресурси як елемент інформаційної системи. Ця точка зору підтримується в науковій літературі. (див., напр., [29, с. 20–21]).

об'єкт права інтелектуальної власності, а як порушене суб'єктивне право, що захищається або законодавством про недобросовісну конкуренцію, або законодавством про безпідставне набуття майна їх порушником [68, с. 37].

Існує й інша точка зору, згідно з якою виключні права володільця комерційної таємниці, хоч і конструюються за моделлю охорони права на об'єкти промислової власності, але мають певні особливості, які полягають у тому, що захист ґрунтується на системі конфіденційності, а підставою виникнення права на комерційну таємницю визнається фактичне правомірне володіння інформацією [97, с. 291].

Серед учених, які вважають, що комерційна таємниця має ознаки об'єкта права інтелектуальної власності, слід назвати М. Гальянтича, а в РФ — О. Сергєєва [194, с. 53]. Зокрема, М. Гальянтич указує, що доповнення патентної охорони прямою охороною комерційної таємниці відповідає інтересам добросовісних підприємців, які розробляють нову техніку і технології. При цьому комерційну таємницю можуть становити лише ті факти, які стали відомі особі (особам) під час службової діяльності. Проте комерційну таємницю не може становити конфіденційна інформація<sup>1</sup> [183, с. 120], науково-технічна інформація і державна таємниця [183, с. 112, 115].

На нашу думку, комерційна таємниця, зміст якої може становити будь-яка незагальнодоступна комерційно цінна інформація, володільць якої вживає заходів щодо її збереження в режимі секретності, не завжди є об'єктом права інтелектуальної власності. Для того, щоб це відбулося, вона повинна бути, перш за все, результатом інтелектуальної творчої діяльності. Так, перелік контрагентів господарського товариства навряд чи може розглядатись як об'єкт права інтелектуальної власності, хоча він і може становити конфіденційну інформацію. Тому тільки певна частина інформації, що відповідає

---

<sup>1</sup> Під конфіденційною інформацією вчений розуміє інформацію, яка не була оприлюднена і яка стосується господарського, фінансового положення одного або декількох суб'єктів підприємницької діяльності, а також фактів, які є істотними для розвитку і діяльності вказаних суб'єктів, інформацію, яка, у разі її оприлюднення, могла б істотно вплинути на прибуток (дохід) відповідного суб'єкта підприємницької діяльності.

ознакам комерційної таємниці, якщо вона є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, може розглядатися як об'єкт права інтелектуальної власності. У разі створення нової інформації у сфері техніки та технологій цією частиною виступає «ноу-хау». Зробимо спробу це довести.

Аналіз змісту поняття «ноу-хау» в законодавчих актах, проведений у § 1 даної монографії, дозволив дійти висновку, що «ноу-хау» розглядається як конфіденційна інформація не лише технічного, але й організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру.

Аналіз наукових видань з даної проблематики дозволяє стверджувати, що частина дослідників поділяє підхід, що міститься в законодавстві, і під «ноу-хау» розуміє організаційні рішення, які поєднують знання і досвід виробництва або організацію якого-небудь процесу, а також інформацію про певні роботи, що містять перевірені результати [69, с. 155; 49, с. 164; 76, с. 216; 80, с. 18; 152, с. 645; 210, с. 136; 214, с. 7; 220, с. 14]. Інші вчені вважають, що під поняття «ноу-хау» повинні підпадати виключно технічні досягнення (незапатентовані винаходи або технічні рішення, що не відповідають умовам патентоздатності) [23, с. 375; 183, с. 112; 141, с. 72], тобто достатньо чітко окреслюють межі змісту<sup>1</sup> даного поняття.

Існує й протилежна точка зору, згідно з якою в умовах прискорення науково-технічного прогресу, з появою нових видів технічних рішень поняття «ноу-хау» не може залишатися незмінним й об'єктивно постійно розширюється і змінюється. Тому сформулювати точно і вичерпно його зміст не лише важко, але й марно, оскільки кожна нова пропозиція буде недостатньою, неточною і не відобразить самої суті «ноу-хау» [130, с. 117]. Вичерпно сформулювати визначення цього поняття — це те ж саме, що, за словами Ейнштейна, «зробити креслення туману» [130, с. 117]. Дана точка зору сьогодні є найбільш поширеною, і її прихильники перевагу віддають не чіткому визначенню змісту «ноу-хау», а лише

---

<sup>1</sup> Під змістом «ноу-хау» розуміються об'єкти, що можуть його становити.

приблизному переліку різновидів відомостей, які охоплюються цим поняттям.

Безумовно, слід враховувати динаміку розвитку такого поняття, як «ноу-хау», а тому вичерпний перелік усіх видів об'єктів, що його становлять, зробити неможливо. Однак це свідчить про необхідність відпрацювання критеріїв, істотних (конститутивних) ознак, які б дозволили безпомилково, у крайньому випадку — з найменшою похибкою погрішності віднести той або інший об'єкт до «ноу-хау».

Скористаємося традиційним підходом, що існує в праві й базується на розмежуванні ознак будь-якого явища на об'єктивні та суб'єктивні, й спробуємо розкрити зміст конститутивних ознак, що становлять суть «ноу-хау», виділивши їх об'єктивну і суб'єктивну складові.

Аналіз ст. 505 ЦК України дає змогу зробити висновок про те, що як ознаки комерційної таємниці виділено секретність інформації, що її становить, комерційну цінність останньої та вжиття володільцем комерційної таємниці заходів щодо забезпечення секретності інформації.

У практиці Європейського Союзу, зокрема в його Регламенті, під «ноу-хау» розуміється інформація, що є секретною, істотною та ідентифікованою у будь-якій відповідній формі [94, с. 3]<sup>1</sup>.

Отже, як основна ознака «ноу-хау» і на рівні національного, і на рівні міжнародного законодавства названа *ознака секретності*, яка означає, що інформація, котра становить «ноу-хау», не повинна бути загально- або легкодоступною.

Загальновизнано, що секрет (таємниця) [199, с. 436] — це виняткові знання, які на певний момент невідомі зацікавленій у них особі і які можуть стати для неї відомими лише легальним шляхом, наприклад, шляхом їх придбання [50, с. 41–42]. Звідси, по-перше, секретність виявляється в якомусь знанні певних відомостей, під якими можуть розумітися як фактич-

---

<sup>1</sup> Ознака секретності як основоположна ознака «ноу-хау» виділяється і в законодавстві зарубіжних держав, і в міжнародних нормативно-правових актах у сфері інтелектуальної власності. Див. про це: Agreement in Trade Related aspects of intellectual property [232].

ні обставини, так і навички (досвід) того або іншого суб'єкта, і, по-друге, секретність завжди існує відносно певної особи (групи осіб) до тих пір, поки ця особа (група осіб) не придбає певним способом відомості, що становлять її зміст.

Проте «ноу-хау» характеризується не абсолютною секретністю, а загальною невідомістю. На відмінність вказаних понять звертав увагу ще В. Розенберг, підкреслюючи, що між двома крайнощами — абсолютною таємницею і загальною невідомістю — лежить те, що може бути відомим певному колу осіб і що може з об'єктивної точки зору тим не менш вважатися таємницею [187, с. 30].

З неабсолютності секретності об'єктів «ноу-хау» виходить і законодавство багатьох держав. Зокрема, рекомендаційний закон «Про захист високих технологій для країн СНД» від 17.02.1996 р. визначав «ноу-хау» як повністю або частково (виділено мною. — Т. Б.) конфіденційні знання (ст. 4) [136, с. 65–75].

Серед актів міжнародного рівня, що характеризують ознаку секретності «ноу-хау», слід виділити й Регламент Комісії Європейського Союзу (1998 р.), в якому секретність розуміється як стан, за якого інформація не є загальновідомою або доступною (ст. 10, п. 2). При цьому Регламентом допускається стан, за якого *кожен окремих елемент «ноу-хау» може і не бути цілком невідомим або недоступним* (виділено мною. — Т. Б.) поза діловою активністю ліцензіара [230].

Слід зазначити, що і в доктрині також підтримується точка зору щодо відсутності абсолютної секретності «ноу-хау». Так, Ю. Свядосц вважає, що до «ноу-хау» відносять у принципі *відому* (виділено мною. — Т. Б.) або іншу інформацію, доступну невизначеному колу осіб, комерційна цінність якої полягає в тому, що вона втілена розробником у форму технічної або технологічної документації, готової для безпосереднього використання приймаючою стороною [190, с. 10; 46, с. 494].

На думку Г. Штумпфа, предметом договору про передання «ноу-хау» може бути й *несекретне «ноу-хау»* (виділено мною. — Т. Б.), проте за умови, що той, хто купує (ліцензіат), бажає придбати знання і досвід володільця права (ліцензіара) в усій



їх сукупності [224, с. 349]. Таку точку зору поділяють й інші вчені, хоча визначення ними неабсолютної секретності «ноу-хау» істотно різняться [65, с. 71; 82, с. 9–11; 91, с. 85].

Практика ознайомлення з договорами про передання «ноу-хау» в Україні дозволяє стверджувати, що загальноневідомою може вважатися не тільки інформація в цілому як така, але й певне розташування або поєднання її компонентів.

Виходячи з того, що відомості, які становлять «ноу-хау», можуть бути застосовні в різних сферах діяльності, вимога щодо невідомості (секретності) «ноу-хау» не вважатиметься порушеною, якщо дана інформація застосовуватиметься за новим призначенням.

Для підтвердження того, чи володіє об'єкт, що пропонується як «ноу-хау», ознакою секретності, аналізується якісна своєрідність змісту «ноу-хау», яка дозволяє відрізнити його від загальновідомої інформації. У законодавстві зарубіжних держав дана вимога міститься у ст. 39 Угоди з торгових аспектів інтелектуальної власності. Вимога *якісної своєрідності* «ноу-хау» (виділено мною. — *Т. Б.*) впливає з положення, згідно з яким нерозкрита інформація повинна бути невідомою в цілому або в точній формі та сукупності всіх її складових частин.

Проте ні в законодавстві, ні в доктрині немає терміна, який характеризував би якість секретності інформації, хоча у деяких випадках для цього вживається термін «новизна», який, як відомо, є однією з умов патентоздатності таких традиційних об'єктів права промислової власності, як винаходи та промислові зразки.

Безумовно, певний ступінь новизни повинен характеризувати «ноу-хау», оскільки те, що відоме всім, не є новим і не може бути секретним. Проте застосування до «ноу-хау» вимоги новизни (як якості секретності інформації) в тому сенсі, в якому воно застосовується до традиційних об'єктів права промислової власності, навряд чи доцільно, тому що для володільця права на «ноу-хау» важлива не новизна самого «ноу-хау», а новизна створюваного ним ефекту.

Заслуговує на увагу те, що деякі вчені виділяють ознаку новизни як одну з конститутивних ознак «ноу-хау» [107,

с. 47], а в США існує навіть поділ «ноу-хау», в тому числі й на такі, що відрізняються новизною, проте вказана ознака враховується лише при визначенні санкції за неправомірне використання «ноу-хау». Так, якщо встановлено недобросовісне використання «ноу-хау», яке є новим, володілець права на нього може вимагати не лише видання наказу про заборону подальшого його використання відповідачем, але й виплати суми прибутку, отриманого відповідачем у результаті недобросовісного використання «ноу-хау». Якщо ж інформація, що становить суть «ноу-хау», не має ознак новизни, то потерпілий може розраховувати лише на відшкодування збитку [131, с. 34].

Такий підхід пояснюється тим, що згідно із законодавством США «ноу-хау» може складатись із будь-якої формули зразка, пристрою або компіляції інформації, що використовується в чиемусь бізнесі й надає підприємцеві можливість отримання переваги над конкурентами [51, с. 122]. Звідси «ноу-хау» може як володіти, так і не володіти так званою абсолютною новизною (читай — абсолютною секретністю).

Як і для комерційної таємниці, ознака секретності для «ноу-хау» є об'єктивно-необхідною<sup>1</sup>.

*Істотність інформації, що становить зміст «ноу-хау».* Для того щоб ідентифікуватись як «ноу-хау», інформація повинна бути істотною, тобто такою, яка має бути корисною,

<sup>1</sup> За ознакою секретності «ноу-хау» розмежовується як об'єкт цивільного обороту і технічна допомога, як послуга, що надається виконавцем замовникові в рамках, наприклад, таких цивільно-правових договорів, як договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. І «ноу-хау», і послуга як надання технічної допомоги найчастіше є пакетами технічної інформації, необхідної для здійснення певного проекту. При цьому «ноу-хау» може включати частину відомостей, які вже відомі фахівцям. Ці відомості є технічним знанням, яке у разі використання його належним чином поставить користувача в найбільш вигідне конкурентне положення порівняно з його контрагентами. Технічна допомога може бути надана і в рамках, наприклад, договору купівлі-продажу складної побутової техніки – пральних машин, кондиціонерів і т. ін. На відміну від передання «ноу-хау», мета надання технічної допомоги – суто професійна послуга, яка пов'язана зі знанням того або іншого виробництва, тобто мова йде про надання інформації, яка може бути добре відома або доступна для отримання, але з якихось причин залишилась невідомою для контрагента.

може поліпшити конкурентне становище володільця права на «ноу-хау» [230], тобто мати комерційну цінність.

Виходячи з того, що в науковій літературі це питання практично не досліджене, для його розкриття звернемося до загальної теорії питання про підстави оцінки цінності того або іншого блага.

Цінність (матеріальна, суспільно-політична, духовна) — це позитивна або негативна значущість об'єктів навколишнього світу для людини, класу або групи людей, суспільства в цілому, що визначається не функціонуванням цих об'єктів самих по собі, а залученням їх до сфери людської життєдіяльності, інтересів споживачів і суспільних відносин [203, с. 1487].

Загальновизнано, що об'єктивним мірилом цінності майнового блага є гроші [111, с. 31, 38]. Проте даний критерій не може бути критерієм для немайнового блага, яким є «ноу-хау». Відносно «ноу-хау» мається на увазі його цінність, яку деякі автори, зокрема В. Дозорцев і Л. Трахтенгерц [97, с. 290], розкривають через оборотоздатність того чи іншого об'єкта. Так, В. Дозорцев вважає, що комерційна цінність «ноу-хау» полягає в можливості отримати з нього вигоду в процесі економічного обороту. Якщо ж «ноу-хау» необоротоздатне, то воно не має навіть потенційної комерційної цінності. При цьому комерційна цінність характеризує не саме рішення, що міститься в «ноу-хау», а інформацію про це рішення. Отже, цінність «ноу-хау» безпосередньо пов'язана з його невідомістю і похідна від неї [60, с. 247].

На нашу думку, повною мірою погодитися з цим не можна. По-перше, відповідно до ст. 178 ЦК України оборотоздатність об'єктів цивільних прав, у тому числі матеріальних й нематеріальних благ, означає, що ці об'єкти можуть вільно відчувуватись або переходити в інший спосіб від однієї особи до іншої, крім випадків, які безпосередньо вказані в законі. «Ноу-хау» є товаром, а, отже, є і оборотоздатним. По-друге, дійсно, комерційна цінність «ноу-хау» залежить від невідомості третім особам інформації, що його становить, проте лише тим з них, які через свою професійну діяльність мають справу з такого роду інформацією і які могли б нею скористатися з вигодою

для себе. Отже, цінність «ноу-хау» більшою мірою залежить не від невідомості третім особам такої інформації, а від застосовності цієї інформації з урахуванням того, що інтерес контрагента (контрагентів) задовольняється в процесі використання рішення, що міститься в «ноу-хау».

Інтереси володільця права на «ноу-хау» задовольняються не лише забезпеченням конфіденційності інформації, що його становить, але і застосовністю його за призначенням. Невідомість інформації, що становить зміст «ноу-хау», сама по собі цінності не має, проте вона підсилює цінність такої інформації. Звідси цінність «ноу-хау» — це ознака, що має самостійне значення, набуває це значення лише в сукупності з ознакою невідомості інформації тими особами, які за родом своєї діяльності мають справу з такою інформацією. Це повною мірою відповідає точці зору тих учених, які вважають, що цінність інформації — це комплексний показник її якості, міра придатності для ухвалення рішень у комерційній діяльності [34, с. 2].

Підставою для визначення комерційної цінності «ноу-хау» слід визнати юридичний інтерес, задоволення якого забезпечується поширенням на інформацію режиму конфіденційності. Інтерес володільця права на «ноу-хау», як правило, пов'язаний з потребою досягнення певної переваги від використання даного об'єкта. Тому комерційну цінність «ноу-хау» обумовлює дійсна або потенційна «здатність» інформації, що його становить, задовольняти даний інтерес.

Проте суть інтересу, а для права володільця це може бути не лише отримання матеріальної вигоди, але й моральне задоволення від володіння або використання «ноу-хау» (наприклад, коли як останнє виступає фізична особа, що не є підприємцем), не може вплинути на режим охорони інформації.

Таким чином, можна констатувати, що ознака істотності «ноу-хау» фактично є ознакою цінності. Причому за своїм обсягом (наповненості) ця ознака ширша, ніж ознака комерційної цінності, яка є істотною для комерційної таємниці. Це цілком зрозуміло, оскільки суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційну таємницю виступають виключно

суб'єкти підприємницької діяльності (спеціальний суб'єкт), а для «ноу-хау» такими суб'єктами можуть бути й фізичні особи — непідприємці.

Ознака *«ідентифікованості»* означає, що «ноу-хау» повинне бути описане або зафіксоване у такий спосіб, який дозволяє перевірити виконання критеріїв секретності й істотності. Інформація є нематеріальним благом, виражається в певній об'єктивній формі, зокрема фіксується на матеріальному носієві. Разом із тим об'єктивно інформація може існувати і в іншій формі<sup>1</sup>. Виходячи з того, що вичерпного переліку таких форм немає, досвід і навички як складові «ноу-хау» також є своєрідними формами існування інформації. Передаватися вони можуть не опосередковано, а безпосередньо в процесі спілкування респондентів.

У сучасній доктрині існує декілька підходів до цього питання. Традиційним вважається підхід, за яким інформація не може існувати без певного інформаційного носія. Однак деякі автори доводять, що це можливо, і з цим слід погодитися. Так, О. Кохановська підкреслює, що окрім документованої інформації існують й інші організаційні форми її виразу, наприклад, такі як світло, біологічна енергія і т. ін. [101, с. 12]. Повною мірою це може бути віднесено і до «ноу-хау». Так, за договором про передання «ноу-хау» передаються певні навички з упровадження того чи іншого технічного рішення шляхом показу, оскільки вони можуть бути зафіксовані володільцем права на «ноу-хау» на підсвідомому рівні.

Якщо звернутись до Угоди «Про торгові аспекти прав інтелектуальної власності» (TRIPS) (далі — Угода TRIPS) від 15.04.1994 р. [232], то можна зазначити, що такі ознаки, як «секретність» і «комерційна цінність», характеризують у ній нерозкрити інформацію. Ця інформація може бути об'єктом охорони, тільки якщо вона відповідає таким ознакам: є секретною, тобто не є загальновідомою або загальнодоступною

---

<sup>1</sup> Наприклад, у момент передання за комунікаційними каналами зв'язку або у вигляді усного повідомлення інформація об'єктивно існує у вигляді фізичного поля різного роду електромагнітних, електричних, оптичних та акустичних сигналів.

невизначеному колу осіб; через свою невідомість має комерційну цінність; секретність її повинна забезпечуватися їх законним володільцем (ст. 39).

На наш погляд, поняттям «нерозкрита інформація» охоплюється і «ноу-хау». Звідси істотною ознакою останнього виступає ознака *підтримки інформації в режимі конфіденційності*. Конфіденційна інформація — це відомості, що перебувають у володінні, користуванні й розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про інформацію»).

Введення режиму конфіденційності — складова правової основи забезпечення інтересів володільця права на «ноу-хау», яка не має юридичної сили поза зв'язком з розглянутими раніше конститутивними ознаками останнього. Вжиття заходів з охорони конфіденційності «ноу-хау» спричиняє на законній підставі обмеження доступу до нього третіх осіб, а це, у свою чергу, обумовлює збереження в «ноу-хау» ознак невідомості.

Суть ознаки, що аналізується, виявляється, перш за все, у вжитті володільцем права на «ноу-хау» належних заходів з охорони конфіденційності інформації, що становить «ноу-хау», які повинні бути адекватні цінності самої інформації. Володільць права на «ноу-хау» має, по-перше, усвідомлювати ризик можливості втрати монополії на таку інформацію, а, по-друге, реально уявляти, які шляхи можуть бути використані третіми особами для отримання доступу до такої інформації.

Проте дана ознака характеризується й тим, що конфіденційність інформації охороняється не тільки самим володільцем права на «ноу-хау», але й іншими особами, яким ця інформація стала відома через їх службове положення або виконувани професійні службові функції. У деяких випадках і контрагенти відповідно до договору не мають права розголошувати отриману конфіденційну інформацію, а, отже, повинні вживати заходів з її охорони.

Вжиття заходів з охорони конфіденційності відомостей, що становлять «ноу-хау», є зовнішнім проявом волі його

правоволодільця, що виявляється у вжитті заходів різного характеру: технічного (використання систем безпеки і комплексів технічних засобів охорони, систем телеспостереження), організаційного (інструктаж працівників), юридичного (укладання договорів з працівниками про нерозголошення змісту «ноу-хау») і т. ін.

Невжиття володільцем права на «ноу-хау» відповідних заходів з охорони його конфіденційності надає підстави заперечувати сам факт існування «ноу-хау».

Якими ж є межі даних заходів? В Угоді TRIPS йдеться про «поміркувані кроки» («reasonable steps under the circumstances») (ст. 39), і, як вважають деякі вчені, метою яких є встановлення нижньої та верхньої межі обсягу зусиль володільця права на «ноу-хау», необхідних для збереження його секретності. З одного боку, це слугує гарантією того, що володільць права на «ноу-хау» не буде змушений вдаватися до всього спектра заходів з охорони «ноу-хау», а з другого — виступає стимулом вжиття ним необхідних запобіжних заходів [50, с. 47].

*Ознака застосовності об'єкта «ноу-хау» на практиці.* У науковій літературі виділяється така ознака, як *застосовність «ноу-хау»* [220, с. 14]. Введення даної ознаки дозволяє відмежувати «ноу-хау» від іншої інформації, яка також може перебувати в режимі секретності й бути корисною для третіх осіб. «Ноу-хау» є такою, що може застосовуватися, якщо інформація, що становить його зміст, є основою для виготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг.

У раніше чинних нормативно-правових актах дана ознака вважалася визначальною. Так, в Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій і надання послуг типу інжиніринг під «ноу-хау» розумілися різного роду технічні знання та досвід, що не мають правової охорони за кордоном, не є загальновідомими й практично можуть застосовуватись у виробничій і господарській діяльності [77].

З огляду на це можна виділити такі ознаки «ноу-хау»: 1) секретність інформації, що становить «ноу-хау»; 2) забезпечення секретності законним володільцем права на «ноу-хау» й додержання режиму секретності третіми особами

(наприклад, особами, яким дана інформація стала відома через службове положення або виконувані професійні службові функції, контрагентами за договором); 3) істотність (цінність) інформації, що становить «ноу-хау»; 4) ідентифікованість «ноу-хау»; 5) практична застосовність «ноу-хау».

Об'єктивно обумовленими слід вважати ознаки «ноу-хау» 1, 3 і 4, а суб'єктивними — ознаки 2 і 5. Проте чи можна вважати всі з наведених ознак істотними для «ноу-хау»?

У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення істотних ознак «ноу-хау»<sup>1</sup>. Так, можна відзначити надраціональний підхід, характерний для М. Галянтича, який виділяє всього три ознаки: невідомість інформації третім особам; відсутність вільного доступу до неї; вжиття володільцем інформації відповідних заходів щодо охорони конфіденційності інформації. Щоправда автор робить застереження, що невідомість інформації є передумовою її комерційної цінності [183, с. 113], що фактично свідчить про наявність такої ознаки, як цінність «ноу-хау» [134, с. 9].

В. Фейгельсон виділяє як одну з основних ознак «ноу-хау» відсутність патентного захисту продукту, не пов'язуючи це з патентоздатністю рішення в цілому або його частини, тому що інакше воно стає винаходом або корисною моделлю [208, с. 80]. На нашу думку, зазначена ознака характерна лише для патентоздатних, але не запатентованих технічних рішень.

Істотними для «ноу-хау» слід визнати всі виділені нами ознаки, проте стосовно тих «ноу-хау», які створюються фізичними особами — не суб'єктами підприємницької діяльності, здається, що ознака істотності та практичної застосовності не є вже такою визначальною.

Повертаючись до питання про співвідношення досліджуваних понять, на основі виділених ознак кожного з них, а також враховуючи, що в основному ці ознаки збігаються, слід

<sup>1</sup> Деякі вчені вважають, що вірніше буде говорити не про конститутивні ознаки «ноу-хау», а про його характерні риси. Наприклад, О. Підпригора відносила до них таке: 1) «ноу-хау» — це знання і практичний досвід; 2) його науково-технічну та економічну вартість (цінність); 3) можливість практичного використання; 4) повну або часткову конфіденційність [93, с. 197].



однак констатувати, що ці поняття не тотожні, оскільки відрізняються за низкою характеристик.

По-перше, центральним, тобто таким, що об'єктивно впливає на відмінність досліджуваних понять, є питання про те, який з цих об'єктів є результатом інтелектуальної творчої діяльності й, отже, може бути віднесений до об'єктів права інтелектуальної власності. Законодавець дійшов висновку, що це — комерційна таємниця, хоча, як вже раніше було показано, у науковій літературі з даної проблеми існують різні точки зору.

Неоднозначно вирішується в літературі й питання про те, чи є «ноу-хау» об'єктом права інтелектуальної власності. Одні автори вважають, що ні, інші відстоюють протилежну позицію. Наприклад, В. Фейгельсон, посилаючись на те, що «ноу-хау» не захищається охоронними документами або авторськими правами, вважає, що цей об'єкт не є об'єктом права інтелектуальної власності [208, с. 81]. Навряд чи можна погодитися з ним, оскільки відсутність вимог про виконання певних формальностей, а саме це є відмінною рисою «ноу-хау», не позбавляє його ознак результату інтелектуальної діяльності.

На думку В. Дозорцева, для «ноу-хау» не обов'язково необхідно бути результатом творчої діяльності, в усякому разі на такому рівні як це потрібно для винаходів. Потрібно тільки, щоб порівняно з іншими рішеннями воно розпізнавалося, тобто піддавалося ідентифікації [60, с. 248].

Слід погодитися з тим, що «ноу-хау» не завжди може бути результатом творчої діяльності людини, хоча це також інтелектуальна діяльність, яка відрізняється лише якісною новизною своїх форм і результату [84], оскільки у деяких випадках «ноу-хау» не є якісно новим. Проте «ноу-хау» завжди є результатом інтелектуальної діяльності людини, пов'язаної з використанням здатностей свого раціонального пізнання, здійсненням раціональних, логічних висновків. У разі ж збереження в секреті незапатентованих, але патентоздатних технічних рішень, «ноу-хау» виступатиме як результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Разом із тим, якщо «ноу-хау» не є результатом творчої діяльності, це не перешкоджає віднесенню його до об'єктів пра-

ва інтелектуальної власності, оскільки право інтелектуальної власності — це не тільки право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності, але й на інший об'єкт права інтелектуальної власності у випадках, визначених законом (ч. 1 ст. 418 ЦК України). Виходячи з того, що «ноу-хау» — частина комерційної таємниці, а остання законодавцем віднесена до об'єктів права інтелектуальної власності, «ноу-хау» у будь-якому випадку є об'єктом права інтелектуальної власності.

По-друге, «ноу-хау» відрізняється від комерційної таємниці тим, що в його основі завжди лежить інформація зі сфери техніки та технологій. Тому «ноу-хау» — єдиний вид комерційної таємниці, який за своєю суттю є *рішенням*. Уся інша інформація, що становить комерційну таємницю, — це інформація про факти.

По-третє, досліджувані об'єкти цивільного права розрізняються за *формою існування*. Так, системне тлумачення статей 200 і 505 ЦК України, а також ст. 1 Закону України «Про інформацію» дозволяє дійти висновку, що комерційна таємниця завжди є інформацією, що об'єктивувалася, тоді як «ноу-хау» може бути і не задокументованою інформацією й існувати у вигляді досвіду і навичок.

По-четверте, крім розмежування за формою, різницю між «ноу-хау» і комерційною таємницею можна визначити за *обсягом змісту*. Поняття комерційної таємниці істотно ширше, ніж поняття «ноу-хау», оскільки воно крім відомостей, що стосуються результатів інтелектуальної діяльності, може включати і відомості, які мають суто інформаційне і навіть пізнавальне значення.

По-п'яте, потенційна цінність «ноу-хау», на відміну від комерційної таємниці, не завжди пов'язана з підприємницькою діяльністю володільця права на «ноу-хау».

По-шосте, на відміну від комерційної таємниці, «ноу-хау» може складатися з даних, що загальновідомі нарізно самі по собі, але які являють виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.

По-сьоме, володільцем комерційної таємниці є спеціальний суб'єкт — особа, що здійснює підприємницьку діяль-

ність. Відносно «ноу-хау» таке обмеження не діє. Тому за межами комерційної таємниці виявляється інформація, що відповідає ознакам «ноу-хау», права на яку належать не суб'єктам підприємницької діяльності<sup>1</sup>.

Таким чином, можна дійти висновку, що «ноу-хау» — це частина комерційної таємниці, яка є рішенням у сфері техніки та технологій, результатом інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності людини й має практичне застосування. Саме така інформація може позначатись і як інформація, що становить комерційну таємницю, і як «ноу-хау» її володільця.

До особливостей «ноу-хау», які у своїй сукупності виділяють цей нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, належать: його нематеріальна природа; режим конфіденційності як основа надання правової охорони; відсутність строку охорони; відсутність офіційного визнання охороноздатності та державної реєстрації.

З огляду на це пропонуємо внести такі зміни до глави 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» Книги 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України:

а) частину 2 ст. 505 «Поняття комерційної таємниці» викласти в такій редакції:

*«Комерційною таємницею можуть бути відомості організаційного, комерційного, виробничого, технічного характеру, включаючи і «ноу-хау», а також відомості іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці».*

б) ст. 505 «Поняття комерційної таємниці» доповнити частиною 3 такого змісту:

*«Частиною комерційної таємниці є «ноу-хау».*

*«Ноу-хау» — це результат інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності у сфері техніки та технологій у вигляді сукупності технічних знань, інформації, практичних навичок (досвіду), яка є секретною, істотною, ідентифікованою, практично застосовною, конфіденційність якої забезпечується її законним володільцем.*

<sup>1</sup> Питання про суб'єкти права на «ноу-хау» буде розглянуто в § 4 розділу 1 монографії.

### § 3. Правова природа права на «ноу-хау»

Питання про правову природу права на «ноу-хау» завжди викликало й викликає суперечки в науці цивільного права. Традиційно в науковій літературі не припиняється дискусія з питання про те, чи є право на «ноу-хау» виключним<sup>1</sup>. Від відповіді на нього залежить вирішення цілої низки практичних питань. Зокрема, якщо відповідь буде позитивною, тобто право на «ноу-хау» є виключним, то воно може входити, наприклад, до складу підприємства як єдиного майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, й, отже, передаватися у складі цього комплексу за договором купівлі-продажу підприємства. При цьому відпадає необхідність у додатковому укладенні договору про передання «ноу-хау». Якщо ж право на «ноу-хау» не відноситься до виключних прав, то ситуація ускладнюється. Звідси вирішення питання про правову природу права на «ноу-хау» має не лише теоретичне, але й практичне значення.

Можна виділити такі точки зору з даної проблеми. Одні автори, зокрема В. Дозорцев [61, с. 31–33], О. Сергєєв [193, с. 621], С. Семілетов [192, с. 57–61], Н. Майданик [114, с. 874], М. Епштейн [228, с. 13] вважають, що на «ноу-хау» поширюються виключні права, хоч і по-різному обґрунтовують це. Інші ж, такі як В. Смирнов [201, с. 36] і В. Єременко [67, с. 8–10], займають протилежну позицію.

<sup>1</sup> Так, одним з етапів наукової думки у сфері охорони промислової таємниці було створення двох теорій: нематеріальної (інтелектуальної) власності та індивідуального права особи, що отримала пізніше свій розвиток у теорії виключних прав. На думку представників першої, продукти людської творчої діяльності становлять таку ж власність свого творця, як і тілесні речі. Звідси – збереження таємниці є збереження права власності на нематеріальне благо, а розголошення – порушення цього права, оскільки воно припиняє для власника виключність користування об'єктом власності.

Прихильники теорії індивідуальних прав особи розглядали суб'єктивне право на комерційно цінну інформацію як індивідуальне право особи на результат його праці, що необхідно містить у собі елемент творчості. Дана теорія вважає неправомірним вторгнення у сферу чужої індивідуальної праці, а саме розголошення секрету, що становить результат творчої праці [187, с. 35].

Так, О. Сергєєв вважає, що коли закон визнає право особи, яка володіє інформацією (комерційною таємницею або «ноу-хау»), на збереження її в таємниці, й одночасно вимагає від третіх осіб утримуватися від несанкціонованого заволодіння цією інформацією, має місце виключне (суб'єктивне) право на цю інформацію.

Зі свого боку В. Смирнов виходить з того, що юридично некоректно вести мову про виключне право на «ноу-хау», оскільки праволоділець не має права забороняти третім особам використовувати «ноу-хау» у разі, коли ті самостійно розробили аналогічне технічне рішення [201, с. 36].

Цієї ж думки дотримується і В. Єременко, обґрунтовуючи свою точку зору тим, що оскільки держава не надає володільцю права на «ноу-хау» тимчасову монополію, що є серцевиною виключного права, не проводить експертизу і не видає охоронний документ, який закріплює за ним виключне право на «ноу-хау», не можна асоціювати це право з виключним правом. Разом із тим автор робить одне істотне зауваження, яке, на наш погляд, частково руйнує його позицію. Він стверджує, що, виходячи з нематеріальної природи «ноу-хау» і враховуючи той факт, що в цивільному обігу воно часто супроводжує виключні права, зокрема, виключне право на винахід, «ноу-хау» *умовно можна прирівняти* (виділено мною. — Т. Б.) до об'єктів інтелектуальної власності [67, с. 35].

Таким чином, усі зазначені автори поняття виключного права пов'язують з наявністю максимально можливої (абсолютної) монополії на об'єкт охорони, що виключає будь-яку можливість його використання іншою особою. Якщо ж такої абсолютної повноти прав немає, то тоді, на думку цих авторів, немає і виключних прав на об'єкт охорони.

Детальний аналіз суті виключних прав і можливості закріплення їх за авторами, володільцями патентів, «ноу-хау» здійснив В. Дозорцев. Розвиваючи точку зору Г. Шершеневича, вчений виходив з того, що виключні права є різновидом абсолютних прав. Оскільки абсолютне право, зокрема право на об'єкт інтелектуальної власності, може належати виключно одній особі, а право на «ноу-хау» — декільком особам

одночасно, то останнє хоч і може бути визнане виключним, проте не є абсолютним. Отже, право на «ноу-хау» — це не традиційне виключне право, що є повноцінним абсолютним правом, а усічене, обмежене право, яке можна охарактеризувати як «квазівиключне» і яке хоч і закріплює обмежену монополію, але все ж таки є достатнім для введення відповідного об'єкта в економічний оборот [61, с. 30].

Таку точку зору поділяють й інші автори, зокрема В. Калютін [85, с. 413] та О. Добринін [57, с. 15–17].

Уявляється, що різний підхід до визначення правової природи права на «ноу-хау» пояснюється різним розумінням суті виключних прав, оскільки одні автори вважають, що виключні права забезпечують всю повноту прав суб'єкта, а другі — трактують їх вужче.

Ми поділяємо точку зору тих авторів, які вважають, що володілець права на «ноу-хау» наділяється квазівиключним правом [60, с. 256]. Це узгоджується з тим, що «ноу-хау» — нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, а особливості, які у своїй сукупності виділяють його серед інших об'єктів права інтелектуальної власності, обумовлюють трансформацію виключного права у квазівиключне<sup>1</sup>.

«Ноу-хау», як і традиційні об'єкти патентного права, є нематеріальним об'єктом. Здавалось би, можна говорити про загальну спрямованість, яка характерна і для традиційного виключного права, і права на «ноу-хау» — недопущення комерційного використання об'єкта третіми особами без відома його володільця. Проте на відміну від традиційного виключного, право на «ноу-хау» не є абсолютним і не є предметом легальної охорони. Водночас схожість з традиційним виключним правом стосовно об'єкта, наявність його нематеріального характеру може породжувати уявлення, що відносини, які виникають з приводу «ноу-хау», вже регламентовані на рівні традиційних виключних прав. Однак таке уявлення є помилковим.

---

<sup>1</sup> Як уже зазначалось, до них належать: нематеріальна природа «ноу-хау»; режим конфіденційності як основа надання правової охорони; відсутність строку правової охорони; відсутність офіційного визнання охороноздатності та державної реєстрації. (Див. § 2 розділу 1 монографії.)

Віддалене відношення до забезпечення інтересів володільців права на «ноу-хау» має авторське право. Воно, як відомо, охороняє форму, але ніяк не зміст об'єкта, який може становити «ноу-хау». Ріднить авторське право і право на «ноу-хау» відсутність вимоги щодо офіційної реєстрації об'єктів права. Так, авторське право породжується самим фактом створення твору, а реєстрація, наприклад, програм для ЕОМ, здійснюється виключно за бажанням володільця права і не має правотворчого значення. Водночас специфіка права на «ноу-хау» виявляється в тому, що момент його виникнення визначається навіть не моментом створення самого технічного рішення, отримання дослідних результатів і т. ін., а моментом вжиття заходів з охорони конфіденційності відомостей, що його становлять. Дана обставина була покладена В. Дозорцевим в основу класифікації прав на результати інтелектуальної діяльності, відповідно до якої, зокрема, право на «ноу-хау» належить до так званої групи прав, заснованих на конфіденційності [61, с. 38].

Питання про авторство виникає в тих випадках, коли створюється охороноздатний об'єкт, а саме винахід, корисна модель тощо. Відповідно до чинного законодавства (ЦК України і Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [171]), особисті немайнові права інтелектуальної власності на винахід, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, а на винахід, створений на замовлення, належать його творцеві. Право авторства є невід'ємним особистим немайновим правом винахідника і охороняється безстроково.

Законодавець чітко розрізняє статус винахідника-автора і статус володільця винаходу при створенні винаходу як у порядку виконання трудових обов'язків творцем, так і при створенні його на замовлення. Це пов'язано з характеристикою прав винахідника як виключних прав. На відміну від сфери використання об'єктів патентного права, у сфері використання «ноу-хау» творець і користувач злилися в особі володільця права на «ноу-хау».

Проте чи можна ставити питання про авторство на «ноу-хау», якщо в основі його лежить охороноздатний винахід,

який винахідник вирішив не патентувати? Безумовно, ніхто не зможе заперечувати, що в цьому випадку авторство на «ноу-хау» існує, а винахідник, який надав даному технічному рішенню режим «ноу-хау», і буде автором цього «ноу-хау». Разом із тим йдеться про авторство цієї особи не в юридичному, а в побутовому сенсі. Воно не породжує у творця права авторства як особистого немайнового права. Стосовно «ноу-хау» може існувати авторство, але не право авторства.

Особливість права на «ноу-хау» виявляється і в тому, що комплекс правомочностей його володільця не ідентичний комплексу правомочностей володільця традиційного виключного права (автора або володільця патенту). Безумовно, володільць права на «ноу-хау» наділяється правомочністю на здійснення власних фактичних і юридично значущих дій, зокрема правом на використання «ноу-хау», розпорядження ним; правом вимагати від залежних від нього осіб певної поведінки; правом на захист свого права. Своєрідність права на захист виявляється в тому, що, коли, наприклад, володільць патенту має право вимагати припинення незаконного використання об'єкта його виключних прав від будь-якої особи, що здійснює таке використання, то володільць права на «ноу-хау» може вимагати заборони використання лише отриманих у нього незаконним шляхом відомостей.

Квазівиключне право на «ноу-хау» існує до тих пір, поки зберігається фактична монополія володільця права на інформацію, що становить зміст «ноу-хау». Необмеженість строку дії права на «ноу-хау» надає його володільцю більш сприятливий режим порівняно, наприклад, з патентною охороною, строк дії якої у більшості країн становить 20 років після дати подачі заявки, хоч і не усуває ризику втрати права на «ноу-хау».

Наведені особливості права на «ноу-хау» дають підстави вважати, що воно не може розглядатися як традиційне виключне право. Водночас нематеріальний характер об'єкта даного права свідчить про неможливість поширення на нього і режиму права власності та інших майнових прав.



Володільцю права на «ноу-хау» не надається «абсолютна», незалежна від зовнішніх обставин, охорона. Проте він має право захищати свої майнові права. При цьому «захист» пов'язаний не стільки з внутрішніми властивостями об'єкта «ноу-хау», скільки з урахуванням зовнішніх обставин, в яких ці об'єкти функціонують. Слід погодитися з тим, що «охороняється, строго кажучи, не «ноу-хау» як таке, а недоторканність особистої сфери його володільця» [61, с. 29].

Можна також погодитися з тими вченими, зокрема, із З. Гайнулліною [37, с. 9], які вважають, що нині назріла необхідність законодавчого закріплення трьох систем охорони об'єктів права інтелектуальної власності з урахуванням їх розподілу на традиційні та нетрадиційні. Перша має місце в тих випадках, коли виключне право на результат творчої діяльності, що становить форму продукту такої діяльності, виникає з моменту створення цього продукту (авторське право). Друга має місце тоді, коли виключне право на результат творчої діяльності, що становить зміст продукту такої діяльності, виникає з моменту визнання його продуктом з боку держави (патентне право). Третя має місце, коли на об'єкт права інтелектуальної власності виникає квазівиключне право з моменту поширення на цей об'єкт режиму конфіденційності.

«Ноу-хау» є специфічним об'єктом права інтелектуальної власності, що характеризується такими особливостями:

- режимом конфіденційності як основою надання правової охорони. «Ноу-хау» охороняється від неправомірного доступу, а не тільки від неправомірного використання;
- квазівиключним характером права на «ноу-хау»;
- неформальністю охорони, що надається, оскільки для «ноу-хау» не існує системи засвідчення права (реєстрації) або чітких критеріїв охороноздатності. Разом із тим інформація, що становить суть «ноу-хау», повинна відповідати таким ознакам: істотність, ідентифікованість, застосовність на практиці, підтримка інформації в режимі конфіденційності.

Хто ж може виступати суб'єктом права<sup>1</sup> на «ноу-хау» і які підстави виникнення та припинення права на «ноу-хау»? Ці питання, а також питання про те, як взагалі повинен іменуватися суб'єкт права на «ноу-хау», в доктрині практично не досліджуються.

У цьому плані більше пощастило комерційній таємниці, оскільки ще на початку ХХ ст. учені розглядали питання щодо суб'єктів права на таємницю торгових книг. А оскільки таємниця торгових книг є одним із випадків прояву комерційної (промислової) таємниці [187, с. 11], можна припустити, що суб'єкти права на таємницю торгових книг і суб'єкти права на комерційну (промислову) таємницю збігаються. У ролі суб'єктів права на таємницю торгових книг виступали фізичні особи — купці; особи, що мали мануфактурні та фабричні підприємства, оптові та роздрібні торгові підприємства, торговельно-промислові підприємства. Отже, загальною ознакою зазначених осіб було здійснення ними комерційної діяльності.

У чинному законодавстві України відсутній єдиний підхід до визначення осіб, що створюють режим конфіденційності на ту чи іншу інформацію, включаючи комерційну таємницю і «ноу-хау». Так, у Законі України «Про інформацію» [166] використовується термін «власник», під яким розуміється юридична або фізична особа, у веденні, розпорядженні і (або) використанні якої перебуває інформація. У проектах законів

---

<sup>1</sup> У традиційному розумінні суб'єкта права зливаються дві основні характеристики суб'єкта: можливість брати участь у різних правовідносинах (правоздатність) і реальна участь у них (дієздатність). Найчіткіше ця позиція була сформульована ще в 60-ті рр. минулого століття С. Кечек'яном, який відзначав, що під суб'єктом права слід розуміти: а) особу, яка бере участь або б) яка може брати участь у правовідносинах [89, с. 83]. Звідси поняття «суб'єкт права» охоплює як потенційні можливості останньої, так і їх реалізацію. На сьогодні ця точка зору є домінуючою, хоча в окремих працях спостерігається багатоаспектний підхід до дослідження феномену «суб'єкт права», а саме, пропонується виходити з того, що суб'єкт права — юридична зовнішність, правова воля, сукупність правових відносин, правових зв'язків, правова свідомість, соціально-правова діяльність, праводієздатність (правосуб'єктність) і т. ін. [11, с. 120-123]. Проте і в цьому випадку істотним є те, що суб'єкт права продовжує розглядатися як сукупність правових зв'язків, праводієздатність (правосуб'єктність).

«Про комерційну таємницю» [167] і «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні» (далі — законопроект) [170] також використовувалося поняття «власник комерційної таємниці», з чим погодитися не можна.

Суб'єкт права на інформацію в доктрині зустрічається під різними назвами. Так, Г. Отнюкова та О. Алексенцев використовують терміни «володілець» і «власник інформації» [140, с. 57; 5, с. 5], В. Северін — «володілець», «володар» і «власник інформації» [191, с. 39], В. Дозорцев, К. Амеліна, Е. Мурашко — «правоволоділець інформації» [61, с. 31; 6, с. 4; 96], О. Сергеев, П. Лопатін, О. Куліков — «володар інформації» [193, с. 681; 109, с. 44; 105, с. 100], Ю. Носік — «власник інформації» [134, с. 10].

Термінологічна розбіжність у цьому питанні, на наш погляд, пояснюється різними підходами до характеристики інформації як об'єкта цивільних прав. Виходячи з того, що інформація є нематеріальним об'єктом, поширювати на неї правовий режим права власності некоректно, а, отже, і використання терміна «власник інформації» невірно [68, с. 30–38; 101, с. 19]. Здається, що і від використання терміна «володар» щодо прав на «комерційну таємницю» законодавець в ЦК України відмовився з тієї ж причини. Володіння — одне з прав власника майна, тому термін «володар» може бути використаний лише стосовно такого об'єкта цивільних прав як річ.

Безумовно, аналіз змісту ст. 177 ЦК України дозволяє дійти висновку, що інформація, а звідси й комерційна таємниця, і «ноу-хау» — це один із видів об'єктів, які можуть знаходитись у складі майна власника. З урахуванням положень ст. 317 ЦК України, власнику належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Володіти ж «комерційною таємницею» і «ноу-хау» (інформацією) як майном неможливо, оскільки вони є нематеріальними об'єктами цивільного права. На цьому наголошував ще І. Покровський, підкреслюючи, що свого часу римська юриспруденція відповіла на це питання негативно, оскільки «для наявності володіння в юридичному сенсі необхідний не тільки зовнішній чинник панування (*corpus possessionis*), але і внутрішній елемент — воля

володіти (*animus possidenti*); всупереч волі особи володіння для неї виникнути не може» [151, с. 230].

Перефразовуючи даний вислів стосовно інформації, значимо, що внутрішній елемент — воля володіти — є, але відсутній елемент зовнішнього панування, тобто немає права володіння з погляду сталого трактування зазначеного терміна, а з ним — і права власності на «ноу-хау». «Ноу-хау», не будучи річчю, не може перебувати у власності, оскільки ним не можна володіти як річчю. Звідси й неможливість застосування такого поняття, як «власник» «ноу-хау».

Слід зазначити, що в Російській Федерації з ухваленням Закону РФ «Про комерційну таємницю» дану проблему було вирішено, і суб'єкта права на комерційну таємницю визначено як власника інформації, що становить комерційну таємницю (ст. 3).

Законопроект «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні» визначає суб'єкта права на комерційну таємницю як володільця комерційної таємниці. Це особа, яка самостійно отримала інформацію при проведенні досліджень, систематичних спостережень або іншої діяльності, або отримала її на підставі договору чи на іншій законній підставі (пункти 2 і 3 ст. 3). «Ноу-хау» — частина комерційної таємниці, відповідно і суб'єкт права на «ноу-хау» — володільць права на «ноу-хау». У зв'язку з цим ми будемо використовувати таке визначення суб'єкта, що має право на встановлення режиму «ноу-хау» стосовно інформації, як володільць права на «ноу-хау». Крім того, даний термін здається найбільш прийнятним з погляду розуміння суті інформації<sup>1</sup>.

Володільцем права на «ноу-хау» є особа, яка самостійно, тобто за рахунок власних зусиль або використовуючи зусилля третьої особи, у зв'язку з виконанням останньою обов'язків за цивільно-правовим або трудовим договором отримала відомості, що становлять «ноу-хау».

Проте ні законопроект, ні інші нормативні акти не містять чітких вимог до суб'єкта права на «ноу-хау». У той же час

---

<sup>1</sup> Терміни «володар» і «власник» «ноу-хау» надалі будуть вживатися лише при цитуванні думок окремих авторів.

коло суб'єктів даного права можливо визначити, виходячи з особливостей його об'єкта, специфіка якого позначається, перш за все, на характері прав володільця. У зв'язку з цим однією з особливостей права на «ноу-хау», що належить до його суб'єктного складу, є те, що воно може належати як одній, так і декільком особам, наприклад, правоволодільцю та особі, яка одночасно з ним, але самостійно його створює. Можливість створення «ноу-хау» декількома особами пояснюється відсутністю авторства в цих відносинах, тобто відсутністю особистих немайнових прав на «ноу-хау»<sup>1</sup>.

Особа, яка завдяки самостійній сумлінній праці отримала нове творче рішення певного практичного завдання, яке в іншій особі охороняється як «ноу-хау», визнається самостійним його володільцем і має право використовувати останнє на свій розсуд без будь-яких обмежень і виплати винагороди. У відносинах, що виникають у зв'язку зі створенням «ноу-хау», таке рішення здається єдино можливим. При цьому не можна не зазначити певного зв'язку, який спостерігається між «ноу-хау» та об'єктами у сфері промислової власності, де подібні відносини є винятком і опосередковуються інститутом попереднього користування.

Які можуть бути правові наслідки, якщо творець винаходу (корисної моделі), запатентувавши відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зберіг певні знання («ноу-хау»), які дають можливість максимально використовувати об'єкт, що охороняється патентом, або взагалі не згадав про певні відомості («ноу-хау») в матеріалах заявки, порушивши тим самим вимогу законодавства про повне розкриття ознак винаходу (корисної моделі)?

Аналіз законодавства України у сфері патентного права свідчить про те, що заявник при поданні заявки на видачу патенту не зобов'язаний вказувати оптимальний (якнайкра-

<sup>1</sup> Даний підхід поділяють й деякі вчені, зокрема Е. Гаврилов, Ю. Носік та ін. Так, Е. Гаврилов зазначає, що громадянин – володільць комерційної таємниці («ноу-хау». – Т. Б.) не вважається автором цього об'єкта, оскільки в даній сфері авторства немає [35, с. 16]. Ю. Носік вважає, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю («ноу-хау». – Т. Б.) виникати не можуть [134, с. 10].

щий) спосіб створення або використання винаходу (корисної моделі). Оскільки це не впливає з чинного законодавства, заявники цього і не роблять, про що свідчать дані щодо підготовки й розгляду матеріалів заявки на видачу патентів. Приховані знання можуть розглядатися як «ноу-хау», якщо відповідатимуть певним критеріям.

Що стосується випадків, коли заявник не згадав про певні знання, порушивши тим самим вимогу законодавства про повне розкриття ознак винаходу (корисної моделі), то чинне законодавство передбачає відповідні заходи щодо запобігання порушенню закону. Так, на стадії проведення експертизи заявки має бути виявлено відсутність у ній певної інформації і від заявника може вимагатися додаткова інформація або ж буде запропоновано відкоригувати зміст документів заявки, або заявка може бути відхилена.

Володілець права на «ноу-хау» може бути як первинним, так і похідним (вторинним). Найбільш точно відображає суть первинного суб'єкта права на «ноу-хау» така категорія, як «творець»: це добросовісний володілець права на «ноу-хау», в якого роботодавець на підставі трудового договору або контрагент на підставі цивільно-правового договору набувають за певну винагороду права на використання «ноу-хау»<sup>1</sup>. При цьому обов'язковою умовою такого набуття є дотримання і творцем, і тими, хто його набуває, режиму конфіденційності інформації, що становить суть «ноу-хау».

Вважаємо, що можливість наявності декількох володільців права на «ноу-хау», а також відсутність серед них фігури автора є основною рисою суб'єктного складу правовідносин, пов'язаних з охороною, передачею і використанням «ноу-хау». Саме це і відрізняє дані відносини від таких відносин у сфері інтелектуальної власності, як патентне і авторське право, в яких завжди присутній первинний творець — автор винаходів, корисних моделей, промислових зразків, творів науки, літератури та мистецтва тощо.

Статус володільця права на «ноу-хау» визначається двома основними чинниками — підставою виникнення права на

---

<sup>1</sup> Дану точку зору підтримує Д. Балакін [13, с. 5].

«ноу-хау» і змістом цього права. Залежно від підстави розрізняють первинних і похідних його володільців. Первинною ланкою системи власників є творець, у ролі якого завжди виступають фізичні особи, творчою інтелектуальною працею яких створено «ноу-хау».

Розглянемо питання про те, хто ж є володільцем права на «ноу-хау» на розробки, створені у зв'язку з виконанням трудового договору і за цивільно-правовим договором, зокрема за договором замовлення.

Відповідно до загальних положень стосовно права інтелектуальної власності, майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належить працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно, якщо інше не передбачено договором (ст. 429 ЦК України). Стосовно замовника діє аналогічне правило (ст. 430 ЦК України). Таким чином, і роботодавець, і замовник повинні придбати право на об'єкт інтелектуальної власності в його творця.

Стосовно «ноу-хау» дане правило не може бути застосоване. Тільки роботодавець може ухвалити рішення про поширення на створене технічне рішення режиму «ноу-хау», тому він і стає правоволодільцем створеного працівником «ноу-хау» в момент ухвалення такого рішення.

Що ж до створення «ноу-хау» за замовленням, то здається, що ставити питання в такому ключі взагалі не можна. Створити можна охороноздатне рішення — винахід, блок інформації з проблематики, що цікавить замовника, і т. ін. При цьому створений об'єкт не набуває режиму «ноу-хау» без відповідних дій зацікавлених у цьому осіб.

Як виняток із загального правила, закріпленого в ЦК України (ст. 430), про розподіл майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, створений за договором замовлення, слід розглядати ситуацію, пов'язану зі створенням інформації за рахунок коштів державного бюджету. Аналіз ст. 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [157] дозволяє дійти висновку, що у разі одночасного створення технології і «ноу-хау» в про-

цесі виконання замовлення, що фінансується за рахунок бюджетних коштів договору, майнові права на «ноу-хау» належать державі. Доцільність такого підходу підтверджується окремими вченими. Зокрема, В. Дозорцев зазначає, що держава представляє важливу категорію власників права (володільців. — *Т. Б.*), тому інтереси скарбниці теж підлягають захисту [63]. Проблеми розподілу прав на об'єкт інтелектуальної діяльності залежно від джерела фінансування мають економічний характер. Оперативне введення результатів науково-технічної діяльності в обіг дозволить державі повернути до бюджету через систему оподаткування кошти, вкладені в науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи.

Похідними володільцями права на «ноу-хау», а в науковій літературі їх іменують ще «користувачами» [62, с. 27], є особи, до яких права на цей об'єкт переходять або на основі цивільно-правових договорів, або в порядку сингулярного правонаступництва (спадкування)<sup>1</sup>.

Звертає на себе увагу той факт, що в юридичній літературі існують вельми суперечливі думки щодо фізичних осіб як суб'єктів права на «ноу-хау». Так, на думку окремих авторів, володільцем права на «ноу-хау» можна вважати будь-яку юридичну особу, оскільки тільки вона має право видавати локальні нормативні акти, регулюючі охорону «ноу-хау».

<sup>1</sup> Слід звернути увагу на те, що дана підстава може стати підставою для визнання володільцем права на «ноу-хау» суб'єкта публічного права. Це може відбутись у тому випадку, коли фізичні особи, які не є підприємцями, не є творцями «ноу-хау», отримують у спадок підприємство як єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності (далі – підприємство), до складу якого входить право на «ноу-хау». Спадкоємці можуть стати володільцями права на «ноу-хау», оскільки успадковане майно (підприємство) у своєму складі має майнові права на «ноу-хау». Проте у разі неприйняття ними спадщини, відмови ними від його прийняття, відсутності спадкоємців і за заповітом, і за законом, усунення їх від права на спадкування суд за заявою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини визнає спадщину відумерлою, внаслідок чого спадок переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Таким чином, якщо до складу підприємства входять майнові права на «ноу-хау», то їх за певних умов разом з підприємством може придбати і територіальна громада.



Тому суб'єктами права на «ноу-хау» не можуть бути фізичні особи-підприємці, оскільки вони здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи [146, с. 76].

Можна припустити, що з погляду цих авторів суб'єктом права на «ноу-хау» може бути виключно підприємницьке товариство. Вважаємо, що з цим погодитись не можна, оскільки відповідно до ст. 51 ЦК України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає із закону або суті правовідносин. Таким чином, відсутні перешкоди до того, щоб визнати фізичну особу-підприємця суб'єктом права на «ноу-хау».

Існує й інший підхід. Так, О. Сергєєв не заперечує можливості появи як суб'єкта права на «ноу-хау» фізичної особи-підприємця, оскільки тільки для нього має значення така істотна ознака, як комерційна цінність (істотність. — *Т. Б.*) інформації, віднесеної до «ноу-хау». При цьому фізичні особи, які не є підприємцями, або фізичні особи-підприємці, що здійснюють її з порушенням встановленого порядку, не повинні визнаватися володільцями права на «ноу-хау» [193, с. 625–626; 85, с. 412]. З такою позицією також важко погодитися, тому що це обмежує права фізичних осіб, чиєю творчою, інтелектуальною працею було створено «ноу-хау». Вважаємо, що право на «ноу-хау» повинне визнаватися за будь-якою фізичною особою незалежно від того, чи є вона підприємцем, тоді як можливість фактичної реалізації деяких з цих прав залежить, безумовно, від можливості використання «ноу-хау», тобто від статусу володільця права на «ноу-хау»<sup>1</sup>.

Питання про можливість придбати фізичною особою право на «ноу-хау» в літературі знайшло своє вирішення в основному на прикладі договору про передання «ноу-хау» [223, с. 43, 82; 220, с. 14], який стане предметом розгляду в наступному розділі монографії.

Більш повно аналогічне питання висвітлювалося в роботах, присвячених суб'єктам права на комерційну таємницю.

---

<sup>1</sup> Подібний підхід мав місце при проведенні експертизи законопроекту «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні» [170].

Так, існує точка зору, що суб'єктами права на комерційну таємницю можуть бути фізичні особи незалежно від віку і дієздатності, якщо вони в порядку спадкоємства, а також на підставі цивільно-правових договорів придбали право власності на майно, до складу якого входить інформація, що зберігається в режимі комерційної таємниці. Проте вказані особи набувають це право за умови, що майно буде використовуватися в підприємницькій діяльності, хоча участь у ній самих спадкоємців не є обов'язковою [95, с. 21–22].

Спроектуювши дану точку зору на «ноу-хау» як частину комерційної таємниці, можна погодитися з нею лише в певній частині. Якщо фізична особа-підприємець, ставши володільцем права на «ноу-хау», через якісь обставини втрачає свій статус, вона автоматично не втрачає статусу володільця права на «ноу-хау». Тому будь-яка третя особа, оволодівши інформацією, що становить суть даного «ноу-хау», стає незаконним її володільцем. Дана позиція знаходить своє підтвердження і в інших дослідників [120, с. 14].

Проте, визнаючи володільцем права на «ноу-хау» фізичну особу-непідприємця, слід вирішити питання про те, який обсяг правомочностей мають ці суб'єкти цивільних прав? У чинному законодавстві не міститься відповіді на дане питання.

Вважаємо, що при його з'ясуванні слід виходити з того, що коли з приводу певного об'єкта складаються суспільні відносини, що відповідають за своїм характером предмету цивільного права, то вони, безумовно, підпадатимуть під дію відповідних норм цивільного права. У даному випадку відсутність прямої згадки про будь-який об'єкт у цивільному законодавстві, зокрема в ЦК України, в розрахунок братися не повинна, оскільки право само по собі не породжує суспільні відносини, а лише встановлює певне їх регулювання, орієнтоване у більшості випадків на певний тип суспільних відносин. Наявність регулювання загального характеру дозволяє уникнути появи «білих плям» у правовому регулюванні в умовах суспільного життя, що безперервно змінюється.

Тому слід погодитися з тими вченими, які пропонують поширити дію частини норм, що встановлюють правовий

режим охорони інформації, яка становить комерційну таємницю, на правовідносини, учасниками яких є володільці права на «ноу-хау», причому як суб'єкти, так і не суб'єкти підприємницької діяльності [6, с. 4]. Це впливає з того, що «ноу-хау» — особлива частина комерційної таємниці, а тому обсяг прав володільців права на «ноу-хау» не може істотно відрізнятись від обсягу прав володільця права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Між тим це зовсім не означає, що введення спеціальних норм, які були б орієнтовані на специфіку об'єкта, а, отже, і на специфіку суб'єкта, не потрібно, оскільки останні будуть значно ефективніші, ніж загальні норми [86, с. 30].

З огляду на це наступним етапом вирішення проблеми «ноу-хау» є введення спеціальних норм, що регламентують режим його правової охорони. Сьогодні у зв'язку з відсутністю у вітчизняному законодавстві правових норм, які регулюють відносини з приводу створення й використання «ноу-хау», на підставі аналогії закону до них повинен застосовуватися режим комерційної таємниці.

Суб'єктами права на інформацію, що становить «ноу-хау», є також іноземні громадяни та особи без громадянства, оскільки відповідно до Конституції України вони користуються правами і мають обов'язки нарівні з громадянами України, окрім випадків, встановлених законом або міжнародним договором. Наявні в українському законодавстві винятки нечисленні й не стосуються права на «ноу-хау». Більше того, у Законі України «Про інформацію» серед суб'єктів права на інформацію, що включає інформацію конфіденційного характеру, до якої належить і «ноу-хау», названі й іноземні громадяни, а також особи без громадянства (ст. 7). Отже, вказані особи можуть визнаватися суб'єктами права на «ноу-хау» відповідно до законодавства України<sup>1</sup>.

В основі виникнення права на «ноу-хау» завжди лежать юридичні факти. Це може бути складний юридичний факт,

---

<sup>1</sup> Разом із тим О. Сергєєв скоріше за все дотримується іншої точки зору, оскільки не вказує на те, що таким правом користуються й особи без громадянства [193, с. 626].

складові якого варіюються залежно від тієї або іншої підстави виникнення права на «ноу-хау». Так, при самотійному (незалежному) створенні інтелектуальною, творчою працею фізичної особи об'єкта, що відповідає ознакам «ноу-хау, може бути відсутнім такий юридичний факт, як документування «ноу-хау», якщо фізична особа не має бажання здійснювати таке документування.

У разі створення «ноу-хау» в процесі переробки (удосконалення) набувачем «ноу-хау», отриманого ним за договором про його передання, в основі виникнення права на «ноу-хау» лежить складний юридичний факт, що включає: договір про передання «ноу-хау»; самотійні, правомірні дії щодо здійснення переробки «ноу-хау» (вчинок); ухвалення локального правового акта, який встановлює режим конфіденційності створеного нового «ноу-хау».

Що стосується питання про підстави (способи) виникнення права на «ноу-хау», то їх, як і володільців права на «ноу-хау», прийнято підрозділяти на первинні й похідні.

До первинних відносять способи, за допомогою яких право на «ноу-хау» виникає вперше, а до похідних — способи, за допомогою яких право на «ноу-хау» виникає на підставі права, що вже наявне в його володільця.

До первинних способів виникнення права на «ноу-хау» слід віднести:

– самотійне (незалежне) створення творчою працею фізичної особи об'єкта, що відповідає ознакам «ноу-хау»;

– створення «ноу-хау» робітником у процесі здійснення ним своїх трудових обов'язків або за завданням роботодавця, коли володільцем права на «ноу-хау» стає останній;

– створення нового «ноу-хау» в процесі переробки (удосконалення) «ноу-хау», отриманого набувачем від його правоволодільця за цивільно-правовим договором.

Характерною особливістю всіх зазначених способів є те, що продукт, який відповідає ознакам «ноу-хау», створюється творчою працею фізичної особи самотійно і передбачає правомірність її діяльності. Це означає, що творча діяльність (незалежні наукові дослідження, систематичні спостережен-

ня, дослідні випробування і т. ін.) повинна відповідати всім вимогам, що висуваються до неї нормативно-правовими актами.

Разом із тим кожна з названих підстав спричиняє виникнення права на «ноу-хау» лише при дотриманні певних умов. Так, створення «ноу-хау» робітником у процесі здійснення ним своїх трудових обов'язків або створення «ноу-хау» робітником за завданням роботодавця не повинне базуватися на тих відомостях, які запозичуються даним робітником нелегально (зокрема, отримані від робітників іншого володільця права на «ноу-хау» в порушення останніми своїх зобов'язань щодо дотримання конфіденційності певної інформації тощо).

Що ж до такої підстави, як створення іншого «ноу-хау» в процесі переробки (удосконалення) існуючого «ноу-хау», отриманого за цивільно-правовим договором, то питання про правомірність надання режиму «ноу-хау» такому рішенню в доктрині є дискусійним. На нашу думку, це можливо лише у разі відсутності заборони на таке вдосконалення шляхом переробки. Якщо ж у договорі про передання «ноу-хау» міститиметься умова, якою забороняється вдосконалення «ноу-хау», або умова про те, що право на всі здійснені вдосконалення визнається за володільцем права на «ноу-хау», то, безумовно, не можна вважати, що третя особа зможе легально набути право на «ноу-хау», навіть якщо вона його створить. За аналогічною моделлю будуються, наприклад, і відносини в договорі управління майном за дорученням, якщо в ньому буде визначено, що вдосконалення конфіденційних результатів науково-технічної діяльності, виняткове право на які було передано особі, що управляє за дорученням, повинні набуватися засновником управління за наявності його волевиявлення, висловленого після отримання від особи, що управляє за дорученням, повідомлення про вдосконалення [75, с. 11–12].

Даний підхід поділяв і Г. Штумпф, зазначаючи, що право на вдосконалення конфіденційного комерційного або виробничого досвіду і знань має визнаватися за особою, що здійснила таке вдосконалення на законній підставі [223, с. 118–120].

Проте, чи повинні існувати загальні умови виникнення права на «ноу-хау незалежно від способу його створення? Чи можна відносити до загальних умов вжиття творцем заходів щодо охорони конфіденційності «ноу-хау»?<sup>1</sup> На нашу думку, на це питання необхідно дати позитивну відповідь з огляду на таке. Відомо, що право на інформацію, а «ноу-хау» є інформацією, виникає з моменту її створення. Але інформація, що становить суть «ноу-хау» як одна з конститутивних ознак характеризується своєю конфіденційністю (секретністю). І хоча введення режиму конфіденційності (секретності) залежить виключно від волі володільця створеної інформації, оскільки це його право, інформація не існуватиме в режимі «ноу-хау» без дотримання зазначеної умови.

Чи можна відносити до загальних умов необхідність фіксації моменту створення «ноу-хау»? Відповідь на це питання не так однозначна, як може здатися на перший погляд. Безумовно, своєчасне і правильне оформлення документації, пов'язаної зі створенням «ноу-хау», є одним із заходів з охорони його конфіденційності й може бути доказом у разі виникнення суперечок про правомірність його використання.

Крім того, необхідність документування «ноу-хау», володільцем права на яке є юридична особа, обумовлюється й тим, що, по-перше, його діяльність може бути пов'язана з допуском до інформації, що становить суть «ноу-хау», певних його співробітників. По-друге, в умовах ринкових відносин юридична особа неминуче стикається з діями осіб, зацікавлених у незаконному отриманні конфіденційної інформації, у тому числі й інформації, що становить «ноу-хау». Тому належне документування такої інформації є підтвердженням самостійності та результативності певної діяльності юридичної особи, що завершилася, зокрема створенням «ноу-хау».

Питання про документування «ноу-хау» для фізичної особи — творця «ноу-хау», яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і без залучення найманої праці, здається не таким суттєвим, оскільки для збережен-

---

<sup>1</sup> Стосовно «ноу-хау» це питання не виникало, але його піднімала О. Шишмарьова стосовно комерційної таємниці [221, с. 146].

ня конфіденційності «ноу-хау» достатньо, на перший погляд, нерозголошення його суті третім особам. Проте володілець права на «ноу-хау» ризикує втратити «ноу-хау» у будь-який момент і з різних причин. Ризик може набути цілком реальних контурів, наприклад, у разі, коли третя особа, отримавши законним шляхом аналогічну інформацію (у результаті проведення наукових досліджень і дослідів), вважатиме за краще не зберігати її в таємниці, а обнародувати і/або отримати на неї відповідний охоронний документ — патент, якщо йдеться про патентоздатне рішення. Якщо ж у володільця права на «ноу-хау» є документація, що підтверджує факт створення «ноу-хау», це дозволить йому, керуючись діючим положенням про право на попереднє користування, безкоштовно й надалі використовувати «ноу-хау». Це одна з підстав щодо обмеження прав володільця патенту, суть якого полягає, як відомо, у такому. Особа, у даному випадку — володілець права на «ноу-хау», яка до дати подання до відповідного органу заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету на користь своєї діяльності з комерційною метою сумлінно використовувала в Україні технологічне (технічне) рішення — «ноу-хау», тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), зберігає право на безкоштовне продовження цього використання (ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [171]). Безумовно, право на попереднє користування обмежується тим обсягом використання «ноу-хау», яким воно було на дату подання заявки на винахід (корисну модель).

До похідних способів виникнення права на «ноу-хау» слід віднести:

- добросовісне придбання «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами;

- набуття особою права на «ноу-хау» у разі припинення юридичної особи — підприємницького товариства шляхом правонаступництва (злиття, приєднання, поділу, перетворення), до складу майнового комплексу якого входило право на «ноу-хау» (ст. 104 ЦК України);

- набуття права на «ноу-хау» в порядку спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу, який використо-

вується для здійснення підприємницької діяльності й до складу якого входить право на «ноу-хау» (ст. 1218 ЦК України).

Відповідно до загального правила, припинення права на «ноу-хау» відбувається за рішенням його правоволодільця, хоча тут є і винятки. У зв'язку з цим прийнято виділяти суб'єктивні та об'єктивні підстави припинення права на «ноу-хау».

До суб'єктивних підстав припинення права на «ноу-хау» слід віднести:

- відчуження володільцем права на «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами;

- відмова володільця від права на «ноу-хау» шляхом відміни заходів щодо збереження режиму конфіденційності «ноу-хау». Уявляється, що така відмова передбачає повідомлення про це в письмовій або іншій формі, адресоване особам, зобов'язаним не вживати заходів щодо розголошення конфіденційності «ноу-хау» (зокрема контрагентів за договорами).

Необережне розголошення відомостей, що становлять зміст «ноу-хау», правоволодільцем, якщо він перебуває в зобов'язальних відносинах з приводу «ноу-хау» з третіми особами, має розглядатись як цивільне правопорушення, якщо воно порушує або ущемляє права і законні інтереси третіх осіб. На володільця права на «ноу-хау» повинен покладатися обов'язок інформувати цих осіб про факт випадкового або необережного розголошення таких відомостей.

До об'єктивних підстав припинення права на «ноу-хау» слід віднести:

- втрату права на «ноу-хау» з об'єктивних причин. Дана підстава включає знищення відомостей, що становлять зміст «ноу-хау», наприклад, унаслідок смерті фізичної особи — фактичного носія такої інформації; загибель або знищення всіх зовнішніх (матеріальних) форм виразу даного «ноу-хау» і т. ін. Проте розкриття інформації з незалежних від володільця права на «ноу-хау» причин, унаслідок чого вона стає загальнодоступною або загальновідомою, не може бути визнано підставою для припинення права на «ноу-хау», оскільки



у правоволодільця залишаються права на захист своїх інтересів і компенсацію понесеного ним збитку в установленому законом порядку;

– закінчення строку дії зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації, що становить суть «ноу-хау», особою, якій «ноу-хау» було довірено його правоволодільцем, за умови, що вказана особа, розкривши цю інформацію, робить її загальнодоступною або загальновідомою для необмеженого кола осіб;

– примусове припинення права на «ноу-хау» у випадках, передбачених законом.

На нашу думку, в останньому випадку може йтися лише про «ноу-хау», що є патентоздатним технічним рішенням і становить інтерес для держави в цілому<sup>1</sup>. Так, якщо «ноу-хау» являє цінність для забезпечення державної безпеки країни та інформація, що становить його суть, включена в перелік відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці, відповідні органи мають право ухвалювати рішення про віднесення цієї інформації до державної таємниці в порядку і на умовах, встановлених Законом України «Про державну таємницю» [158].

Що ж становить зміст права на «ноу-хау»? Під ним слід розуміти передбачену законодавством сукупність правомочностей, відповідно до якої володільць або користувач такої інформації має право здійснювати будь-які не заборонені законом дії. Право володільця «ноу-хау» можна розглядати одночасно як сукупність прав [19, с. 539–542], що становлять зміст комплексного (складного за змістом) права — права на «ноу-хау».

Відповідний висновок обумовлений взаємопов'язаністю і взаємообумовленістю прав на володіння «ноу-хау», їх системністю, яка виявляється в тому, що всі права, що визна-

---

<sup>1</sup> Свого часу на необхідність визначення меж права на «промислову таємницю» (отже, і «ноу-хау» в сучасній інтерпретації. – Т. Б.) вказував В. Розенберг, який зазначав, що принцип охорони промислової таємниці повинен завжди поступатися місцем і приноситися в жертву при колізії його із загальними й істотними інтересами. Межа індивідуального інтересу лежить у суспільному добрі.

ються, належать одному й тому ж суб'єкту, мають загальний об'єкт (інформацію, що становить суть «ноу-хау»), виникають, змінюються і припиняються з одних і тих же підстав, взаємопов'язані у разі їх захисту й, нарешті, забезпечують задоволення майнових і немайнових інтересів володільців права на «ноу-хау».

Зміст права складається безпосередньо з норм — правил поведінки загального характеру [3, с. 94]. Стосовно «ноу-хау» до даних правил поведінки слід віднести ті, що характеризують права його володільця, тобто правила (права), які дозволяють володільцю права на «ноу-хау» здійснювати дії, пов'язані з використанням «ноу-хау».

Право на «ноу-хау» є комплексним поняттям і включає:

- право володільця відомостей, що становлять «ноу-хау», на встановлення, зміну і відміну режиму конфіденційності;
- право володільця на використання і розпорядження «ноу-хау»;
- право на захист від дій, що порушують установлений режим або створюють загрозу порушення режиму конфіденційності.

Ґрунтуючись на традиціях цивілістики, у змісті права на «ноу-хау» можна виділити три базові правомочності володільця:

- правомочність на здійснення власних фактичних і юридично значущих дій;
- правомочність вимоги певної поведінки від зобов'язаних осіб;
- правомочність на захист суб'єктивного права на «ноу-хау».

Зазначені правомочності повинні здійснюватися володільцем права на «ноу-хау» відповідно до загальних вимог законодавства про здійснення і межі здійснення цивільних прав, а саме:

- обов'язком щодо вжиття таких заходів з охорони конфіденційності «ноу-хау», які не порушують права та інтереси третіх осіб, що охороняються законом;
- обов'язком розкрити відомості, що становлять «ноу-хау», на вимогу державних органів і посадовців у встановлених законом випадках.

Поведінка, що становить процес здійснення права на «ноу-хау», а, отже, і реалізація складових його правомочностей — це завжди конкретний вид діяльності уповноваженої особи, що впливає з особливостей кожного конкретного випадку [7, с. 88].

Розглянемо більш детально окремі правомочності володільця права на «ноу-хау».

Зміст права на охорону конфіденційності «ноу-хау» складається з таких правомочностей: а) вживати заходів щодо охорони конфіденційності «ноу-хау»; б) вимагати від усіх третіх осіб утримуватися від дій з отримання «ноу-хау» незаконними способами; в) вимагати нерозголошення інформації особами, яким «ноу-хау» було довірене володільцем права на нього за умов збереження конфіденційності, г) вимагати від зобов'язаних осіб здійснення активних дій з охорони конфіденційності «ноу-хау», якщо це визначено договором або законом.

Здійснення правомочності щодо вжиття заходів з охорони конфіденційності володільця права на «ноу-хау» є не тільки правом, але й одночасно його обов'язком, оскільки забезпечує виникнення та існування права на «ноу-хау». У цьому сенсі обов'язок з ухвалення і здійснення заходів з охорони конфіденційності можна розглядати як тягар його правоволодільця із забезпечення своєї майнової правомочності.

З огляду на це уявляється, що на рівні закону повинна бути закріплена норма, що встановлює обов'язок володільця відомостей, які відповідають вимогам «ноу-хау», повідомити протягом розумного строку користувачів цими відомостями про ухвалення в майбутньому заходів з охорони її конфіденційності і про намір стати володільцем права на «ноу-хау».

Правомочність вимоги правоволодільцем від третіх осіб дотримання певної поведінки реалізується у певних (обов'язкових) правових діях. Зміст їх полягає, перш за все, у правомірності вимагати від третіх осіб утримання від здійснення певних дій (наприклад, від розголошення «ноу-хау» без згоди на це його володільця, використання «ноу-хау» з порушенням встановленого порядку і т. ін.). Проте ця право-

мочність має певну особливість, яка, як вважає О. Сергєєв, безпосередньо пов'язана з тим, що володілець права на «ноу-хау» має лише фактичну, а не юридичну монополію на використання «ноу-хау», оскільки не може протистояти отриманню третіми особами таких відомостей у законний спосіб — «юридичну монополію» [193, с. 682].

Вказана правомочність може бути виражена також у вимозі до третьої особи виконати певну дію (сплатити гроші, вжити адекватних за обсягом заходів з охорони конфіденційності інформації). Це характерно для тих випадків, коли має місце передання на відплатній основі права на «ноу-хау».

У змісті права на «ноу-хау» основною правомочністю слід визнати правомочність на здійснення власних дій володільцем права на «ноу-хау», під якою розуміється можливість особи самостійно здійснювати юридично значущі дії [4, с. 119]. Вона забезпечена покладанням на необмежене коло третіх осіб юридичного обов'язку щодо стримування від набуття «ноу-хау» в незаконний спосіб. Дана правомочність включає можливість використання відомостей, що становлять «ноу-хау» (правомочність використання), і можливість розпорядження відомостями, що становлять «ноу-хау» (правомочність розпорядження).

Сталою вважається думка, що правомочність використання права на «ноу-хау» належить виключно його володільцю [64, с. 5]. Йдеться саме про правомочність використання, а не про правомочність користування, яка належить власнику того чи іншого майна.

Дійсно, спочатку вказана правомочність належить виключно володільцю права на «ноу-хау». Оскільки з часом число осіб, що правомірно володіють відомостями, що становлять зміст «ноу-хау», може зрости, вказана правомочність надалі може належати одночасно декільком особам (наприклад, первинному володільцю та особам, яким використання «ноу-хау» було надане за договором, і т. ін.).

При цьому слід враховувати, що коли особа, яка використовує «ноу-хау», є добросовісною, тобто вона не знала і не повинна була знати про неправомірність передання їй «ноу-

хау», володільць не має права вимагати від неї припинення використання «ноу-хау» або пред'явити в суді до неї вимогу про заборону цього. Володільць права на «ноу-хау» може пред'явити лише вимогу про відшкодування збитків особою, що неправомірно розголосила відомості, які становлять зміст «ноу-хау». Таким чином, припинення використання «ноу-хау» можна вимагати лише від особи, яка є недобросовісним користувачем.

Правомочність щодо розпорядження «ноу-хау» не отримала в науковій літературі однозначного визначення. Так, одні автори визначають її як можливість розпорядження об'єктом інтелектуальної власності («ноу-хау»), що належить особі [193, с. 682], інші схиляються до того, що виключне право володільця права на «ноу-хау» полягає в можливості щодо розпорядження правомочністю використання самого «ноу-хау» [64, с. 7–8; 85, с. 416].

Дійсно, якщо володільць права на «ноу-хау» вирішує розпорядитися відомостями, що його становлять, і передає їх третій особі в усній або письмовій формі, не визначаючи при цьому обсяг прав, що передаються, то тим самим він у багато разів збільшує загрозу розголошення відповідних відомостей. Однією з форм такого розпорядження «ноу-хау» є, наприклад, його публічне розкриття за умови, що воно не порушує зобов'язань володільця права на «ноу-хау» перед третіми особами. Тому, у разі розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» його володільць має чітко визначити коло можливостей щодо використання «ноу-хау», що є гарантією безпеки відомостей, які його становлять. Як справедливо зазначає М. Богуславський, правомочність розпорядження «ноу-хау» — це можливість щодо розпорядження одночасно всіма відомостями, що становлять «ноу-хау» і належать особі, а також можливість використання самого «ноу-хау» [223, с. 12].

На думку В. Дозорцева, розпорядження правомочністю використання результату інтелектуальної діяльності (їдеться про традиційні об'єкти права інтелектуальної власнос-

ті. — *Т. Б.*) має дві форми: відчуження і надання правомочності використання із збереженням його в цілому за володільцем права (для нього в цьому випадку можуть встановлюватися обмеження зобов'язального характеру) [64, с. 6].

Уявляється, що дана класифікація може бути застосована і відносно права на «ноу-хау». У той же час таке застосування має здійснюватися з урахуванням специфіки відносин, що виникають у зв'язку із реалізацією володільцем права на «ноу-хау» відповідної правомочності щодо розпорядження. Тоді як відносини щодо відчуження і надання права використання таких результатів інтелектуальної діяльності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, опосередковують ліцензійні договори про надання права на відповідний об'єкт, відносини щодо відчуження і надання правомочності використання відомостей, що становлять «ноу-хау», регулюються договором про його передання. Проте збільшення числа суб'єктів права на «ноу-хау» допустимо до тих пір, поки воно відоме обмеженому числу осіб, тобто поки відомості, що становлять «ноу-хау», залишаються не загальновідомими.

Розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» не обмежується зазначеними можливостями. Так, відповідно до чинного законодавства володільцю права на «ноу-хау» надано можливість брати участь цим правом у створенні господарського товариства, оскільки вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлене законом (ч. 2 ст. 115 ЦК України). Закон України «Про господарські товариства» [156], а також Лист Державної податкової адміністрації України «Щодо можливості віднесення нематеріальних активів під час формування статутного фонду» від 31.12.1999 р. [225] також передбачають, що вкладами учасників і засновників товариства, зокрема, можуть бути майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. Оскільки «ноу-хау» — нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, то право на використання останнього може виступати як вклад у статутний капітал товариства.

Чинним законодавством не передбачено, яким саме документом підтверджується вклад «ноу-хау» до статутного фонду товариства. У той же час у Листі Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 15.11.2002 р. № 4-454-2030/6118 вказується, що таким документом може виступати акт оцінки майнових прав, ліцензійний договір на використання «ноу-хау», договір купівлі-продажу «ноу-хау» [227]. На нашу думку, в даному випадку вірніше говорити про договір про передання «ноу-хау», що ж до акта оцінки права на «ноу-хау», то його слід розглядати як складову частину або додаток до вказаного договору<sup>1</sup>.

Слід зазначити, що сьогодні питання про можливість внесення «ноу-хау» як вкладу у статутний капітал господарського товариства в доктрині залишається спірним. Так, окремі автори вважають, що нематеріальні об'єкти, невіддільні від їх суб'єкта-носія, скоріше, виконують функцію індивідуалізації самого власника (володільця. — *Т. Б.*), а тому не можуть бути формою участі в господарському товаристві [127, с. 21], інші ж дослідники визнають таку можливість [147, с. 5, 7; 99, с. 265], а треті взагалі не акцентують уваги на цьому питанні. Вважаємо, що більш вірним є підхід тих учених, які зазначають, що «ноу-хау» може бути внесене як вклад у статутний капітал господарського товариства, хоча в цьому випадку все ж таки спостерігаються певні труднощі. І в першу чергу це пов'язано з тим, що знання, вміння і досвід, як складові «ноу-хау», можуть бути предметом інвестування лише за умови їх формалізації.

Особливу групу правомочностей у складі права на «ноу-хау» становлять правомочності на захист права на «ноу-хау», що являє собою можливість застосування відносно правопорушника заходів примусової дії [47, з. 106], що більш детально буде розглянуто в наступному параграфі.

---

<sup>1</sup> Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [174], передбачає, що документом, який містить висновки про вартість майна і підтверджує виконані процедури з оцінки майна, є акт оцінки майна (ст. 12).

#### § 4. Цивільно-правові способи захисту права на «ноу-хау»

Цивільний оборот передбачає не тільки визнання за суб'єктами цивільних відносин певних суб'єктивних прав, але й забезпечення їх надійною правовою охороною і захистом. Будь-яке суб'єктивне право цінне лише остільки, оскільки практично захищене: право незахищене не може виконувати повною мірою свою основну функцію — служити задоволенню інтересів володільця права [75, с. 10].

У доктрині права як одна з передумов уведення правового захисту виділяється конкуренція. Свого часу В. Шретер указував, що порушення промислової й торгової таємниці тієї або іншої фірми хоч і не надає права на патент тому, хто застосував його, але надає йому певну перевагу перед конкурентом, оскільки підприємницькі структури, що володіють цінною інформацією, мають конкурентні переваги. Просочування ж вказаної інформації може завдати істотної економічної шкоди цим структурам, а також їх іміджу [17, с. 6].

Використання і збереження в таємниці конфіденційної інформації створює конкурентну перевагу суб'єкта підприємницької діяльності, дозволяючи йому утримувати і зберігати певні позиції на ринку. Таким чином, володіння правом на «ноу-хау» для виробників наукоємної продукції стає питанням економічного виживання, а встановлення ефективного захисту права на «ноу-хау» — важливим елементом правового забезпечення здійснюваної ними діяльності.

Під захистом права на «ноу-хау» слід розуміти правомірну діяльність щодо забезпечення його безперешкодного здійснення шляхом припинення порушення або загрози порушення, або відновлення порушеного права.

У правовій науці питання про правову природу права на захист є дискусійним. Традиційною можна назвати точку зору вчених, які виходять з того, що право на захист є складовою самого суб'єктивного права разом із правом на власні дії, а також правом вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб [118, с. 45–46]. Проте існують й інші точки зору. Деякі



вчені вважають, що це — самостійне суб'єктивне цивільне право [19, с. 539], що право на захист від недобросовісної конкуренції є абсолютним цивільним правом, яке у статистиці здійснюється шляхом виконання правових заборон невизначеним колом осіб, а в динаміці (у разі спричинення шкоди) виникає деліктне зобов'язання, об'єктом якого є відшкодування, яке правопорушник зобов'язаний надати потерпілому [221, с. 142].

При проектуванні вказаних точок зору та їх основних аргументів на захист прав інтелектуальної власності ми не можемо не зауважити, що специфіка інтелектуальної власності неминуче призводить до необхідності взяти за основу подальшого розгляду досліджуваних питань традиційну позицію.

На вирішення питання про співвідношення суб'єктивного права і права на його захист, а також про момент виникнення останнього впродовж тривалого часу впливали положення одного з центральних інститутів цивільного права — права власності, від якого право інтелектуальної власності принципово відрізняється. Як підкреслює В. Дозорцев, у ході розгляду змісту терміна «виключні права», на відміну від інституту права власності, який покликаний, перш за все, забезпечити окремому товаровласникові можливість використання майнового об'єкта своєю владою і в своєму інтересі, завдання «виключних прав» значно ширше. Вони повинні, перш за все, обмежити доступ до нематеріального об'єкта — ідеї, оскільки природні властивості останньої допускають одночасне використання її необмеженим колом осіб. І лише після цього вони повинні закріпити право на використання ідеї окремим товаровласником своєю владою і у власних інтересах. Отже, основним змістом «виключних прав» є обмеження масштабів використання нематеріальних об'єктів порівняно з можливостями, що передбачає їх характер [215, с. 86–87]. Таким чином, наявність права на захист порушених суб'єктивних прав, спрямованого проти всіх третіх осіб, з моменту виникнення квазівиключного права володільця здається найважливішою складовою права на «ноу-хау».

Категорію захисту права на «ноу-хау» слід відрізнити від категорії його охорони. Питання про співвідношення вказаних понять — «охорона» і «захист» суб'єктивних цивільних прав залишається вельми актуальним і у сфері інтелектуальної власності. У літературі з цивілістики під поняттям «охорона цивільних прав» традиційно розуміють сукупність заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації цих прав. Сюди включаються заходи не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для реалізації цивільних прав [44, с. 280]. Під захистом права і законних інтересів володільців права на «ноу-хау» розуміють передбачені законом заходи щодо їх визнання і відновлення, припинення їх порушень, застосування до порушників відповідних заходів цивільно-правової відповідальності.

На нашу думку, вказані категорії взаємозв'язані й не можуть розглядатися у відриві одна від одної. Правовий захист права на «ноу-хау» завжди начебто супроводжує сам об'єкт охорони. Він не може існувати самостійно, бути самодостатнім, тому що виявляється тільки в моменти порушення встановленого режиму охорони права на «ноу-хау». Тому правова охорона, яка не забезпечена правовим захистом, як справедливо наголошується в науковій літературі, не може досягти основної своєї мети — визнання за відповідним суб'єктом певних суб'єктивних прав, що належать йому, оскільки правовий захист є складовою правової охорони і спрямований на відновлення порушених прав і законних інтересів суб'єктів промислової власності [182, с. 492].

В якому ж випадку можна говорити про те, що право правоволодільця «ноу-хау» порушене? Уявляється, що може йтися лише про ті випадки, коли особа недобросовісним шляхом, тобто всупереч волі володільця права на «ноу-хау», запозичує й використовує «ноу-хау».

На законодавчому рівні відсутня вказівка на той перелік неправомірних дій, які тягнуть за собою порушення права володільця «ноу-хау». У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [160] виділяються тільки ті не-

правомірні дії, які спричиняють порушення прав володільця комерційної таємниці, а саме: неправомірний збір інформації, що становить комерційну таємницю (ст. 16), розголошення, а також схилення до розголошення комерційної таємниці (статті 17–18), неправомірне використання комерційної таємниці (ст. 19).

Аналогічні порушення можливі й щодо володільця права на «ноу-хау». Це узгоджується з тим визначенням поняття недобросовісної конкуренції, під якою ст. 164<sup>3</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення [92] розуміє, в тому числі й отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної *інформації* (а отже і «ноу-хау». — *Т. Б.*) з метою завдання шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.

З огляду на це вважаємо, що неправомірними є такі дії:

– збір *інформації*, що становить зміст «ноу-хау», без згоди на це володільця права на «ноу-хау», якщо це завдало або могло завдати шкоду останньому, крім випадків, передбачених у законі. Це застереження зроблено нами не випадково, оскільки спосіб отримання «ноу-хау» методом зворотного проектування (зворотної інженерії) [50, с. 20–21], що застосовується в окремих країнах, повинен бути визнаний легальним способом отримання «ноу-хау» і в Україні. На жаль, це питання в Україні практично не обговорюється<sup>1</sup>, проте воно широко дискутується в зарубіжній науковій літературі [126, с. 299–300].

Метод зворотного проектування виник у зв'язку з тим, що торгові секрети (нові рішення, які лежать в основі розробки або виробництва того чи іншого продукту, — «ноу-хау»), хоч і розглядалися за кордоном як альтернативний спосіб охорони винаходів, проте відносно прав на них діяло важливе обмеження. Особа, яка купувала той чи інший товар, що оберта-

---

<sup>1</sup> Разом із тим відомий випадок, коли французька фірма придбала шарнірні вироби для нагрівальних печей, розроблені в науково-дослідному інституті України, і згодом, застосувавши процес зворотного проектування, розкрила «ноу-хау», що лежав в основі цієї розробки, і почала без ліцензії використовувати його, виготовляючи вже свої шарнірні вироби.

ється на ринку, мала право вільно здійснювати «зворотне проектування» цього товару, тобто розбирати, аналізувати його, розкривати секрети, що містяться в ньому, а в подальшому використовувати їх у власних цілях, публікувати ці секрети і т. ін.<sup>1</sup>

«Зворотне проектування» довгий час вважалося правомірною дією, відносилось до первинних способів придбання права на торгові секрети («ноу-хау») й іменувалося способом створення секрету виробництва («ноу-хау») методом зворотного проектування.

Визначення даного способу виникнення права на «ноу-хау» дав один із судів США у справі *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, вказавши, що зворотне проектування — це процес добування знання з артефакту<sup>2</sup>, який починається з аналізу кінцевого продукту і є процесом руху у зворотному напрямі для визначення тієї технології, процесу, формули або іншого нового рішення, які лежать в основі розробки або виробництва даного продукту [221, с. 149].

Оскільки створення «ноу-хау» вказаним способом, як правило, пов'язано із значними трудовими, часовими й фінансовими витратами, то в зарубіжній практиці визнається, що отримане у такий спосіб «ноу-хау» відповідає ознаці невідомості (секретності), що становить її інформацію. Звідси ознака невідомості (секретності), «ноу-хау» не вважається порушеною при встановленні факту володіння аналогічною інформацією на правах «ноу-хау» третьою особою. Проте даний факт не свідчить про те, що інформація, яка становить суть «ноу-хау», перетворилась на загальновідому.

---

<sup>1</sup> Безумовно, продавці чинили цьому опір і захищали секрети продукції, що продавалася. Навіть за відсутності авторських і патентних прав на інформацію, яка міститься в продукції, що продається ними, вони намагалися за допомогою механічних методів захистити її, починаючи з фарбування внутрішнього простору товарів сумішшю чорної фарби, цементу та епоксидної смоли, аж до застосування високотехнологічних методів шифрування, зокрема вбудованих кодів і т. ін. [126, с. 300].

<sup>2</sup> Артефакт – (від лат. *arte* – штучно + *factus* – зроблений) – утворення або процеси, що виникають іноді при дослідженні об'єкта внаслідок дії на нього самих умов дослідження [198, с. 53].

Відмінність загальновідомої інформації і «ноу-хау» довів американський суд у справі *Rycoline Products, Inc. v. Walsh* [231], за якою володільець права на «ноу-хау» (об'єкт — формула хімічного фарбника «ACF S 276» (далі — «ноу-хау»)) подав позов про заборону одній з фірм використання «ноу-хау» і стягнення збитків з тієї підстави, що остання недобросовісним шляхом заволоділа інформацією, яка становить суть «ноу-хау», чим заподіяла позивачеві матеріальну шкоду. Відповідач, заперечуючи вимоги позивача, посилався на те, що інформація, яка становить суть «ноу-хау», має загальновідомий характер.

Але суд доводи відповідача відхилив, вказавши, що позивач є законним володільцем права на «ноу-хау», оскільки свого часу отримав його правомірно, використовуючи спосіб зворотного проектування хімічної речовини «Anchor», володільцем права на яку виступала зовсім інша фірма, що потребувало від позивача проведення складних і тривалих (1,5 року) досліджень на загальну суму 70 000 дол. Звідси, інформація, що становить «ноу-хау», є невідомою, оскільки не могла бути отримана з відкритих джерел, а докази того, що сам відповідач або будь-який інший фахівець могли легко, за допомогою елементарних дій з аналізу кінцевого продукту, встановити зміст інформації, що зберігається в секреті, у справі відсутні. Таким чином, відповідач помилково вважав, що «ноу-хау», отримане методом зворотного проектування, перетворюється на загальновідому інформацію.

Традиція визнання «зворотного проектування» правомірним способом отримання «ноу-хау» знайшла віддзеркалення в Угоді ТРПС, формулювання ст. 39 якої не встановлює захисту «ноу-хау» від дії зворотного проектування.

Разом із тим неврегульованість даного питання на законодавчому рівні США спричинила серйозну критику з боку вчених-правознавців і юристів-практиків, які наполягали на вжитті заходів щодо обмеження можливостей третіх осіб на отримання відомостей, що становлять «ноу-хау», шляхом зворотного проектування. І, як наслідок цього, у таких штатах, як Вірджинія і Мериленд, було ухвалено Однаковий акт

з комп'ютерних інформаційних операцій (UCITA), який обмежив використання інформації, втіленої в товарах, що продаються, шляхом зворотного проектування [126, с. 301].

У 1998 р. в США було прийнято закон, який хоч і мав назву «Акт цифрового тисячоліття з авторського права», проте не обмежував сферу своєї дії нормами авторського права і включав норми, які забороняли продаж інформації та пристроїв, за допомогою яких можна було подолати технічні засоби захисту інформації, що не охороняється [126, с. 301].

Можна звичайно уявити, що особа, отримавши методом зворотного проектування інформацію, що становить «ноу-хау» його конкурента, захоче розголосити її, позбавляючи останнього тих переваг, які досягаються завдяки використанню даного «ноу-хау». Проте створення «ноу-хау» зазначеним способом, як вже було сказано, вимагає значних трудових, часових і фінансових витрат.

Розголошуючи інформацію, що становить «ноу-хау» конкурента, і заподіюючи йому, таким чином, певний матеріальний збиток, особа сама несе значні фінансові втрати, а, крім того, позбавляє себе тих переваг, які вона мала б відносно інших господарюючих суб'єктів, при використанні отриманого «ноу-хау».

На наш погляд, говорити про те, що існуючі проблеми створення «ноу-хау» методом зворотного проектування можуть бути вирішені простою його заборонаю, уявляється не зовсім вірно. Як вважають окремі автори, охорона прав інтелектуальної власності може бути дуже слабкою, дуже сильною або відповідною (ефективною. — *Т. Б.*). Звідси завдання законодавця полягає у встановленні ефективно охорони [126, с. 294].

Вважаємо, що метод зворотного проектування, хоч і створює певну небезпеку для збереження того або іншого рішення в режимі «ноу-хау», проте є свого роду бар'єром для зменшення обсягу інформації, що перебуває в суспільному обороті, й сприяє розвитку технічної творчості. У зв'язку з цим спосіб створення «ноу-хау» методом зворотного проектування («зворотної інженерії») слід віднести до легальних способів виникнення права на «ноу-хау».

*Неправомірне розголошення відомостей, що становлять «ноу-хау»*, полягає в ознайомленні з «ноу-хау» особи, якій воно в установленому порядку було довірене або стало відомим у зв'язку з виконанням службових обов'язків, без згоди володільця права на «ноу-хау».

*Неправомірним схиленням до розголошення «ноу-хау»* є спонукання особи, якій воно було довірене в установленому порядку або стало відомим у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, до розголошення без згоди володільця права на «ноу-хау».

*Неправомірним використанням «ноу-хау»* є впровадження його у виробництво або здійснення підприємницької діяльності з його використанням без згоди володільця права на «ноу-хау».

Правомочністю на захист права наділяється володільць права на «ноу-хау», незалежно від підстави його набуття. Суб'єктивні права володільця права на «ноу-хау» забезпечені встановленим законом обов'язком всіх третіх осіб не використовувати неправомірні способи в цілях розкриття суті «ноу-хау».

Слід зазначити, що ЦК України не містить визначення ні поняття «охорона», ні поняття «захист». Разом із тим він закріплює загальні умови та способи захисту цивільних прав та інтересів (статті 15–23), а також конкретизує умови захисту права інтелектуальної власності судом (ст. 432). Аналіз положень зазначених норм дозволяє дійти висновку, що Кодекс захищає права та інтереси володільця права на «ноу-хау». При цьому умови захисту цих прав будуються відповідно до загальної моделі захисту суб'єктивних цивільних прав, хоч і мають власну специфіку, оскільки захист права на «ноу-хау» здійснюється лише за наявності конститутивних ознак, яким відповідатимуть відомості, що визначені володільцем як «ноу-хау». Отже, законні інтереси володільця права на «ноу-хау» захищаються до тих пір, поки «ноу-хау» як об'єкт права інтелектуальної власності існує. Як уже було доведено, строк охорони «ноу-хау» обмежується часом дії умов щодо його конфіденційності. Проте особи, що набули аналогічне «ноу-

хау» самостійно на законних підставах, мають право використовувати його без будь-яких обмежень.

Якщо інформація, що становить суть «ноу-хау», стає загальнодоступною або загальновідомою, «ноу-хау» як об'єкт права інтелектуальної власності припиняє своє існування, що автоматично тягне за собою і втрату володільцем права на «ноу-хау». Таким чином, підставою для відмови в захисті права останнього є неприйняття заходів із забезпечення конфіденційності інформації, незалежно навіть від того, що ці відомості ще не перетворилися на загальновідомі, а стали лише загальнодоступними.

Вжиття володільцем інформації, що підпадає під ознаки «ноу-хау», заходів з охорони її конфіденційності є, з одного боку, необхідною умовою для набуття інформацією правового режиму «ноу-хау», а володільця такої інформації — права володільця на «ноу-хау»; з другого боку, це свідчить про те, що володільць права на «ноу-хау» фактично розпочинає реалізацію правомочності на захист. «Включення» механізму правової охорони стосовно певної інформації пов'язане саме з моментом віднесення її до «ноу-хау». При цьому ефективність реалізації правомочності на захист багато в чому визначається превентивними заходами, вжитими володільцем права на «ноу-хау» на стадії, що передувала порушенню його права.

Практика високорозвинених країн показує, що утримати «ноу-хау» в секреті не завжди вдається<sup>1</sup>. У той же час довести неправомірність отримання «ноу-хау» третьою особою складно, проте можливо. Так, у справі, що розглядалася одним із судів США, відповідач доводив, що він самостійно створив

---

<sup>1</sup> Мабуть, у зв'язку з цим в Японії немає нормативно-правових актів, що передбачають відповідальність за передавання відомостей, що становлять «ноу-хау», третім особам. Для захисту «ноу-хау» тут застосовується незвичайний, але дієвий спосіб – система «довічного найму», яка призвела до того, що бізнес в Японії застрахований від просочування інформації більш ефективно, ніж в інших країнах. Суть «довічного найму» полягає в тому, що нового співробітника вибирають ще під час його навчання, приймають на роботу, якщо він проходить тестування, планують його кар'єру з гарантією «довічного найму», тобто забезпеченням працею до виходу на пенсію. При цьому практикується принцип прийому на роботу цілих династій [186, с. 104].



«ноу-хау» й сумлінно його використовує. В обґрунтування цього він пояснив, що його «ноу-хау» є комплексним і включає окремі елементи, отримані легітимними способами (наприклад, отримання інформації способом зворотного проектування, застосування інформації, вже відомої фахівцям даної галузі, що міститься в каталогах і проспектах позивача, в опублікованих патентах, в патентах позивача, що втратили силу; інформації з галузевого журналу, запозиченій з «попередніх знань і досвіду»; розкритої в ході попередніх процесів того ж позивача з іншими відповідачами і т. ін.). Відповідач послався також на те, що інші особи, ведучи роботу в тому ж напрямі, незалежно від позивача створили низку аналогічних технічних рішень — «ноу-хау».

Розглядаючи справу, суд дійшов висновку, що «ноу-хау» не можна було виявити за готовою продукцією позивача, отримати з попередніх знань, досвіду і т. ін. Безумовно, окрему інформацію можна було отримати з різних джерел (патенти, публікації і т. ін.), проте це не може бути взято до уваги, оскільки конфіденційність «ноу-хау» полягає саме в комплексі всіх його елементів, отримання якого і вимагало від позивача чималих витрат. У результаті позов було задоволено, оскільки суд встановив, що «ноу-хау» позивача було розкрито, головним чином, завдяки переходу одного з його співробітників на роботу до відповідача [231].

Зміст захисту права на «ноу-хау» включає можливість або володільця права на «ноу-хау», або уповноваженої ним особи використовувати дозволені законом засоби примусової дії на правопорушника (самозахист), або можливість уповноваженої особи звернутися до компетентних державних чи громадських органів з вимогою примусення зобов'язаної особи до певної поведінки.

Самозахист є формою (порядком) захисту цивільних прав, пов'язаною із застосуванням способів самозахисту, під якими слід розуміти фактичні, односторонні, правомірні дії самої уповноваженої особи, направлені на припинення здійсненого правопорушення і забезпечення недоторканності права при загрозі правопорушення [47, с. 117].

Законодавством не називаються види способів самозахисту. Вибираючи спосіб самозахисту порушеного права, особа реалізує право на захист на свій розсуд. Проте застосування цих способів завжди повинне відповідати положенням частин 1 і 2 ст. 19 ЦК України, а саме мають бути присутніми: відповідність дій із самозахисту порушеного права, а також відсутність перевищення меж, необхідних для припинення порушення. Здійснення самозахисту прав поза зазначених меж становить цивільне правопорушення, наслідком вчинення якого є настання цивільно-правової відповідальності.

До заходів самозахисту володільця права на «ноу-хау» слід віднести і фактичні заходи з охорони його конфіденційності, пов'язані із застосуванням засобів захисту інформації [40, с. 102].

«Ноу-хау» відрізняється від інших об'єктів інтелектуальної власності більшою розмитістю меж і більш тісною прив'язкою до конкретного місця й конкретних людей. Звідси і складність застосування фактичних заходів з охорони «ноу-хау». Так, на практиці буває важко визначити, де закінчується «ноу-хау» юридичної особи, яке вона може передати іншій юридичній особі, і починаються цілком конкретні вміння конкретних працівників, без яких це «ноу-хау» ефективно не може бути використане. Також нелегко відокремити знання і вміння, з якими працівник прийшов в юридичну особу, від знань і умінь, яких він набув у процесі роботи у цій юридичній особі. Водночас складно примусити працівника, що звільнився, не застосовувати знання, які становлять невід'ємну частину «ноу-хау» і які він придбав за місцем своєї колишньої роботи та ін.

Якщо превентивні заходи з охорони конфіденційності «ноу-хау» виявляються недостатньо ефективними й треті особи зроблять спробу отримати такі відомості незаконним шляхом, володільць права на «ноу-хау» має право вжити заходів активно-оборонного характеру. До даної групи заходів О. Сергеев, зокрема, відносить дії з нейтралізації технічних засобів, незаконно впроваджених третіми особами з метою отримання відомостей, що становлять «ноу-хау»; здійснення

заходів з дезінформації осіб, що незаконно отримали такі відомості, з метою запобігання можливій шкоді від їх розголошення і т. ін. [193, с. 684].

Володілець права на «ноу-хау» має право звернутися з вимогою про захист свого порушеного права і до компетентних державних органів. Дана можливість, що отримала в юридичній літературі назву «юрисдикційної форми захисту», на думку більшості учених, є найважливішою у праві уповноваженої особи на захист [47, с. 164; 193, с. 684].

За загальним правилом, реалізацію права на захист за позовом особи обмежено терміном позовної давності. У чинному законодавстві не встановлено спеціальних норм щодо строку позовної давності на вимоги, які випливають з порушення права на «ноу-хау», тому відповідно до ст. 257 ЦК України застосуванню підлягає загальний строк позовної давності.

Право на «ноу-хау» належить до розряду суб'єктивних цивільних прав, які підлягають захисту способами, передбаченими законом. Під способом захисту суб'єктивного права розуміють визначений законом порядок забезпечення відновлення порушених прав й одночасної правової дії на порушника з метою відновлення порушеної майнової сфери. У разі порушення права захист здійснюється відповідно до загальних принципів захисту цивільних прав відповідно до статей 15, 610, 623 ЦК України, а також відповідно до умов договору про передання «ноу-хау».

До способів захисту цивільних прав належать, перш за все, відновлення положення, що існувало до порушення; припинення дій, що порушують право; відшкодування збитків<sup>1</sup> [24, с. 20], компенсація моральної шкоди (ч. 2 ст. 16 ЦК України).

Проте для захисту права на «ноу-хау» не може застосовуватися такий спосіб, як відновлення положення, що існувало

---

<sup>1</sup> Покладання на порушника обов'язку щодо відшкодування збитків за порушення права володільця на «ноу-хау» було вперше в арбітражній практиці застосовано в СРСР наприкінці 80-х рр. минулого століття в суперечці між ОКБ «Гідропрес» (м. Подольськ) і Сизранським заводом важкого машинобудування [24, с. 20].

до порушення, оскільки відомості, що становлять зміст «ноу-хау», неможливо вилучити із свідомості особи. Відновлення положення, що існувало до порушення, можливо лише в частині покладання на порушника обов'язку повернення отриманої документації або інших матеріальних носіїв (якщо «ноу-хау» було в об'єктивній формі) і накладення заборони на ознайомлення з інформацією, що становить «ноу-хау», якщо таке ознайомлення ще не відбулося. Відповідно захист права на «ноу-хау» за загальним правилом може полягати у відшкодуванні збитків і забороні подальшого неправомірного використання «ноу-хау».

Припинення використання відомостей, що становлять «ноу-хау», можна вимагати тільки від недобросовісного набувача. При цьому для визнання набувача недобросовісним недостатньо виявлення ним простої необережності, а необхідний умисний намір або груба необережність.

Разом із тим володілець права на «ноу-хау» не має права вимагати від добросовісного набувача припинення використання відомостей, що становлять «ноу-хау», зокрема, він не може звернутися до суду з вимогою про заборону такого використання. Особа, що набула «ноу-хау» на законних підставах, зберігає право використання відомостей, що становлять «ноу-хау». Припинення використання «ноу-хау» можна вимагати тільки від недобросовісного набувача. Проте вважаємо за доцільне ввести на рівні закону норму, за якою володілець права на «ноу-хау» має право вимагати від добросовісного набувача відшкодування збитків, заподіяних використанням нерозкритої інформації після того, як добросовісний набувач дізнався, що її використання незаконне.

Володілець права на «ноу-хау» може також вимагати негайного припинення використання «ноу-хау», але суд, враховуючи кошти, витрачені добросовісним набувачем «ноу-хау» на його використання, може дозволити його подальше використання на договірних засадах [42]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Такий підхід характерний і для розробленого Модельного ЦК для країн СНД (пп. 2 і 3 ст. 1126).

Якщо відомості, що становлять «ноу-хау», стануть загальновідомими, володілець права на «ноу-хау» також не має права вимагати від осіб, що правомірно отримали ці відомості, припинення їх використання.

Цікавим, на наш погляд, здається питання про наслідки анонімного розміщення інформації, що становить суть «ноу-хау», в Інтернеті. Вважаємо, що в такому разі порушується умова секретності, внаслідок чого інформація втрачає режим «ноу-хау». Тому невірно розглядати дії особи, що отримала таку інформацію з Інтернету, як неправомірні. А, отже, і заборонити їй таке використання неможливо [137]<sup>1</sup>. Але порушенням права на «ноу-хау» володільця слід вважати розміщення такої інформації із зазначенням особи порушника. Лише в даному випадку володілець права на «ноу-хау» зможе реалізувати своє право на захист.

На відміну від володільців виключних прав, володілець права на «ноу-хау» при зверненні з позовом до суду повинен надати докази щодо наявності у нього квазівиключного права. Правомочність же володільця виключного права, наприклад на винахід, за наявності чинного патенту є очевидною і не потребує доказів. Володілець права на «ноу-хау» повинен також підтвердити істотність інформації, що становить суть «ноу-хау», обґрунтувати суму витрачених коштів на її набуття; визначити розміри заподіяних збитків; надати докази вживання заходів із забезпечення конфіденційності «ноу-хау» та його захисту й т. ін.

Визначення збитків, заподіяних порушенням права на «ноу-хау», на практиці становить певні труднощі. З огляду на це слушною, на наш погляд, здається пропозиція щодо можливості застосування до порушника права інтелектуальної власності на комерційну таємницю такої міри, як грошова компенсація, що визначається за рішенням судових органів у межах, встановлених законом [37, с. 139], і яка може бути

---

<sup>1</sup> Разом із тим у низці рішень американських судів указувалося, що відмова в юридичному захисті в таких випадках лише стимулює порушників публікувати неправомірно отриману інформацію в Інтернеті з метою руйнації інституту «ноу-хау».

застосована при порушенні права на «ноу-хау». Компенсація повинна застосовуватися замість відшкодування збитків у разі неможливості визначення точного розміру збитків, заподіяних порушенням права.

Слід зауважити, що аналогічна міра відповідальності передбачена і в Законі України «Про авторське право і суміжні права» [154], коли суду надано право замінити відшкодування збитків або стягнення доходу виплатою компенсації в сумі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат (п. «г» ч. 2 ст. 52).

Подібний механізм цивільно-правової відповідальності відомий і законодавству США, яке допускає застосування до порушника права на комерційну таємницю санкцій штрафного характеру [82, с. 27].

Разом із тим вважаємо, що такий механізм відповідальності не повинен замінювати собою відшкодування збитків, точний розмір яких можна визначити.

На міжнародному рівні низка заходів примусового характеру, що застосовуються до порушника права на нерозкрити інформацію («ноу-хау». — *Т. Б.*), передбачена в Угоді ТРІПС. Так, відповідно до ст. 44 цієї Угоди суд має право зобов'язати винну сторону відмовитися від порушення. Дане положення охоплює як обов'язок порушника припинити використання отриманої незаконним шляхом нерозкритої інформації («ноу-хау». — *Т. Б.*), так і обов'язок знищити або повернути стороні, що потерпіла, всі матеріальні носії даної інформації, а також запобігати подальшому її поширенню. Стаття 45 (1) Угоди передбачає можливість покладання відповідальності у формі відшкодування збитків на порушника права на нерозкрити інформацію («ноу-хау». — *Т. Б.*), у разі коли він діяв умисно або припустив грубу необережність. Суд може зобов'язати особу, яка свідомо знала або повинна була знати, що вона здійснює правопорушення, виплатити володільцеві прав на нерозкрити інформацію («ноу-хау». — *Т. Б.*) адекватну компенсацію за понесений ним у зв'язку з порушенням його права збиток.

Вважаємо, що у разі розголошення відомостей, що становлять «ноу-хау», заподіяні володільцю права на «ноу-хау» збит-

ки підлягають відшкодуванню в повному обсязі. Під збитками розуміють витрати, які володільець зробив, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неотримані доходи, які він отримав би, якби його право не було порушене (упущена вигода) [115, с. 7–10]. Тобто в даному випадку збитки — це виражена у грошовій формі шкода, заподіяна одній особі протиправними діями іншої особи [79, с. 35–40]<sup>1</sup>.

Неотримані доходи, які особа отримала б, якби її право не було порушене, можуть становити частину шкоди, заподіяної володільцю права на «ноу-хау». Упущена вигода може виражатися в прибутку, що отримується ним від реалізації продукції, виготовленої з використанням «ноу-хау».

Для визначення упущеної вигоди, тобто доходів, які особа могла отримати за звичайних обставин, у світовій практиці використовується основний принцип поділу прибутку. Як правило, вартість ціни «ноу-хау» визначається як частина вартості реалізованої ліцензіатом продукції, виготовленої із застосуванням «ноу-хау».

Одним із способів захисту може бути і неустойка. Проте це можливо лише в тих випадках, коли між володільцем права на «ноу-хау» та особою, яка поширила відомості, що його становлять, існують договірні відносини. У договорі може бути передбачена умова, згідно з якою сторона, що отримала конфіденційну інформацію і розголосила її, зобов'язана сплатити неустойку. Згідно з ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. У цьому випадку вона не зобов'язана доводити завдання їй збитків. Дана умова у договорі створює сприят-

---

<sup>1</sup> Світова практика виробила низку загальних підходів, серед яких прийнято виділяти прибутковий, витратний і ринковий. Кожен з підходів має свої методи і методологію. Для визначення прямих збитків, понесених володільцем права на «ноу-хау», необхідно розрахувати втрати, понесені особою у зв'язку із знищенням об'єкта права, в даному випадку – вартість «ноу-хау», точніше кажучи, розмір витрат, спричинених у зв'язку з його створенням. З огляду на це перевага віддається витратному підходу, який заснований на припущенні, що потенційний покупець, володіючи певною інформацією про предмет покупки, не заплатить за нього більше, ніж вартість іншого об'єкта у складі нематеріальних активів тієї ж корисності.

ливі можливості для здійснення реального захисту інтересів і володільця права на «ноу-хау».

Пред'являючи вимогу про відшкодування збитків, володільць права на «ноу-хау» повинен довести як наявність збитків, так і їх розмір. Як і в інших зобов'язаннях, неустойка стягується в певному співвідношенні із збитками. За загальним правилом, якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлена неустойка, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою (ст. 624 ЦК України). Разом із тим договором може бути передбачено: стягнення тільки неустойки, але не збитків; стягнення збитків у повній сумі понад неустойку; стягнення або збитків, або неустойки на вибір кредитора.

Таким чином, для захисту свого порушеного права володільць права на «ноу-хау» повинен довести:

– факт незаконності отримання або розголошення відповідачем відомостей, що становлять «ноу-хау»;

– наявність у діях відповідача провини у вигляді умисного наміру або грубої необережності. Це пояснюється тим, що порушення права володільця права на «ноу-хау» будується інакше, ніж порушення виключних прав на традиційні об'єкти інтелектуальної власності, оскільки для формалізованих відповідно до закону об'єктів діє презумпція недобросовісності їх використання третіми особами, якщо інше прямо не встановлене договором або законом, а звідси відповідальність для порушника настає незалежно від вини. Для «ноу-хау», як неформалізованого результату інтелектуальної діяльності, діє принцип презумпції добросовісності користувача, якщо прямо не буде доведений факт порушення ним умов охорони, встановлених законом [60, с. 264];

– наявність понесених збитків (витрат) і їх реальний розмір;

– наявність причинного зв'язку між понесеними збитками і здійсненим відповідачем правопорушенням.

Довівши наявність неправомірності заволодіння «ноу-хау» і надавши обґрунтований розрахунок заподіяних цим збитків, володільць права на «ноу-хау» має право розраховувати на захист заявлених позовних вимог.



## Висновки до розділу 1

1. Розвиток «ноу-хау» відбувався у декілька етапів. На першому з них (початок ХХ ст.) «ноу-хау» являло собою інформацію (додаткові відомості), що зберігалася володільцем патенту в секреті, володіння якою давало змогу використовувати винахід. Саме в цій якості «ноу-хау» стало залучатися до товарообігу, стаючи об'єктом операцій, безпосередньо пов'язаних з використанням винаходів, а, отже, стаючи об'єктом правового регулювання. На наступному етапі (середина ХХ ст.) режим конфіденційності поширився не лише на додаткові відомості, пов'язані з використанням технічних рішень, але й на них самих, що дозволило ввести в товарообіг неохороноздатні за традиційними видами охорони технічні рішення. «Ноу-хау» стало розглядатися як спеціальний правовий режим, що являв собою альтернативний спосіб охорони винаходів. У сучасних умовах «ноу-хау» трансформувався у специфічний об'єкт цивільного обороту, яким охоплюються різні види інформації, що зберігається володільцем права на нього в режимі конфіденційності.

2. ЦК України, поряд з об'єктами, що вже стали традиційними, до об'єктів цивільних прав відніс інформацію, а до об'єктів права інтелектуальної власності — комерційну таємницю. «Ноу-хау» за своєю правовою природою є частиною комерційної таємниці. Його особливість полягає в тому, що воно є рішенням у сфері техніки та технологій, виступає результатом інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності людини й має практичне застосування. Саме така інформація може становити предмет комерційної таємниці та «ноу-хау» її володільця. Уся інша інформація, що становить комерційну таємницю, — це інформація про факти.

3. Охорона комерційної таємниці, а, отже, і «ноу-хау» як об'єктів інтелектуальної власності, здійснюється за допомогою нормативного закріплення особливого, загального для даних об'єктів способу охорони — забезпечення режиму конфіденційності інформації.

4. Поняття «комерційна таємниця» є значно ширшим, ніж поняття «ноу-хау», оскільки воно крім відомостей, що нале-

жать до результатів інтелектуальної діяльності, може включати й відомості, що мають суто інформаційне і навіть пізнавальне значення.

5. Потенційна цінність «ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці не завжди обумовлена підприємницькою діяльністю володільця права на «ноу-хау».

6. «Ноу-хау» на відміну від іншої комерційної таємниці може складатися з відомостей загальновідомих окремо, але які являють виключну цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.

7. «Ноу-хау» є специфічним нетрадиційним об'єктом права інтелектуальної власності, правовий режим якого характеризується такими особливостями: 1) конфіденційність — основа надання права на «ноу-хау»; 2) квазівиключний характер права на «ноу-хау»; 3) незастосування формальних процедур (засвідчення прав, їх реєстрація, експертиза об'єктів і т. ін.) як умови надання охорони «ноу-хау»; 4) необмежений строк охорони.

8. Специфіка права на «ноу-хау» виявляється в тому, що момент його виникнення визначається моментом вжиття заходів щодо охорони конфіденційності відомостей, що його становлять.

9. Квазівиключне право на «ноу-хау» існує до тих пір, поки зберігається фактична монополія володільця на інформацію, що становить зміст «ноу-хау».

10. Володільцем комерційної таємниці є спеціальний суб'єкт — особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Відносно «ноу-хау» таке обмеження не діє, і володільцями права на «ноу-хау» можуть виступати як суб'єкти підприємницької діяльності, так і інші особи.

11. Відсутність серед володільців права на «ноу-хау» фігури автора, а також можливість множинності володільців права на тотожні «ноу-хау» — одна з особливостей суб'єктного складу відносин з використання «ноу-хау», що відрізняє його від суб'єктного складу авторських або винахідницьких правовідносин.

12. До первинних способів виникнення права на «ноу-хау» належать: самостійне (незалежне) створення інтелектуаль-

ною, творчою працею фізичної особи об'єкта, що відповідає ознакам «ноу-хау»; створення «ноу-хау» робітником у процесі здійснення ним своїх трудових обов'язків або за завданням роботодавця, внаслідок чого володільцем права на «ноу-хау» стає роботодавець; створення іншого «ноу-хау» в процесі переробки (удосконалення) існуючого, отриманого набувачем від його правоволодільця за цивільно-правовим договором.

13. Похідні способи виникнення права на «ноу-хау» становлять: добросовісне набуття «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами; набуття особою права на «ноу-хау» у разі припинення юридичної особи — підприємницького товариства шляхом правонаступництва (злиття, приєднання, розділення, перетворення), до складу майнового комплексу якого входило право на «ноу-хау»; набуття права на «ноу-хау» в порядку спадкоємства підприємства як єдиного майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, і до складу якого входить право на «ноу-хау».

14. Суб'єктивні підстави припинення права на «ноу-хау» — це відчуження володільцем права на «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами; відмова володільця від права на «ноу-хау» шляхом відміни заходів зі збереження режиму конфіденційності «ноу-хау».

15. До об'єктивних підстав припинення права на «ноу-хау» належать: знищення відомостей, що становлять зміст «ноу-хау»; закінчення строку дії зобов'язань зі збереження конфіденційності інформації, що становить суть «ноу-хау», особою, якій «ноу-хау» було довірене його правоволодільцем, за умови, що вказана особа, розкривши цю інформацію, робить її загальнодоступною або загальновідомою для необмеженого кола осіб; примусове припинення права на «ноу-хау» у випадках, передбачених законом.

16. Серед дій, що тягнуть за собою порушення права володільця на «ноу-хау», — неправомірне збирання інформації, що становить «ноу-хау»; розголошення, а також схилення до розголошення «ноу-хау», неправомірне використання «ноу-хау».

17. Способами захисту права на «ноу-хау» є: відшкодування збитків і припинення дій, що порушують право володільця права на «ноу-хау».

18. Пропонується: у Книзі четвертій ЦК України «Право інтелектуальної власності» у главі 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю»

а) частину 2 ст. 505 «Поняття комерційної таємниці» викласти в такій редакції:

*Комерційною таємницею можуть бути відомості організаційного, комерційного, виробничого, технічного характеру, включаючи і «ноу-хау», а також відомості іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці;*

б) ст. 505 «Поняття комерційної таємниці» доповнити частиною 3 такого змісту:

*Частиною комерційної таємниці є «ноу-хау».*

*«Ноу-хау» — це результат інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності у сфері техніки та технологій у вигляді сукупності технічних знань, інформації, практичних навичок (досвіду), яка є секретною, істотною, ідентифікованою, практично застосовною, конфіденційність якої забезпечується її законним володільцем.*

## РОЗДІЛ 2

### ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ «НОУ-ХАУ»

#### § 1. Правова природа договору про передавання «ноу-хау»

Договір про передавання «ноу-хау», попри широке застосування на практиці, нині ще не знайшов законодавчого закріплення ні в Україні, ні в інших країнах. На думку зарубіжних дослідників, це пояснюється тим, що «ноу-хау» не має правової основи і базується тільки на взаємній довірі сторін [91, с. 88]. Єдиним винятком, можливо, є Російська Федерація, Цивільний кодекс якої (далі — ЦК РФ) врегулював договір про відчуження виключного права на секрет виробництва («ноу-хау») (ст. 1468), а також ліцензійний договір про надання права використання секрету виробництва («ноу-хау») (ст. 1469).

Ситуація, що склалася стосовно договірних форм передавання «ноу-хау» на законодавчому рівні, віддзеркалюється в Україні і в доктрині. Достатньо зазначити, що після завершення кодифікації цивільного законодавства ще не з'явилося жодної роботи на рівні монографічного дослідження, в якій би вирішувалася зазначена проблема, хоча окремі вчені, аналізуючи загальні проблеми договірних відносин у сфері права інтелектуальної власності, побіжно розглядали й правову природу договору про передавання «ноу-хау» [144, с. 149–156, 158–165; 104, с. 426–428].

Історія становлення та розвитку даного договору засвідчує, що як у 80-ті рр. минулого століття, так і сьогодні ці відносини не врегульовані ні в Цивільному кодексі, ні в спеціальному законодавстві, й застосовувався він лише у сфері експортно-імпортних операцій зовнішньоторговельних організацій, але питання його правової природи завжди були пред-

метом широкого обговорення в науковій літературі [2; 30; 117; 220]<sup>1</sup>.

У сучасних ринкових умовах потреба у використанні «ноу-хау» не тільки не зменшується, а, навпаки, набуває все більшого значення, що зумовлює необхідність «реанімації» забутих доктринальних теорій задля вирішення дилеми: чи слід створювати особливу договірну форму для передання «ноу-хау», чи можна скористатися вже наявними договірними формами, які можуть виявитися не менш ефективними, ніж новостворені? У такому ключі в науковій літературі вирішується питання про специфіку правового регулювання інформаційних відносин у цілому [29, с. 22]. Спробуємо вирішити цю дилему.

Виходячи з того, що «ноу-хау» є об'єктом права інтелектуальної власності, а до правомочностей його володільця належить не тільки право використання цього об'єкта, але й можливість розпорядитися даним правом, а також можливість розкрити зміст «ноу-хау» третім особам, значний інтерес має з'ясування юридичної природи договірної конструкції щодо розпорядження правом на «ноу-хау».

Основним питанням, що вимагає свого вирішення, є питання про те, чи можна віднести договір про передання «ноу-хау» до одного з типів поійменованих в ЦК України договорів, основні положення якого були б придатні для даного договору, і якщо так, то до якого саме? Це повною мірою відповідає методологічному підходу, керуватися яким закликав ще М. Гордон, підкреслюючи, що у разі появи нового типу договірних відносин слід кожного разу вивчати питання про те, наскільки це стосується відносин, які не відповідають уже відомим правовим ознакам [38, с. 70].

Сьогодні у доктрині відсутній єдиний підхід до визначення правової природи договору про передання «ноу-хау»,

---

<sup>1</sup> У той же час нові технічні знання були доступні для безвідплатного використання всіма господарюючими суб'єктами, до договорів, направлених на розширення масштабів використання науково-технічних досягнень, належав не тільки договір на передання науково-технічних досягнень («ноу-хау»), але і договір на створення (передання) науково-технічної продукції, правова природа якого також досліджувалась.

що є зрозумілим, враховуючи різні підходи до розуміння суті «ноу-хау», про що вже йшлося в розділі 1 даного дослідження. Точки зору на правову природу досліджуваного договору умовно можна охарактеризувати як такі, що базуються на традиційному і нетрадиційному підходах.

За традиційного підходу вчені розглядають «ноу-хау» винятково як непатентоздатне технічне рішення і, виходячи із загальної спрямованості інтересів і володільців патентів, і володільців права на «ноу-хау», вважають за можливе передати користувачеві право на «ноу-хау» за допомогою добре відомої договірної форми у сфері патентного права — ліцензійного договору. Проте для уникнення плутанини щодо того, на який об'єкт передається право — на винахід чи на «ноу-хау», — вводять уточнюючі визначення — «патентну» і «безпатентну» ліцензії. Договір про передання «ноу-хау» є безпатентною ліцензією в рамках ліцензійних договорів. Отже, за традиційним підходом договір про передання «ноу-хау» стає різновидом ліцензійного договору, виконуючи разом із договором патентної ліцензії одну й ту ж функцію: введення в цивільний оборот нематеріального об'єкта, яким виступає інформація, що містить ознаки «ноу-хау» [22, с. 157; 123, с. 111; 209, с. 28; 204, с. 28; 60, с. 257].

В інших країнах, зокрема в Німеччині, попри те, що німецька доктрина взагалі не відносить «ноу-хау» до об'єктів, що охороняються правом, а розглядає його як право лише з позицій картельного законодавства, яке має монопольний характер, також існує концепція про те, що безпатентна ліцензія є різновидом ліцензійного договору. Хоча Г. Штумпф виходить з того, що досліджуваний договір лише розроблений на основі договору патентної ліцензії і на нього фактично були поширені положення, що застосовуються до патентних ліцензій [223, с. 187–188].

Інформація — це знання, що об'єктивувалося<sup>1</sup>, і, отже, нею може бути як патентоздатне — винахід, так і непатентоздатне рішення — «ноу-хау». Тому механізми передання права на вказані рішення збігаються в тому, що передання стає можли-

<sup>1</sup> Див. про це більш детально в § 2 розділу 1 цієї роботи.

вим лише з відома або володільця патенту, або володільця права на «ноу-хау». Проте в усьому іншому відмінності між цими договорами є настільки істотними (інша правова основа, інший об'єкт, на який у володільця виникає квазівиключне право, а у володільця патенту — виключне і т. ін.), що це дає підстави розглядати договір про передання «ноу-хау» лише як різновид ліцензійного договору — безпатентної ліцензії.

За нетрадиційним підходом, а його поява належить до кінця ХХ ст., безпатентний договір (безпатентна ліцензія) сам по собі не є ліцензією. При цьому одні вчені вважають, що його слід розглядати як самостійний договір про передання «ноу-хау» [190, с. 15; 72, с. 248], другі — що він повинен будуватися за моделлю договору купівлі-продажу [223, с. 44], а треті — що його слід розглядати як самостійний тип договорів, пов'язаних із реалізацією науково-технічного прогресу [197, с. 131].

Нетрадиційний підхід останнім часом набув подальшого розвитку, свідченням чому є поява нових концепцій. Так, одні вчені характеризують договір про передання «ноу-хау» як тип такого самостійного класу договорів, як договори про придбання та використання виключних прав і «ноу-хау» [28, с. 15]; а другі — як різновид договору на передання інформації [143, с. 14].

Аналогічна ситуація характерна і для інших країн, зокрема Угорщини, про що свідчать роботи Ч. Дердя. Учений відносить договір про передання «ноу-хау» до самостійного (*sui generis*) договору і вважає, що жоден з поійменованих договорів не може повною мірою бути використаний для цього, а загальні положення ЦК Угорщини недостатні для забезпечення належного правового регулювання численних специфічних умов цього договору [52, с. 392].

Безумовно, проблеми, пов'язані з правовою оцінкою будь-якого цивільно-правового договору, можуть розглядатися й вирішуватися лише в межах правової системи конкретно взятої країни [52, с. 388], а наведений приклад лише свідчить про те, що питання правової характеристики договору про передання «ноу-хау» є досить складним.



У доктрині запропоновано методу, за якою непойменований договір може бути віднесений або до нового виду вже відомого типу договору, або охарактеризований як взагалі новий тип у системі цивільно-правових договорів. Виходячи з цієї методики, непойменований договір повинен характеризуватися родовими ознаками договірної зобов'язання, що дасть змогу поширити на нього загальні положення про договір. При цьому якщо договір має невідому для системи цивільно-правових договорів спрямованість, то його правова основа повинна обмежуватися виключно загальними положеннями про зобов'язання і договір. Якщо ж договір має визначену в ЦК спрямованість, то до нього повинні застосовуватися уніфіковані норми, що відбивають дану спрямованість [188, с. 71–72].

Порівняємо договір про передання «ноу-хау» з договорами, які вже добре відомі в цивільному обороті. В юридичній літературі договір про передання «ноу-хау» часто ототожнюється з договором купівлі-продажу. Так, Г. Штумпф вважає, що вказаний договір ближче до купівлі-продажу, ніж до патентної ліцензії, оскільки право за ним передається не на певний строк, а на строк існування самого права [223, с. 44]. Як уже зазначалося, це пояснюється різним трактуванням природи «ноу-хау», що впливає і на уявлення про правову природу цього договору. Оскільки існує точка зору про право власності на інформацію<sup>1</sup>, виникає необхідність розгляду останнього як об'єкта купівлі-продажу. Проте цей підхід, що ґрунтується в першу чергу на «пропріетарній» теорії, входить у суперечність не тільки з природою інформації як об'єкта правового регулювання, але і з чинним законодавством. Більшість норм щодо купівлі-продажу не застосовні для передання інформації, оскільки суперечать природі останньої.

Майнові права, передання яких може регулюватися нормами купівлі-продажу, повинні перебувати в одній площині з правом власності. Тому слід погодитися з В. Крижною, що предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права, але за винятком майнових прав на об'єкти права інте-

<sup>1</sup> Щодо критики такого підходу див. § 2 розділу 1 цієї роботи.

лектуальної власності [103, с. 69]. Аналогічний підхід поділяють й інші вчені. Так, М. Якушев зазначає, що хоча інформація продається, під її продажем розуміється не класичний майновий договір купівлі-продажу, а надання певних інформаційних послуг або забезпечення доступу до бази даних [229, с. 41].

Особливістю договору про передання «ноу-хау» є і те, що він зазвичай породжує тривалі зобов'язальні правовідносини і, на відміну від договору купівлі-продажу, припускає можливість його дострокового розірвання або зміни у зв'язку з тим, що, наприклад, інформація, яка становить зміст «ноу-хау», застаріла.

Передання «ноу-хау» від володільця права на «ноу-хау» до набувача на правах власності суперечить самій суті досліджуваного договору. Якщо «ноу-хау» остаточно втрачається праволодільцем, то контроль за його подальшим використанням виключається, а відповідно збереження останнього в режимі конфіденційності стає недоцільним [206, с. 116].

На нашу думку, правовий зміст і характер квазівиключного права на «ноу-хау» та його природа суперечать можливості укладення договору купівлі-продажу «ноу-хау»<sup>1</sup>.

Деякі вчені вважають за можливе застосування до договору про передання «ноу-хау» положень про договір найму (оренди). На нашу думку, з цим погодитись не можна, оскільки можна виділити декілька істотних відмінностей у конструкціях даних договорів. По-перше, предметом договору найму, як і договору купівлі-продажу, є матеріальний об'єкт або право, але не знання та секрети, як це має місце в договорі про передання «ноу-хау». По-друге, за договором найму передається майно, одночасне («подвійне») володіння і користування яким виключено. По-третє, хоча договір про передання «ноу-хау» укладається, як і договір найму, на строк, інформація, що становить суть «ноу-хау», залишається у набувача фактично безстроково, на що звертається увага в науковій літературі [190, с. 16].

<sup>1</sup> Таку точку зору поділяють й інші вчені [76, с. 36].

Чи можна в переданні інформації, що становить «ноу-хау», углядіти наявність елементів договору підряду? Це питання виникає у зв'язку з тим, що до складу «ноу-хау» часто входять різні навички, методи та способи, що передаються у формі виконання певних дій.

За договором підряду підрядчик зобов'язується не тільки виконати певну роботу, але й передати замовникові разом з результатом роботи *інформацію* щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених у договорі, є неможливим.

Проте сам термін «інформація» ще не дає підстав для ототожнення двох різних за своєю природою договорів. Тому вважаємо, що їх різнить таке. Якщо без надання інформації, що становить зміст «ноу-хау», будь-яка зі сторін не може виконати зобов'язання, то це звичайний договір підряду, що включає умову про збереження цих відомостей в секреті. Якщо ж одна зі сторін передбачає використання цієї інформації у своїй діяльності, то маємо справу із самостійним договором про передання «ноу-хау» в рамках договору підряду, за яким подібне надання «ноу-хау» повинне оплачуватись окремо, а умови, строк і порядок такого використання мають бути обумовлені сторонами.

Уперше в ЦК України отримав закріплення договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт (далі — НДДКР) (гл. 62), результатом виконання якого може стати й інформація, в тому числі й така, що становить зміст «ноу-хау». Законодавець зобов'язує сторони забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета цього договору, ходу його виконання та отриманих результатів, якщо інше не буде встановлено в договорі. При цьому обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється сторонами договору (ст. 895 ЦК України).

Аналіз вищенаведених положень дозволяє дійти висновку, що договір про передання «ноу-хау» і договір на НДДКР є різними типами договорів. У договорі на НДДКР сторони

спочатку мають доступ до створюваної інформації, причому право на цю інформацію належить їм обом у встановлених договором межах. Отже, цим договором, що не типово для договору про передавання «ноу-хау», регулюються відносини з використання певного результату, а не доступу до нього. Застосування умов договору НДДКР в чистому вигляді для передавання «ноу-хау» неможливе також і тому, що з характером «ноу-хау» не узгоджуються, наприклад, необмеженість процедурного права замовника, залучення субпідрядника і т. ін. Таким чином, при розгляді договору про передавання «ноу-хау» і НДДКР можна говорити лише про їх окремі схожі риси.

На перший погляд може здатися, що норми, які регулюють договір про оплатне надання послуг, можуть бути застосовані аналогічно ситуації, коли володілець права на «ноу-хау» бере на себе зобов'язання відряджати своїх фахівців для навчання та інструктування персоналу набувача «ноу-хау». Проте володілець права на «ноу-хау» зобов'язується не просто передати свій досвід і знання набувачеві «ноу-хау» (спеціальні знання), а, що найголовніше, їх застосовувати на практиці. У цьому полягає основна відмінність договору про передавання «ноу-хау» від договору про надання послуг, при укладенні якого передаються замовникові просто спеціальні знання, наприклад, надаються консультативні послуги.

Досліджуваний договір має певну схожість і з договором про спільну діяльність, оскільки в основі цих договорів лежать тривалі довірчі відносини й існує необхідність дотримання конфіденційності відомостей, що передаються. Проте від договору про спільну діяльність договір про передавання «ноу-хау» в першу чергу відрізняється взаємною спрямованістю бажання контрагентів, що суттєво різняться. Наприклад, за договором простого товариства зусилля сторін спрямовані на досягнення спільної господарської мети, а за договором про передавання «ноу-хау» володілець права на «ноу-хау» і набувач «ноу-хау» переслідують різні цілі. Принцип співпраці є основним принципом договору про спільну діяльність. У договорі про передавання «ноу-хау» також проглядаються риси співпраці [110, с. 109] (проведення консультацій

працівниками володільця права на «ноу-хау», взаємний обмін удосконаленнями, особливості виплати роялті як одна з форм винагороди), але це не становить характерної ознаки договору. Договір про спільну діяльність — багатосторонній, а аналізований договір — двосторонній. Крім цього, грошові або інші майнові вклади учасників договору про спільну діяльність, а також майно, створене або отримане в результаті їх спільної діяльності, є їх спільною власністю (ст. 1134 ЦК України). У договорі про передання «ноу-хау» сторони є економічно незалежними й розпоряджаються своїм майном на власний розсуд. Таким чином, і з цим договором не слід отожднювати договір про передання «ноу-хау». Більш того, не можна говорити і про те, що договір про передання «ноу-хау» включає елементи договору про спільну діяльність. Має місце лише подібність цих самостійних і різних за правовою природою типів договорів.

Таким чином, здійснений порівняльний аналіз договорів свідчить про те, що положення жодного з них застосувати до досліджуваного договору не можна.

Проте «ноу-хау» — це об'єкт права інтелектуальної власності, тому відповідь на питання про правову природу договору про передання «ноу-хау» не буде знайдено, якщо не буде проведений його порівняльний аналіз з договорами, які опосередкують оборот об'єктів права інтелектуальної власності, а саме з ліцензійним договором, договором комерційної концесії, договорами про трансфер технологій.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України і спеціального законодавства.

Основна відмінність між ліцензійним договором і договором про передання «ноу-хау» полягає в об'єкті договору. За ліцензійним договором одна зі сторін (ліцензіар), що володіє виключними правами на об'єкт промислової власності (винахід, корисну модель), надає дозвіл на використання

конкретного об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється (запатентованого), другій стороні (ліцензіату). Об'єктом договору про передання «ноу-хау» виступає саме «ноу-хау» як неохороноздатне рішення, що зберігається в режимі конфіденційності. При цьому на відміну від запатентованого винаходу «ноу-хау» не можна використовувати, не отримавши його від володільця [71, с. 57] в повному обсязі. Звідси недостатньо тільки одного дозволу володільця права на «ноу-хау» на використання «ноу-хау» як інформації, необхідне також його фактичне передання.

Тому ліцензійний договір застосовний лише для передання запатентованих об'єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією. Передання ж конфіденційної інформації здійснюється за договором, що має особливу правову природу, відмінну від договору на передання виключних прав, а саме за договором про передання «ноу-хау».

На практиці дійсно використовується ліцензійний договір для передання «ноу-хау», перш за все в тих випадках, коли «ноу-хау» — це спосіб використання винаходу, а тому він є складовою частиною ліцензії. У цьому випадку права на використання, наприклад, винаходу і способу його використання (пов'язаного з ним «ноу-хау». — *Т. Б.*) у разі їх передання, якщо це не визначено в договорі, вважаються такими, що не надавалися ліцензіату (частини 4 і 6 ст. 1109 ЦК України).

Крім того, для передання «ноу-хау» використовується ліцензійний договір, коли воно супроводжує поставку обладнання і матеріалів за основним договором. У цьому випадку передання «ноу-хау» оформлюється або спеціальним доповненням до основного договору (наприклад, до договору поставання) у вигляді договору про передання «ноу-хау», або шляхом включення в ліцензійний договір спеціальних умов про передання «ноу-хау», що впливає на зміст всього договору в цілому.

На нашу думку, такі договори можуть розглядатися як змішані відповідно до ч. 2 ст. 628 ЦК України.

При передаванні «ноу-хау» на основі ліцензійного договору використовуються одинична, виключна і невиключна ліцензії.

Під одиничною ліцензією розуміється ліцензія, що видається на використання об'єкта права інтелектуальної власності й пов'язаного з ним «ноу-хау» у сфері, обмеженій цією ліцензією, тільки одному ліцензіату і виключає можливість її видачі останнім іншим особам, але не виключає такої можливості для самого ліцензіара.

Виключна ліцензія видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності, що передається, і пов'язаного з ним «ноу-хау» у сфері, обмеженій цією ліцензією, і видачі іншим особам ліцензії на використання цього об'єкта і «ноу-хау» в даній сфері. У цьому випадку ліцензіар надає ліцензіату право виняткового використання предмета ліцензії, включаючи і «ноу-хау», в обумовлених межах, відмовляючись у той же час від використання і надання іншим особам ліцензій на аналогічних умовах. Проте поза вказаними межами ліцензіар може самостійно використовувати як об'єкт інтелектуальної власності, включаючи і «ноу-хау», так і видавати іншим особам ліцензії, які не суперечать умовам вже виданої ліцензії.

Невиключна (проста) ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності й пов'язаного з ним «ноу-хау» у сфері, обмеженій цією ліцензією, і видачу ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкта у вказаній сфері. Таким чином, повноваження володільця охоронного документа і володільця права на «ноу-хау» ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються.

Разом із тим відмінність ліцензійного договору від договору про передавання «ноу-хау» можна виявити і за змістом, тобто на основі аналізу основних обов'язків сторін. Так, зміст ліцензійного договору може обмежуватися тільки наданням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тоді як для договору про передавання «ноу-хау» необхідні дії з передавання самої інформації, що становить зміст «ноу-хау».

Як відмітну особливість можна виділити й умову про конфіденційність «ноу-хау». Оскільки предметом патентної ліцензії є право на використання винаходу, а не сам винахід,

особлива увага при укладенні договору звертається на реальне надання ліцензіату цього права, на його підтримку в силі і захист від можливих порушень. Включення в ліцензійний договір умови про конфіденційність можливе, проте воно не є обов'язковим.

У договорі про передання «ноу-хау» вирішального значення набуває зобов'язання набувача підтримувати конфіденційність інформації, що становить суть «ноу-хау». Це пояснюється тим, що основна відмінність процесу передання «ноу-хау» від надання ліцензії на винахід полягає в ризику, пов'язаному з розкриттям конфіденційності «ноу-хау» до укладення договору і просочуванням інформації від набувача до третіх осіб після його укладення, на що звертається увага в науковій літературі [153, с. 39–40].

Конфіденційність — це не тільки основна умова договору, але й умова існування секретності «ноу-хау» як об'єкта договору, елемент його правового режиму. Невиконання сторонами умови про дотримання конфіденційності веде до припинення можливості існування самого договору [189, с. 29]. Іншими словами, договір існує до тих пір, поки зберігається ознака «секретності». Якщо вона зникає, договір припиняє свою дію, оскільки «ноу-хау» перестає бути нерозкритою інформацією [20, с. 59].

Саме з цим пов'язана і певна специфіка процесу передання «ноу-хау», оскільки існує небезпека розкриття конфіденційності інформації вже на переддоговірній стадії укладення договору. Тому доцільно здійснювати передання «ноу-хау» і права на його використання у два етапи (стадії). Перша стадія — укладення договору про розкриття «ноу-хау», а друга — укладення договору про передання «ноу-хау»<sup>1</sup>.

Процедура укладення ліцензійного договору є значно простішою, оскільки при вступі у ліцензійні правовідносини не потрібно зберігати в таємниці інформацію, що розкриває суть цього об'єкта, тому що будь-яка особа може ознайомитися, наприклад, з описом винаходу. Іншими словами, на

---

<sup>1</sup> Більше інформації про двостадійність передання «ноу-хау» і права на нього наведено в § 2 розділу 2.



відміну від володільця права на «ноу-хау» володаєць патенту, якому у зв'язку з наявністю охоронного документа належить виключне право на винахід (промисловий зразок), видає ліцензії зацікавленим особам на вже загальнодоступну для ознайомлення інформацію. Навпаки, без укладення договору набувач «ноу-хау» не має доступу до інформації, що становить суть «ноу-хау». Оскільки «ноу-хау» не патентується і володільць права на нього не має такого правового захисту, як патенту, він певною мірою обмежений у захисті свого права, а тому повинен зберігати режим конфіденційності інформації.

При укладенні договорів про передання «ноу-хау» важливо також не переступити їх кількісну межу. Укладаючи велику кількість договорів, володільць права на «ноу-хау» ризикує прискорити момент переходу «ноу-хау» в «суспільне надбання». Відносно ліцензійного договору такої небезпеки немає.

Договір про передання «ноу-хау» і ліцензійний договір відрізняються ще і тим, що строк дії останнього обмежений строком дії патенту (свідоцтва). Строк для договору про передання «ноу-хау» не має значення, оскільки воно існує до тих пір, поки зберігається конфіденційність інформації, що становить його суть. У зв'язку з цим для договору про передання «ноу-хау» існує спеціальна підстава його припинення, а саме втрата секретності інформації, її «оприлюднення», що не має ніякого значення для ліцензійного договору. Тільки для договорів про передання «ноу-хау» характерний підвищений ступінь ризику морального старіння «ноу-хау», а також можливість створення аналогічного рішення третьою особою і втрата у зв'язку з цим істотності (цінності) «ноу-хау» [110, с. 108].

Відрізняються дані договори і за правовими наслідками їх припинення, а також за правовими наслідками визнання їх недійсними, оскільки за договором про передання «ноу-хау» об'єктивно неможливе повернення отриманої за ним інформації, що становить суть «ноу-хау».

Виходячи з перелічених відмінностей, можна зробити висновок, що ліцензійний договір і договір про передання «ноу-хау» слід вважати самостійними договорами.

Можливість використання конструкції договору комерційної концесії для передання «ноу-хау» впливає з легального визначення договору комерційної концесії, вперше введеного до ЦК України. За цим договором одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду право користування відповідно до її вимог комплексом прав, що належать цій стороні, з метою виготовлення і (або) продажу певного виду товару і (або) надання послуг.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання комерційної таємниці, а також комерційного досвіду («ноу-хау». — *Т. Б.*). Проте слід враховувати, що на відміну від договору про передання «ноу-хау» договір комерційної концесії дає можливість використовувати не один об'єкт права інтелектуальної власності, а комплекс об'єктів виключних прав, а також інших майнових прав. Передання «ноу-хау» — це лише частина, причому допоміжна відносно завдання реалізації товару за договором комерційної концесії. Різними є також цілі даних договорів. Якщо за договором про передання «ноу-хау» придбання його забезпечує певні переваги особі, яка отримала для використання «ноу-хау», то за договором комерційної концесії набувач прагне до створення виробничої, торгової або збутової мережі для просування своїх товарів і послуг, розширення ринку їх збуту. Причому за даним договором використання прав, що передаються, обмежується підприємницькою діяльністю, тоді як за договором про передання «ноу-хау» подібні обмеження відсутні.

У зв'язку з набуттям чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі — Закон) актуальним здається питання про співвідношення таких договорів, як договір про передання «ноу-хау» та договір про трансфер технологій.

Перш за все, зупинимося на такому понятті, як «технологія». Воно походить від грецького *technē* — мистецтво, майстерність, уміння тощо і вживається в різних значеннях: і як наука про способи дії на сировину, матеріали та ін., і як певна сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми певних матеріалів [198, с. 495]. Проект Між-

народного кодексу поведінки у сфері передавання технологій, розроблений у рамках Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), під технологією розуміє «систематизовані знання», що використовуються для випуску відповідної продукції, застосування відповідного процесу або надання відповідних послуг [22, с. 10].

У Законі під технологією розуміється результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва і/або реалізації та збереження продукції, надання послуг. Отже, стосовно цього Закону технологія виступає вже як з'єднувальна ланка між наукою, технікою і виробництвом і по суті є процесом застосування накопичених досвіду і знань для ефективного поєднання науки з виробництвом і складових виробництва між собою. «Ноу-хау» розглядається в Законі як об'єкт технології.

У Законі дається визначення трансферу технологій як передача технологій, яка оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким устанавлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових. Звідси договір про трансфер технологій — це договір про передавання технологій, за яким устанавлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових [102, с. 401].

Трансфер технологій може здійснюватися на основі таких договорів:

– *про поставку промислової технології* (укладається з метою набуття знань, досвіду і придбання технологічного обладнання);

– *техніко-промислової кооперації* (укладається з метою набуття знань та одержання послуг для виробництва промислової продукції, напівфабрикатів, обладнання і комплектуючих, що відповідають умовам застосування технології, та інших складових, необхідних для її застосування);

– *про надання технічних послуг* (укладається з метою надання послуг з планування, розроблення програми досліджень і проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, необхідних для виробництва певної продукції);

– *інжинірингу* — договір про виконання робіт і надання послуг, у тому числі складання технічного завдання, проведення певних робіт до проектування (техніко-економічне обстеження та інженерно-розвідувальні роботи, пов'язані з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, проведення наукових досліджень, розроблення проектних пропозицій, технічної і конструкторської документації щодо технологій та їх складових, консультування і здійснення авторського нагляду під час монтажу складових технологій та пусконаладжувальних робіт, консультування економічного, фінансового або іншого характеру, пов'язане із застосуванням технологій та проведенням зазначених робіт і наданням послуг;

– *про створення спільних підприємств* — у разі часткового передання майнових прав на технології та їх складові;

– *про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання*;

– *комерційної концесії (франчайзингу)*.

Аналіз договірних форм трансферу технологій дозволяє дійти висновку, що всі вони мають різну спрямованість і не можуть бути об'єднані в єдиний тип цивільно-правових договорів, оскільки відносяться і до договорів найму (оренди), і договорів підрядного типу, і засновницьких договорів, і договорів про надання послуг тощо. Єдине, що об'єднує вказані договори, — мета і трансфер технологій. А оскільки в Законі йдеться про державне регулювання діяльності у сфері технологій, а регулювати можна лише те, що можна перевірити, звідси — й експертиза, і гарантія з боку володільця технології щодо отримання наперед визначеного результату, державна реєстрація цих договорів, імперативне закріплення на рівні Закону уніфікованих умов договорів і т. ін.

Попри те, що договір про передання «ноу-хау» не входить до переліку договорів трансферу технологій, передбачених вищезазначеним Законом, за його допомогою теж можна опо-

середкувати трансфер технологій. Але при цьому, по-перше, договір про передання «ноу-хау» повинен містити обов'язкову умову — збереження конфіденційності інформації, що становить даний об'єкт технології, і, по-друге, він не підкоряється імперативним вимогам Закону щодо істотних умов договорів про трансфер технологій.

Визначені в ході проведеного аналізу загальні й відмінні риси договору про передання «ноу-хау» порівняно з іншими цивільно-правовими договорами мають подвійне значення. Якщо наявність загальних рис дає підстави розглядати його як змішаний, то відмінності дають можливість кваліфікувати його як самостійний договір.

Звісно, для договору про передання «ноу-хау» характерні деякі риси, що зближують його з відомими видами договорів, проте не можна говорити про їх повний збіг. Виходячи з наявності у даному договорі загальних або схожих з іншими договорами ознак, деякі автори вважають його договором особливого роду, що втілює в собі умови різних видів договорів [224, с. 13; 185, с. 243]. Проаналізуємо дане положення.

Змішаним у науці цивільного права називається договір, який породжує зобов'язання, що входять до складу двох або декількох врегульованих законом типових договірних відносин [133, с. 102]. Можна зробити висновок, що з цієї точки зору договір про передання «ноу-хау» характеризується як змішаний. У разі укладення змішаного договору його правове регулювання забезпечується нормами, що належать до кожного з поєднаних в ньому договірних типів [83, с. 63]. Але зміст договору про передання «ноу-хау» не вичерпується лише елементами традиційних договорів, а включає нові, характерні тільки для нього умови. Саме тому при вирішенні спірних питань, що виникають у зв'язку з укладенням і виконанням такого договору, доводиться вдаватися не тільки до норм, що регулюють традиційні договори, але й до загальних положень про зобов'язання. Проте нескінченно це продовжуватися не може, й оскільки договір про передання «ноу-хау» має ознаки, характерні тільки для нього, це і визначає необхідність його самостійного правового регулювання. І хоча на

думку окремих учених, зокрема В. Євдокимової, відсутність прямого законодавчого регулювання вважається скоріше перевагою, ніж недоліком, оскільки завдяки цьому сторонам надається велика свобода у формуванні своїх правовідносин у рамках таких договорів [66, с. 65], правозастосовна практика підтверджує, що поєднання елементів різних договорів, властиве змішаним договорам у цілому і договору про передавання «ноу-хау» зокрема, породжує чимало питань, що є ще одним з аргументів на користь регламентації цього виду договорів в ЦК України.

Слід погодитися з тим, що змішаний договір — це тільки проміжна стадія в процесі виникнення нових видів договорів, яка необхідна до тих пір, поки не складеться самостійне законодавче регулювання нового виду зобов'язальних відносин [202, с. 63].

Ю. Романець, дослідивши проблему змішаних договорів, зазначає, що у випадку, коли поєднання елементів різних договорів в одному набуває стійкого і систематичного характеру, необхідно прагнути до забезпечення такого поєднання відповідним правовим регулюванням, що включає законодавчі принципи взаємодії конкретних договірних інститутів, і, у разі необхідності, спеціальні норми [188, с. 75–76].

Зважаючи на те, що кількість договорів, які укладаються, про передавання «ноу-хау» зростає, а поєднання в них елементів різних видів договорів має стійкий, систематичний характер, можна дійти висновку про необхідність забезпечення відповідним юридичним механізмом даного виду договірних відносин. Більш доцільним буде включити договір про передавання «ноу-хау» в систему договорів, ніж шукати рішення тільки за допомогою загальних положень, оскільки в останньому випадку існує небезпека втрати чітких принципів застосування правових норм, а, отже, і додаткового ризику для сторін договору.

Включення договору про передавання «ноу-хау» в систему договорів цивільного права пояснюється його цивільно-правовим характером. Як і всі цивільно-правові договори, він покликаний регламентувати майнові відносини між юридич-

но рівними суб'єктами. При укладенні договору про передання «ноу-хау» дотримуються і принципу свободи договору. Це виявляється в тому, що сторони вільні у виборі контрагента й у визначенні умов договору. Вони самостійно вирішують питання щодо обсягу прав, які надаються, території та строку дії договору, розміру і порядку сплати винагороди і т. ін. Укладений договір є обов'язковим для його сторін.

Таким чином, оскільки договір про передання «ноу-хау» має цивільно-правовий характер і не вичерпується лише елементами традиційних договорів, а включає також і нові, характерні тільки для нього елементи, через що не може бути врегульований існуючими правовими нормами, він має бути включений у систему договорів цивільного права як самостійний договір.

Для того щоб розкрити правову природу договору про передання «ноу-хау», проаналізуємо вже існуючі в науковій літературі точки зору вчених щодо його визначення.

Так, О. Чобот вважає, що за договором про передання «ноу-хау» одна сторона — цедент (володілець права на «ноу-хау» в контексті даного дослідження. — *Т. Б.*) зобов'язується надати набувачу право на використання «ноу-хау» і передати необхідні для цього знання і досвід, а інша — набувач — зобов'язується використовувати «ноу-хау» і сплатити цеденту грошову винагороду, якщо інше не буде встановлено договором [220, с. 17]. При цьому вчений робив застереження, що застосування терміна «цедент» є умовним.

Відомо, що в класичному розумінні «цедент» (від лат. *cedere* — поступатися) — це особа, яка поступається правом вимоги, що належить їй, за зобов'язанням іншій особі — «цесіонарію», тому дане визначення має певну частку погрішності. Володілець права на «ноу-хау» поступається не правом вимоги, а лише правом використання «ноу-хау», залишаючись при цьому зобов'язаним підтримувати режим конфіденційності «ноу-хау» і не позбавляючись правомочності вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб і правомочності захищати суб'єктивне право на «ноу-хау».

На думку В. Крижної, за договором про передання «ноу-хау» володілець права передає зацікавленим особам право на

використання повністю або частково конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги для особи, яка їх отримала [104, с. 426].

Проте аксіомою є те, що будь-яке наукове поняття має служити меті відокремлення охоплюваних ним явищ від інших суміжних явищ, оскільки всі вони відрізняються одне від одного своїм змістом, а юридичний зміст правовідносин утворюють права та обов'язки їх учасників [83, с. 204]. Договір — це зобов'язання, а зобов'язання — це правовідносини. Тому поняття дефініцій цивільно-правових договорів повинне формулюватися не лише за допомогою визначення основних прав сторін, але й їх обов'язків, виконання яких покладається на сторони у зв'язку з укладенням договору, оскільки саме таким чином розкривається зміст того або іншого договору. Зазначена ж дефініція взагалі не передбачає обов'язків сторін.

На нашу думку, при формулюванні поняття будь-якого цивільно-правового договору необхідно зосереджувати увагу на істотних моментах, які характеризують права та обов'язки контрагентів, що дозволить відрізнити його від всіх інших цивільно-правових договорів.

З урахуванням вищевикладеного пропонуємо таке визначення договору про передання «ноу-хау»:

*За договором про передання «ноу-хау», одна сторона — його праволоділець — зобов'язується надати другій стороні — його набувачеві — право на використання «ноу-хау» в установлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач — прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність упродовж усього строку дії договору і вносити його праволодільцеві платежі, обумовлені цим договором, якщо ним не передбачене інше.*

*Володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний зберігати конфіденційність «ноу-хау» впродовж усього строку дії договору.*

Таким чином, суть даного договору полягає в тому, що праволоділець надає набувачу право використання «ноу-



хау», отримуючи обумовлену матеріальну винагороду, але зобов'язується разом з набувачем зберігати конфіденційність інформації, що становить «ноу-хау».

Одним із найважливіших питань у теоретичній характеристиці будь-якого цивільно-правового договору, у тому числі й договору про передання «ноу-хау», є його кваліфікація як відплатного або безвідплатного, одностороннього або двостороннього, реального або консенсуального. З'ясування цих питань дає можливість визначити суб'єктний склад відповідних зобов'язань, наявність або відсутність у контрагентів договору безпосереднього майнового інтересу щодо вступу в договірні відносини, положення сторін як носіїв прав та обов'язків, момент виникнення взаємних прав та обов'язків.

Договір про передання «ноу-хау» за загальним правилом є відплатним. Загально визнано, що відплатними вважаються договори, які передбачають отримання кожною зі сторін від її контрагента певної компенсації, задля якої укладається договір. Безвідплатними є договори, які не передбачають такої компенсації [25, с. 308; 211, с. 46–47; 132, с. 3].

У договорі про передання «ноу-хау» набувач має право вимагати передання останнього і зобов'язаний виплачувати володільцеві права на «ноу-хау» грошову або іншу винагороду (наприклад, надавати в рахунок платежів продукцію, що випускається на обладнанні, поліпшеному завдяки впровадження «ноу-хау»). І навпаки, володільець права на «ноу-хау» має право на отримання вказаного майнового надання від набувача «ноу-хау» як результат виконання свого обов'язку з передання останньому «ноу-хау» (знань, досвіду) для використання. Таке зустрічне майнове надання сторін досліджуваного договору дозволяє характеризувати його як відплатний.

Проте гіпотетично уявити собі безвідплатну модель договору про передання «ноу-хау» також можливо. Наприклад, фізична особа — непідприємець знаходить рішення, яке вдосконалює роботу складного побутового приладу, що підпадає під ознаки «ноу-хау», і вживає заходів для підтримки конфіденційності такої інформації. У подальшому володільець пра-

ва на «ноу-хау» передає його на безвідплатній основі своєму другу для використання. У цьому випадку буде відсутнє майнове надання з боку друга, і договір буде кваліфікований як безвідплатний.

Договір про передання «ноу-хау» є двостороннім, оскільки кожна його сторона має як права, так і обов'язки. Володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний передати право на використання «ноу-хау» набувачеві і має право вимагати виплати винагороди. Відсутність обов'язку щодо сплати винагороди не впливає на кваліфікацію договору про передання «ноу-хау» як двостороннього, тому що основний обов'язок набувача використовувати «ноу-хау» зберігається в усіх без винятку випадках.

Договір про передання «ноу-хау» є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення сторонами угоди щодо всіх істотних умов договору і набуття ним відповідної форми (зазвичай письмової). Для визнання договору юридичним фактом, що спричиняє виникнення зобов'язальних правовідносин з передання «ноу-хау», не вимагається передання «ноу-хау» і виплати винагороди, так само як і здійснення будь-яких інших дій, передбачених договором. Достатньо взаємної домовленості сторін про характер «ноу-хау», умови його передання та використання, розмір і порядок сплати винагороди, строк договору та ін. Якщо ці умови узгоджені сторонами належним чином, договір вважається укладеним і набуває чинності. Їх виконання здійснюється на стадії реалізації договору. Для визнання договору про передання «ноу-хау» реальним, необхідно, щоб сторони не тільки досягли угоди з усіх його істотних умов, але ще й здійснили певні дії, передбачені цими умовами. У цьому немає ніякої необхідності. Особливості відносин з передання «ноу-хау» не дозволяють сторонам поєднувати одночасне укладення договору та його виконання.

Оскільки в основі договору про передання «ноу-хау» відсутня правова охорона, в його основі мають місце елементи довіри. Зрозуміло, що особа, яка надає «ноу-хау», ризикує. Сторони не мають ефективних засобів захисту і майже по-

вністю покладаються на лояльність іншої сторони, тому питання надійності набувача «ноу-хау» та ефективності його діяльності відіграють надзвичайно важливу роль. У зв'язку з цим, на перший погляд, є підстави вважати, що договір про передання «ноу-хау» являє собою фідуціарний правочин, тобто такий, що заснований на довірі. Проте це не так. Відомо, що особливістю фідуціарних правочинів є можливість припинення відносин, що випливають з цього правочину, в односторонньому порядку. При втраті довіри між сторонами правочин може бути припинений за бажанням однієї зі сторін. Однак це правило не поширюється на договір про передання «ноу-хау». Сторони можуть розірвати його лише за наявності достатніх на те підстав.

Таким чином, договір про передання «ноу-хау» є консенсуальним, двостороннім, відплатним, якщо умова про безвідплатність не обумовлена в самому договорі.

У науковій літературі, виходячи з широкого трактування «ноу-хау», виділяють окремі види договорів про передання «ноу-хау», використовуючи для цього різні критерії.

Так, *залежно від предмета, що передається за договором*, виділяють: договори про передання технічного «ноу-хау» (договір про передання; договір про передання статистичних розрахунків і т. ін.); договори про передання комерційного «ноу-хау» (договір про передання картотеки клієнтів; договір про передання даних про фінансування); договори про передання управлінського «ноу-хау» (договір про передання методів взаємодії фірм, що кооперуються, договір про передання методів управління) [108, с. 32]; договори про передання фінансового «ноу-хау» (договір про передання форм і методів інвестування в цінні папери, договір про передання форм і способів кредитування) [87, с. 145].

На нашу думку, погодитися з такою класифікацією не можна, оскільки, у запропонованій класифікації не розрізнено поняття «ноу-хау», і «комерційна таємниця» в тій частині, в якій вона не є ні «ноу-хау», і «інформація».

*Залежно від обсягу прав, що передаються*, виділяють договір про передання «ноу-хау» на виключній основі та договір

про передання простого «ноу-хау» [184, с. 237]. Так, за договором про передання «ноу-хау» на виключній основі володілець права на «ноу-хау» зобов'язується надати «ноу-хау» тільки одному набувачу на певній території. Сам же володілець права на «ноу-хау» в такому разі не має права використовувати його, якщо договором не передбачене інше.

За договором про передання простого «ноу-хау» (невиключного) володілець права на «ноу-хау» може сам використовувати «ноу-хау». Більш того, у даному випадку передбачається передання «ноу-хау» третій особі. У той же час у договорі сторонами можуть бути передбачені обмеження, відповідно до яких володільцеві права на «ноу-хау», наприклад, надається право передати «ноу-хау» тільки одному набувачеві. Здається, що дана класифікація цілком відповідає суті «ноу-хау», можливості його використання і впливає на наповненість прав та обов'язків сторін<sup>1</sup>.

В економічній та юридичній літературі пропонуються класифікації і за іншими підставами<sup>2</sup>.

Однак, яке ж місце в системі цивільно-правових договорів України посідає договір про передання «ноу-хау»?

В юридичній літературі критеріям формування системи цивільних договорів завжди приділялась і приділяється велика увага [21, с. 34–38; 38, с. 65–87; 41, с. 110–148; 112, с. 37–40; 124, с. 339–397; 138, с. 6, 12; 180, с. 216–358]. Проте відносно чинників, що формують систему цивільних договорів, у літературі відсутня єдність думок. Так, одні автори вважають, що це мають бути економічні ознаки, другі віддають перевагу юридичним чинникам, треті використовують комбінований класифікаційний критерій [83, с. 24; 188, с. 33]. Не заглиблюючись у суть даного питання, зауважимо, що в основі класифікації договорів можуть бути різні ознаки.

Так, якщо виходити з того, що договір — це двосторонній правочин, то слід акцентувати увагу на реальності або кон-

<sup>1</sup> Більше інформації про це наведено в § 3 розділу 2.

<sup>2</sup> Наприклад, пропонується виділяти договір про передання «ноу-хау» залежно від *території, на яку поширюється дія цього договору*: внутрішньофірмовий, внутрішньодержавний і міжнародний договір про передання «ноу-хау» [211, с. 26].

сенсусності договорів, їх відплатності або безвідплатності й т. ін., оскільки правочини бувають реальними та консенсуальними, відплатними й безвідплатними, абстрактними та каузальними, умовними, строковими, фідуціарними, біржовими і т. ін. [218, с. 87; 216, с. 468–472; 217, с. 213]. Разом із тим такий підхід характеризуватиме лише зовнішній бік правового регулювання договорів, а формування системи договорів на цій основі не розкриє її внутрішньої структури, оскільки до групи реальних, консенсуальних, відплатних або безоплатних можуть потрапити договори, що мають різну правову природу [188, с. 30–33].

Що ж було покладено в основу формування системи цивільно-правових договорів України при проведенні останньої кодифікації? Слід визнати, що це — принцип «відкритого переліку», за якого як системна розглядається будь-яка ознака, що впливає на правове регулювання суспільних відносин [188, с. 32–33].

Даний підхід виявився достатньо плідним, тому що його результатом стало врегулювання на рівні ЦК України таких нових видів договорів, як лізинг, факторинг, управління майном, комерційна концесія, а також нового типу цивільно-правових договорів — розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, з виділенням таких договорів, як ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. При цьому наведений перелік договорів не є вичерпним, оскільки не виключається можливість появи й інших договорів, правовою метою яких буде розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим виникає закономірне питання: чи не можна розглядати договір про передання «ноу-хау» як інший (непойменований) договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності? Частина вчених, зокрема В. Крижна, дає на це ствердну відповідь [104, с. 426–427]. Проте чи так це?

По-перше, виходячи з вузько сформульованої назви глави, договір про передання «ноу-хау» випадає із загальної концепції договорів цього типу, оскільки за договором про передання «ноу-хау» надається не тільки майнове право на використання «ноу-хау», але й саме «ноу-хау», а тому включення його у главу 75 ЦК України неможливо.

Звідси, по-друге, досліджуваний договір не може бути класифікований як інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Він, безумовно, повинен входити до системи договорів, що опосередковують відносини, які виникають з приводу об'єктів права інтелектуальної власності, але як самостійний договір, оскільки він має низку характерних правових особливостей. Предмет цього договору виходить за рамки договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

По-третє, виведення названих договорів за межі договорів, що укладаються у сфері інтелектуальної власності, навряд чи доцільно і можна визнати вірним. У зв'язку з цим найбільш вдалим вирішенням даної проблеми слід визнати точку зору тих учених, які пропонують об'єднати дві глави — 75 і 76 ЦК України — в одну, назвавши її «Договори у сфері інтелектуальної власності» [104, с. 426–427]. У такому разі договір про передання «ноу-хау» класифікується як один із видів таких договорів.

Як підстава виникнення зобов'язань договір про передання «ноу-хау» повинен відповідати загальним положенням про зобов'язання і договір. Отже, при укладенні його сторони вільні у виборі контрагентів і визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Вони можуть укласти договір за моделлю змішаного, тобто такого, що містить елементи різних договорів (ч. 2 ст. 628 ЦК України); вводити типові умови зразкових договорів про передання «ноу-хау», розроблених світовою практикою (ст. 630 ЦК України), а також перед-

бачати умови, необхідні для ефективного використання «ноу-хау».

З огляду на це пропонуємо:

1. Об'єднати глави 75 і 76 ЦК України в одну, назвавши нову главу «Договори у сфері права інтелектуальної власності».

2. Перелік закріплених у цій главі договорів повинен містити всі договори, закріплені у главі 75 ЦК України, Договір про передання «ноу-хау», Договір про розкриття «ноу-хау»<sup>1</sup>, а також Договір комерційної концесії.

3. Договір про передання «ноу-хау» викласти в такій редакції<sup>2</sup>:

Стаття... Договір про передання «ноу-хау»

*1. За договором про передання «ноу-хау» — одна сторона — його праволоділець — зобов'язується надати другій стороні — його набувачеві — право на використання «ноу-хау» в установлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач — прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність упродовж усього строку дії договору і вносити його праволодітельцеві платежі, обумовлені цим договором, якщо ним не передбачене інше.*

*Володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний зберігати конфіденційність «ноу-хау» впродовж всього строку дії договору.*

*2. Договору про передання «ноу-хау» передуює укладення договору про розкриття «ноу-хау».*

*3. Договір про передання «ноу-хау» повинен бути укладений в письмовій формі, недотримання якої тягне за собою його нікчемність.*

*4. Договір про передання «ноу-хау» може бути укладений як із зазначенням, так і без зазначення строку.*

*5. Сторони можуть домовитись про надання володільцем права на «ноу-хау» комплексу послуг набувачу для забезпечення ефективного використання «ноу-хау».*

---

<sup>1</sup> Запропонована редакція цієї статті викладена в § 2 розділу 2.

<sup>2</sup> Окремі положення щодо договору про передання «ноу-хау» будуть більш детально розглянуті в наступних параграфах.

## § 2. Умови договору про передавання «ноу-хау»

Будь-який цивільно-правовий договір, у тому числі й договір про передавання «ноу-хау», вважатиметься укладеним за умови досягнення сторонами угоди з усіх його істотних умов. Відповідно до ст. 628 ЦК України істотними є умови, які визначені угодою сторін (ініціативні умови), і умови, які є обов'язковими (істотними і необхідними) для того або іншого виду договорів відповідно до актів цивільного законодавства.

На сьогодні учені не досягли єдиної думки з питання про те, які ж умови обов'язкові для договору про передавання «ноу-хау». Проте всі вони пропонують доволі широкий перелік таких умов.

Наприклад, І. Зенін до істотних умов відносить конфіденційність «ноу-хау», підзвітність і контроль за використанням «ноу-хау», податки, можливість удосконалення «ноу-хау», якість продукції, що виробляється з використанням «ноу-хау», та ін. [70, с. 622]. Є. Петров до істотних умов вже відносить предмет договору, яким вважається нерозкрита інформація і право на використання нерозкритої інформації, порядок використання «ноу-хау» (залежно від території, строку), найбільш важливі обов'язки сторін, умови та характер майнової відповідальності, ціна, платежі (вид, розмір, строки, порядок виплати), підстави розірвання договору та ін. [143, с. 14].

Навряд чи можна визнати це вірним, оскільки відбувається підміна понять «істотні умови» договору і «структура» договору про передавання «ноу-хау»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Слід зазначити, що останнім часом подібна ситуація спостерігається не тільки на рівні доктрини, але й на рівні окремих законодавчих актів України. Яскравим прикладом може бути Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», який відніс до істотних умов договору про трансфер технологій 15 позицій (ст. 16). Проте детальний аналіз цих умов дозволяє зробити висновок, що вказаний Закон разом з умовами, які дійсно є істотними для договорів у сфері трансферу технологій (предмет, ціна, строк договору, спосіб передачі технологій і т. ін.), відніс і умови, недосягнення угоди з яких на момент укладення договору навряд чи призводить до його недійсності.



Договір про передання «ноу-хау» повинен бути укладений у письмовій формі, недотримання якої тягне за собою його нікчемність, хоча в науковій літературі існують й інші точки зору з цього питання [100, с. 92].

Ініціатива з укладення даного договору, безумовно, належить володільцю права на «ноу-хау», оскільки тільки він може розпорядитися своїм квазівиключним правом.

На відміну від договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, сторони яких мають право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про укладення цих договорів, договір про передання «ноу-хау» не підлягає державній реєстрації внаслідок того, що заходи щодо захисту конфіденційності «ноу-хау» повинен вживати сам володілець права на «ноу-хау».

Виходячи з правової природи договору про передання «ноу-хау, до його *обов'язкових умов* (істотних і необхідних), незалежно від того, на якій основі укладається договір, слід віднести: *предмет; підтримку режиму конфіденційності «ноу-хау»; спосіб передання знань і досвіду*<sup>1</sup>; *ціну; порядок розрахунків.*

До *ініціативних умов*, які після досягнення угоди між сторонами стають істотними умовами договору, можна віднести: умову про територію використання «ноу-хау»; строк; встановлення обмежень за сферами використання «ноу-хау», за видами використання, за обсягом виробництва; дозвіл на укладення субдоговорів про передання «ноу-хау», про вдосконалення «ноу-хау» і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення; умови про комерційні передумови, спрямовані на забезпечення реалізації продукції; підстави зміни та доповнення умов договору; загальні та спеціальні форми цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору.

*Умова про територію використання «ноу-хау»*, тобто географічну сферу поширення дії договору. Особлива увага територіальним обмеженням приділяється при укладенні договору про передання «ноу-хау» на невиключній основі, коли сам воло-

---

<sup>1</sup> Більш детально про це див. у § 3 розділу 2.

ділець права на «ноу-хау» виявляє бажання виготовляти та реалізовувати продукцію за межами територій договору.

Антимонопольне законодавство зарубіжних країн більш чітко оцінює територіальні обмеження в договорах про передавання «ноу-хау», ніж у ліцензійних договорах. Так, законодавство Німеччини обґрунтовує допустимість заборони експорту в ліцензійному договорі обмеженням території використання винаходу. Оскільки право на «ноу-хау» не обмежується територією, то при забороні експорту паралель з розділом території буде ще очевиднішою, ніж при патентній ліцензії [223, с. 219.

*Умова про строк дії договору про передавання «ноу-хау»* має свою особливість, яка обумовлена специфікою предмета договору, і, за загальним правилом, не належить до істотних умов даного договору.

Разом із тим доцільно передбачити в договорі такі строки, як строк набуття договором чинності, строки виконання сторонами своїх зобов'язань за договором, строк, необхідний для виконання договорів, укладених у розвиток договору про передавання «ноу-хау», і т. ін.

Якщо строк дії договору про передавання «ноу-хау» сторонами не обумовлений, вважається, що він укладений на невизначений строк, оскільки в основу договору покладено «ноу-хау», а не винахід, захищений патентом, строк дії якого визначено в законі і після закінчення якого ліцензійний договір припиняє свою дію.

Доцільність такого підходу пояснюється тим, що після закінчення строку дії договору про передавання «ноу-хау» набувач «ноу-хау» втрачає всі права, що виникли у нього на підставі цього договору, і тому зобов'язаний повернути всю передану йому для виробництва і використання технічну та виробничу документацію, що містить інформацію, в якій, розкрито суть «ноу-хау». Проте це ніяким чином не означає, що буде повернута сама інформація, яка міститься в названих документах. Адже добре відомо, що у людини можна забрати книгу, проте відібрати ті знання, які вона отримала в ході читання, об'єктивно неможливо. Крім того, у набувача «ноу-

хау» можуть залишитися копії таких документів, фотографії, опис виробів, наявність яких встановити практично неможливо. У більшості випадків нереально також встановити і факт подальшого використання набувачем «ноу-хау» у своїй подальшій діяльності раніше отриманого «ноу-хау» і повернути володільцю, з огляду на складність доступу до його бізнесу.

Доцільність зазначення строку дії договору про передання «ноу-хау» пояснюється й тим, що у разі, коли аналіз розробок, що існують на ринку, показує, що «ноу-хау», яке передається, надаватиме сторонам певні переваги від його використання протягом 7-річного строку з моменту укладення договору, сторони можуть обмежити строк дії договору цим строком. Якщо ж актуальність «ноу-хау» збереглася і після закінчення строку, вказаного в договорі, сторони можуть його продовжити.

Відповідно до загального правила, припинення договору тягне за собою припинення всіх прав, що виникли на підставі його укладення. Тому після закінчення строку дії договору набувач «ноу-хау», як правило, не може використовувати передане йому «ноу-хау» для випуску своєї продукції. Проте сторони при укладенні договору можуть встановити строки, необхідні для виконання договорів, укладених у розвиток договору про передання «ноу-хау», що дасть можливість уникнути ситуації, за якої набувач «ноу-хау» повинен миттєво розірвати всі свої контракти, понісши значні збитки. Набувач «ноу-хау» зможе протягом певного строку після закінчення дії договору використовувати «ноу-хау» для виготовлення своєї продукції, продовжувати роботу за договорами, укладеними до закінчення строку дії договору про передання «ноу-хау» протягом певного часу. Проте ця умова не діятиме в тих випадках, коли припинення дії договору стало наслідком порушення його умов однією зі сторін.

*Встановлення обмежень за сферами використання «ноу-хау» (фармакологія, ветеринарія і т. ін.); за видами використання (виробництво, збут і т. ін.); за обсягом виробництва тощо.*

На нашу думку, не можна погодитися з висловленою в науковій літературі точкою зору про те, що договір про передання «ноу-хау» дозволяє використовувати «ноу-хау» в будь-який спосіб і в будь-яких комерційних цілях [70, с. 620]. Такий підхід є невірним, тому що вже з самого початку створення «ноу-хау» спрямоване на вирішення технічного завдання в певній сфері людської діяльності<sup>1</sup>.

Проте на практиці в договорах про передання «ноу-хау» часто зустрічаються умови, які також встановлюють певні обмеження, але це — обмеження прав тієї або іншої сторони за договором, що має тягти за собою визнання такого договору в частині цих умов недійсним. Найчастіше це пов'язано з включенням у договір таких обмежень:

– умова про здійснення виплат, які значно перевищують ціну «ноу-хау», що передається;

– умова, через яку володілець права на «ноу-хау» має право визначати ціну продажу набувачем «ноу-хау» товару, виробленого з використанням «ноу-хау», або встановлювати верхню або нижню межу цих цін;

– умова про те, що набувач «ноу-хау» має право продавати товари, вироблені з використанням «ноу-хау», виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місце знаходження (місце проживання) на визначеній в договорі території. Дійсно, погоджуючись з тим, що дія договору про передання «ноу-хау» обмежується тільки певною територією, набувач «ноу-хау» ніби усвідомлює і те, що вся його підприємницька діяльність здійснюватиметься в рамках цієї території, а тому позбавляє себе можливості шукати ділові контакти для збуту продукції

---

<sup>1</sup> У зв'язку з цим не можна на підтвердження точки зору, що піддається нами критиці, посилатися на Ю. Свядосця, який вважав, що коли в договорі не вказані форми застосування переданої інформації, то таке замовлення слід розуміти як надання права на будь-яке застосування – виробниче та комерційне [190, с. 24]. Застосувати таке положення до нинішніх умов здається неможливим, оскільки в умовах адміністративно-командної системи мова йшла або про використання у виробничих цілях або про продаж третім особам технічного рішення. Сьогодні це питання вирішується при укладенні договору про передання «ноу-хау» і визначенні його виду.

поза цією територією. Проте, якщо до нього звернеться особа, що проживає або має інше місце знаходження за межами обумовленої в договорі території, набувач «ноу-хау» не має права відмовити такій особі в укладенні договору. Це достатньо очевидний і загальноприйнятий в антимонопольному законодавстві підхід. До речі, сьогодні такий підхід знайшов своє закріплення в уже згадуваному Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у частині про нікчемність умови про заборону або обмеження експорту продукції, виробленої з використанням технології («ноу-хау») (абз. 8 ст. 18). А якщо покупцем продукції набувача «ноу-хау» виступає фізична особа-непідприємець — зробити це взагалі не уявляється можливим, оскільки мова йтиме про публічний договір;

– умова про обов'язок купувати у володільця права на «ноу-хау» сировину, обладнання та його комплектуючих, які не використовуються під час виробництва продукції.

*Дозвіл на укладення субдоговорів про передання «ноу-хау».* За загальним правилом, володільць права на «ноу-хау» не надає набувачу такого права. Проте якщо сторони домовляться про це, то в договорі повинні бути вказані права та обов'язки сторін відносно вторинного набувача — субнабувача. Відповідно до поширеної практики, володільць права на «ноу-хау» прагне зробити набувача «ноу-хау» відповідальним за забезпечення виконання всіх вимог субнабувачем основного договору, а також за збір роялті. Однією з найважливіших є умова про те, хто надаватиме технічну допомогу субнабувачеві. Як правило, цей обов'язок покладається на набувача «ноу-хау».

*Удосконалення «ноу-хау» і порядок надання сторонами інформації про ці удосконалення.* Необхідність включення такої умови в текст договору обумовлена зацікавленістю сторін у постійному оновленні техніки та технології, що застосовуються. Особлива увага приділяється удосконаленням, здійсненим після набуття правочином чинності, причому на практиці дане питання, як правило, стає предметом окремого розділу договору.

Удосконалення зазвичай здійснюється або у вигляді винаходу, або технічних розробок, або «ноу-хау», тобто вони можуть бути або патентоздатними, або непатентоздатними. У договорі визначається доступ сторін до вдосконалень, а також їх використання. Щодо вдосконалень зазвичай приймаються такі ж зобов'язання із секретності, що передбачаються і для «ноу-хау».

Слід зазначити, що у світовій патентній практиці існує звичай, згідно з яким володілець права на «ноу-хау» — визнаний лідер і розробник технологій — надає набувачеві доступ до всіх удосконалень з метою забезпечення своєї конкурентоздатності або зміцнення позицій на ринку.

Для того, щоб упевнитися в тому, що вдосконалення конкретного «ноу-хау» дійсно мало місце, необхідно, щоб воно було розроблене під час строку дії договору, належало до використовуваного за договором «ноу-хау» і було запроваджене набувачем «ноу-хау» або здійснене володільцем права на «ноу-хау».

Разом із тим практика легітимізації вдосконалень «ноу-хау» визнана вченими не в усіх країнах. Наприклад, у французькій доктрині, виходячи з обов'язку володільця права на «ноу-хау» забезпечити безперешкодне використання «ноу-хау», визнають наявність заборони внесення до нього вдосконалень. На перший погляд здається, що таке обмеження не обґрунтоване, оскільки вдосконалень не є об'єктом договору. До того ж удосконалень — це завжди нове знання, а володілець права на «ноу-хау» не зобов'язувався ні перед ким зупинитися у своєму розвитку. Проте обмеження в удосконалень з боку володільця права на «ноу-хау» може мати сенс тоді, коли при укладенні договору про передання «ноу-хау» на виключній основі він буде позбавлений можливості використовувати здійснене ним же вдосконалень «ноу-хау». Це пояснюється тим, що вдосконалень тісно пов'язане з «ноу-хау», яке використовується за договором набувачем «ноу-хау», а, отже, застосування вдосконалень є порушенням умов договору з боку володільця права на «ноу-хау».

Володілець права на «ноу-хау» зацікавлений в тому, щоб удосконалень «ноу-хау» могло бути здійснене набувачем

«ноу-хау» лише за його згодою, наприклад, при реалізації продукції з використанням знаку для товарів і послуг володільця права на «ноу-хау» вдосконалення може негативно позначитися на якості товару; набувач «ноу-хау» шляхом здійснення вдосконалень об'єкта договору може спробувати уникнути необхідності виплати винагороди за надане «ноу-хау», доводячи нетотожність цих об'єктів, тощо.

Щоб запобігти цьому, у договорі може бути передбачена умова про обов'язкове отримання письмової згоди володільця права на «ноу-хау» на внесення набувачем «ноу-хау» конструктивних змін або поліпшень у «ноу-хау» з метою їх застосування.

Що ж до загальних підходів до проблеми вдосконалення «ноу-хау» володільцем права на «ноу-хау», то, на наш погляд, слід керуватись таким. Якщо обов'язок володільця права на «ноу-хау» інформувати набувача «ноу-хау» про вдосконалення і надавати останньому право на їх використання не передбачено договором, володільець права на «ноу-хау» робити цього не повинен. Якщо ж такий обов'язок передбачений, у договорі має бути обумовлено питання про відплатність або безвідплатність використання вдосконаленого «ноу-хау».

На особливу увагу заслуговує питання про долю вдосконалень, здійснених набувачем «ноу-хау» після закінчення строку дії договору про передання «ноу-хау» на невиключній основі, оскільки важко визначити, у чому полягають власні розробки набувача «ноу-хау» і що було зроблено володільцем права на «ноу-хау» в період дії договору, зокрема коли надавалася технічна допомога набувачу з використання «ноу-хау».

Тому вважаємо за доцільне в таких випадках передбачити, що володільцю права на первинне «ноу-хау» протягом певного строку після закінчення строку дії договору про передання «ноу-хау» на невиключній основі надається право на використання вдосконалень «ноу-хау», здійснених набувачем «ноу-хау», якщо впродовж цього часу володільець права на «ноу-хау» паралельно з набувачем «ноу-хау» розвивав власне виробництво на основі цього «ноу-хау».

Даний підхід обумовлений тим, що набувач первинного «ноу-хау» використовував його як основу для нового «ноу-хау». Сам момент ідеї про вдосконалення «ноу-хау» довести важко, проте результат стає відомим вже після закінчення строку дії договору і набувач первинного «ноу-хау» стає володільцем права (квазівиключного) на вже нове «ноу-хау». Безумовно, він не отримав його в дарунок, проте і набути це право він не зміг би, якби не було первинного «ноу-хау» і можливості його використовувати.

Володільць права на первинне «ноу-хау» може в такій ситуації зазнати певного збитку, оскільки він міг розвивати виробництво з використанням первинного «ноу-хау», вдосконалив його, але визначити тотожність удосконалень, здійснених контрагентами, через низку обставин, і перш за все конфіденційність інформації про нове «ноу-хау», неможливо. Разом із тим подальше виробництво виробів володільцем права на «ноу-хау» без використання вдосконалень (нового «ноу-хау») не може витримати конкуренції.

*Комерційні передумови, спрямовані на забезпечення реалізації продукції.* З огляду на те, що для володільця прав на «ноу-хау» важливо використовувати передання «ноу-хау» для реклами своїх досягнень у певній сфері діяльності, набувач «ноу-хау» забезпечує рекламу, яка сприяє оптимальному продажу виробів, вироблених з використанням «ноу-хау».

*Підстави зміни та доповнення умов договору.*

Безумовно, зміна та доповнення умов даного договору відбувається відповідно до загальних вимог зміни договірних зобов'язань (статті 598–609, 651–652 ЦК України), що можливо у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Так, удосконалення «ноу-хау», здійснене на умовах, обумовлених у договорі, та необхідність у подальшому вирішувати питання про можливість використання набувачем вже нового «ноу-хау», тягне за собою необхідність внесення до договору додаткових умов про предмет договору, ціну, строки використання і т. ін., але може спричинити й дострокове розірвання договору.



На практиці нерідко зустрічаються й випадки дострокового розірвання даного договору на вимогу однієї зі сторін, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 651 ЦК України. Таким чином, це можливо, якщо буде доведено, що протилежна сторона істотно порушує умови договору, тобто таке порушення завдає другій стороні шкоду, яка виявляється в тому, що вона значною мірою позбавляється того, на що розраховувала при укладенні договору. В інших випадках слід керуватися ст. 615 ЦК України, згідно з якою одностороння відмова від зобов'язання можлива за умови, якщо це встановлено договором або законом. Тому, зважаючи на специфіку даного договору, відсутність нормативного його регулювання, доцільно домовитися про всі можливі випадки, що дають можливість змінити умови договору або вимагати в односторонньому порядку його розірвання.

*Загальні та спеціальні форми цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору.*

Для нормального розвитку цивільного обороту характерним є належне виконання договірних зобов'язань, що повною мірою стосується і договору про передання «ноу-хау». Неналежне виконання договору або виконання його з порушенням умов, визначених його змістом, є порушенням договору і зумовлює настання правових наслідків, встановлених договором або законом (ст. 611 ЦК України).

Сторони зазвичай визначають відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором у самому договорі. Як правило, йдеться про стягнення неустойки і відшкодування збитків, які були заподіяні стороні договору. Розмір і вид неустойки, зокрема її співвідношення зі збитками, також встановлюються в договорі. У деяких випадках невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором може спричиняти також дострокове розірвання договору в односторонньому порядку. Якщо штрафні санкції в договорі не передбачені, то, спираючись на загальні правила цивільно-правової відповідальності, можна вимагати лише відшкодування заподіяних збитків, які відпо-

відно до чинного законодавства виявляються у вигляді реального збитку та упущеної вигоди (ст. 22 ЦК України).

Разом із тим дуже складно визначити розміри збитків, пов'язаних з порушенням прав сторін за договором про передавання «ноу-хау». Враховуючи важливість цього питання при відстоюванні права та законних інтересів сторін, суди, очевидно, будуть вимушені більше уваги приділяти світовій практиці, яка знайшла своє віддзеркалення у низці публікацій зарубіжних учених, зокрема Г. Штумпфа [223, с. 71–76, 143–145].

Так, за кордоном за упущену вигоду беруть суму, яку позивач повинен був отримати за даним договором, тобто збитки прирівнюються до ціни «ноу-хау». У зв'язку з цим становить певний інтерес спосіб визначення розміру упущеної вигоди володільця права (володільця *права на «ноу-хау»*), що існує в практиці судів Японії. Розрахунок відбувається шляхом множення ставки роялті за кожного клієнта в конфіденційному списку клієнтів на частоту використання саме цього «ноу-хау». На жаль, в Україні практично відсутній досвід не тільки з узгодження і визначення розміру збитку, але й з розрахунку ціни самого «ноу-хау». Сторонам надається можливість вільно визначати не лише зміст умов договору про передавання «ноу-хау», але й визначати умови відповідальності сторін, а також штрафні санкції.

Питання про *предмет* договору про передавання «ноу-хау» як системоутворюючу ознаку будь-якого цивільно-правового договору є неоднозначним. Одні автори вважають, що це — технічні, технологічні знання [39, с. 28–29; 123, с. 131], другі — надання права на використання «ноу-хау» [73, с. 264; 22, с. 207; 65, с. 56], треті — дії з передавання інформації [190, с. 15], четверті вважають, що це сукупність або частина виробничого досвіду і знань [223, с. 12].

Розглянемо це питання більш детально і будемо виходити з того, що предмет договору визначається його спрямованістю. А тому відповідь на питання про те, що ж є предметом договору про передавання «ноу-хау», можна знайти, визначивши мету даного договору. Правова мета договору — це виявлення його суті, спрямованість договору на наслідки, що

досягаються за умови його належного виконання: перехід прав власності на майно за гроші; відплатне виконання робіт і перехід прав власності на їх результат замовникові тощо [88, с. 93–104]. Іншими словами, необхідно дати відповідь на питання про те, чого сторони договору збираються досягти в процесі реалізації своїх прав і обов'язків, яка мета переслідується ними?

Так, М. Городиський предметом договору визначає саме «ноу-хау» і зводить мету договору виключно до передання інформації, що становить суть «ноу-хау». Навряд чи це відповідає суті договору про передання «ноу-хау», оскільки, як вже було доведено<sup>1</sup>, інформація («ноу-хау»), не будучи чимось наочним, взагалі не може передаватись від одного суб'єкта до іншого [39, с. 15]. Якщо розглядати інформацію як властивість матерії, то і в цьому випадку вона не може передаватись, оскільки властивість не можна передати від одного об'єкта до іншого, властивість об'єкту можна лише додати [39, с. 15]. Тому погодитися з думкою М. Городиського не можна.

Якщо розглядати як предмет договору дії з передання інформації, то передбачається, що метою такого договору є отримання набувачем «ноу-хау» певних знань, які відомі тільки володільцю права на «ноу-хау» і які передаються ним за допомогою певних дій і досвіду. Іншими словами, для набувача «ноу-хау» становлять інтерес саме дії з передання інформації, в результаті яких він набуває цих знань і досвіду. Якщо дотримуватися даної точки зору, то договір про передання «ноу-хау» розчиниться в такому типі договорів, як договір про надання послуг. Проте, як раніше було доведено, договір про надання послуг і договір про передання «ноу-хау» різняться за своєю спрямованістю, маючи лише певні риси схожості. Так, за договором про передання «ноу-хау» для набувача «ноу-хау» важливо не просто набути інформацію, що становить суть «ноу-хау», але й отримати можливість її використувувати.

З огляду на це спробуємо визначити предмет даного договору. Під предметом будь-якого цивільно-правового договору слід

<sup>1</sup> Про це див. у § 2 розділу 1 даної праці.

розуміти передбачені ним дії, які повинна зробити зобов'язана сторона (або зобов'язані сторони). У даному випадку предмет договору розглядається як «договір-правовідношення», тобто коли йдеться про предмет зобов'язання, що виникло за юридичним фактом — укладення відповідного договору.

Відомо, що зобов'язання — це правовідношення, за яким одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (п. 1 ст. 509 ЦК України). Оскільки суть зобов'язання полягає в праві кредитора на певні дії боржника, то суть предмета зобов'язання полягає в тому, що він повинен відповісти на питання, які саме дії має вчинити боржник за даним зобов'язанням.

Виходячи з цього, можна дійти висновку про те, що предметом договору про передання «ноу-хау» є дії володільця права на «ноу-хау», а також дії набувача «ноу-хау», які вони повинні вчинити в рамках, передбачених договором. Проте володільць права на «ноу-хау» не передає набувачеві своє квазівиключне право, він передає «ноу-хау» як неохороноздатне рішення, що зберігається в режимі конфіденційності, наділяючи набувача «ноу-хау» тільки правом на використання останнього. «Ноу-хау» виступає у формі опису, запропонованого володільцем права на «ноу-хау», що містить всі відомості, які він має в своєму розпорядженні і які необхідні й достатні для використання «ноу-хау» його набувачем. У разі великого обсягу інформації необхідно дати її опис в додатку, який тоді буде невід'ємною частиною договору. Мета опису «ноу-хау» — надати можливість перевірити наявність у ньому конститутивних ознак «ноу-хау», а на майбутнє — також і факт використання контрагентом або третьою особою інформації, що його становить. Опис повинен давати можливість ідентифікувати «ноу-хау»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Термін «ідентифікація» означає, що «ноу-хау» описаний у договорі про передачу «ноу-хау» у такий спосіб, який робить можливим перевірити наявність у ньому конститутивних ознак «ноу-хау», а також гарантувати, що набувач не обмежений незаконно у використанні його власних «ноу-хау».

Такий підхід служить забезпеченню інтересів сторін за договором та їх захисту. Підписуючи договір, сторони підтверджують зміст інформації, що передається, і надають її вичерпну характеристику.

Конфіденційність — це умова існування самого «ноу-хау», її суть полягає в обов'язку сторін не розголошувати інформацію, що становить суть «ноу-хау», яка передається за договором третім особам.

Умова про конфіденційність у договорі про передання «ноу-хау» — це не просто договірна умова, а правова основа існування предмета договору, а значить і самого договору про передання «ноу-хау». Це частина правового режиму «ноу-хау», який практично забезпечується за рахунок дій володільця права на «ноу-хау». Договір про його передання є частиною режиму охорони «ноу-хау».

Зміст умови про конфіденційність має декілька складових. По-перше, це визначення тієї інформації, яка буде віднесена до секретної, і, по-друге, визначення кола осіб, які мають до неї доступ і несуть, відповідно, відповідальність за її розголошення.

У зв'язку з цим вважаємо необхідним закріпити на рівні закону окремі положення, які будуть спрямовані на збереження конфіденційності інформації, що становить суть «ноу-хау».

По-перше, підтримуємо необхідність введення двостадійного порядку передання «ноу-хау» і права на його використання<sup>1</sup>. Втрата конфіденційності «ноу-хау» руйнує режим «ноу-хау». Відбуватися це може внаслідок різних обставин, але, перш за все, це об'єктивна необхідність ознайомлення потенційного набувача «ноу-хау» на етапі підготовки до укладення договору, що містить «ноу-хау». У результаті не виключена вірогідність того, що контрагент, ознайомившись зі змістом «ноу-хау», може або взагалі втратити інтерес до укладення такого договору, або, отримавши загальне уяв-

---

<sup>1</sup> У науковій літературі по-різному називають сам процес укладення договору про передання «ноу-хау», але суть полягає в одному: даному договору повинен передувати «попередній» договір, «опційна угода» і т. ін. [143, с. 14].

лення про інформацію, що становить суть «ноу-хау», стане використовувати «ноу-хау» самостійно без укладення договору.

Отже, повинен існувати механізм, за допомогою якого можна було б забезпечити конфіденційність «ноу-хау» на стадії підготовки до укладення договору, тим самим певною мірою зменшити ризик втрати володільцем права на «ноу-хау».

У міжнародній практиці, як вже зазначалося, на стадії підготовки до укладення договору про передання «ноу-хау» укладається так звана попередня опційна угода.

У рамках опційної угоди потенційний ліцензіар (володільць права на «ноу-хау». — *Т. Б.*)<sup>1</sup> зобов'язується ознайомити потенційного ліцензіата (набувача «ноу-хау». — *Т. Б.*) з інформацією, що становить зміст «ноу-хау», а останній, заздалегідь переказавши в депозит на рахунок володільця певну суму за ознайомлення з «ноу-хау», зобов'язується підписати цей договір [31, с. 245–246]. Якщо потенційний ліцензіат (набувач «ноу-хау»), ознайомившись з інформацією, що становить зміст «ноу-хау», не підпише опційну угоду, то він втрачає вказану суму, не має права на промислове використання «ноу-хау» і передання її третім особам. Якщо ж потенційний ліцензіат підпише опційну угоду, то внесена до депозиту сума піде в рахунок майбутніх платежів за договором про передання «ноу-хау».

На перший погляд опційна угода являє собою попередній договір, який на сьогодні врегульований у рамках ЦК України. За попереднім договором сторони зобов'язуються впродовж певного строку (у певний термін) укласти договір у майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених цим договором (ст. 635 ЦК України). Проте говорити про застосування конструкції попереднього договору в рамках договору про передання «ноу-хау», а така точка зору висловлюється в науковій літературі [143, с. 14], здається невірним, оскільки опційна угода (а ми називаємо її договором про розкриття

<sup>1</sup> У даному випадку використовується термінологія стосовно міжнародної практики.

«ноу-хау»<sup>1</sup>) має абсолютно іншу спрямованість порівняно з попереднім договором. Такий підхід знаходить своїх прихильників у науковій літературі. Так, зокрема Н. Майданик вважає, що це не попередній договір, а переддоговірна угода (стосовно нашої ситуації — угода з виплати певної суми у разі відмови від ведення переговорів і укладення остаточного договору). Дана угода в усіх випадках є остаточною і юридично обов'язковою для сторін, проте її предметом є лише процедура ведення переговорів [113, с. 789–790]. З останньою тезою в повному обсязі погодитись не можна, оскільки в договорі про розкриття «ноу-хау» переговори ведуться, проте їх мета — не процедурний момент.

Повертаючись до відмінності договору про розкриття «ноу-хау» і попереднього договору<sup>2</sup>, слід підкреслити, що для останнього договору мета — це укладення впродовж певного строку основного договору на умовах, визначених попереднім договором. Мета договору про розкриття «ноу-хау» — ознайомлення з інформацією, що становить суть «ноу-хау» в обмеженому обсязі, проте достатньому для ухвалення рішення про укладення договору про передання «ноу-хау». Питання про обов'язковість укладення договору про передання «ноу-хау», як це має місце при укладенні попереднього договору, тут взагалі не стоїть. Друга сторона договору виступає лише потенційним набувачем «ноу-хау», який впевнюється в тому, що подана інформація — суть певного рішення, що тримається в таємниці, яке у разі його використання задовольнить інтерес його набувача.

Безумовно, процедурний момент відіграє в цьому договорі певну роль, оскільки від того, як буде подана інформація володільцем права на «ноу-хау», в якому обсязі, в якій послідовності тощо, залежить рішення потенційного набувача. Проте цим не вичерпується мета договору про розкриття «ноу-хау», оскільки одна з умов цього договору — зберегти

---

<sup>1</sup> На нашу думку, така назва договору повністю відповідає його змісту, оскільки володільцем права на «ноу-хау» в певних межах розголошує інформацію, що становить суть «ноу-хау», особі, яка знайомиться з цією інформацією.

<sup>2</sup> Більш докладно про попередній договір див.: [55, с. 4; 218, с. 88-89].

конфіденційність отриманої інформації. Підписавши договір про розкриття «ноу-хау», потенційний набувач «ноу-хау» стає не тільки зобов'язаним зберігати конфіденційність «ноу-хау», але й не менше, ніж володілець, зацікавленим у цьому.

Таким чином, договір про розкриття «ноу-хау» має за мету не лише ознайомлення з «ноу-хау», але й збереження «ноу-хау» в режимі секретності, а також охорону інтересів володільця права на «ноу-хау» і потенційного набувача «ноу-хау».

На стадії попередніх переговорів, пов'язаних з можливістю укладення договору про передання «ноу-хау», якщо необхідно довести до відома потенційного набувача «ноу-хау» інформацію, що стосується суті та ефективності «ноу-хау», враховуючи відсутність охоронних документів на «ноу-хау», сторони повинні укласти договір, який би зобов'язував кожну з них не розголошувати цю інформацію<sup>1</sup>. Крім того, у договорі повинна міститись умова про заборону використання без дозволу володільця права на «ноу-хау» відомостей конфіденційного характеру, доступ до яких було отримано під час попередніх переговорів. Тут же мають бути передбачені відповідні санкції за порушення умов цього договору.

Укладення договору про розкриття «ноу-хау» буде дієвим способом захисту прав зацікавлених у «ноу-хау» осіб, оскільки у разі порушення умов цього договору, зокрема розголошення контрагентом конфіденційності отриманої інформації або використання її до укладення договору про передання «ноу-хау», вони можуть пред'явити договір як підставу для відшкодування заподіяних ним збитків.

Таким чином, можна говорити про двостадійний порядок передання «ноу-хау» і права на його використання, оскільки і договір про передання «ноу-хау», і договір про розкриття «ноу-хау» мають між собою причинний зв'язок — зацікавленість у використанні «ноу-хау»; у них одні й ті ж сторони — володілець права на «ноу-хау» і набувач (у договорі про розкриття «ноу-хау» — потенційний набувач); у разі укладення

---

<sup>1</sup> На необхідність укладення договору про передання «ноу-хау» у два етапи вказувалося в науковій літературі ще наприкінці минулого століття [122, с. 72].



договору про передання «ноу-хау» кошти за ознайомлення з інформацією за договором про розкриття «ноу-хау» зараховуються в рахунок платежів за договором про передання «ноу-хау».

З урахуванням вищевикладеного, вважаємо за необхідне врегулювати в ЦК України договір про розкриття «ноу-хау», виклавши його в такій редакції:

Стаття... Договір про розкриття «ноу-хау»

*1. Укладенню договору про передання «ноу-хау» передують укладення договору про розкриття «ноу-хау». За згодою сторін можлива відмова від його укладення.*

*2. За договором про розкриття «ноу-хау» одна сторона (володілець права на «ноу-хау») з метою попереднього ознайомлення з «ноу-хау» другої сторони (потенційного набувача «ноу-хау») для ухвалення рішення про укладення між ними договору про передання «ноу-хау» надає другій стороні інформацію, що становить суть «ноу-хау», в обсязі, достатньому для цього, а друга сторона зобов'язується оплатити доступ до наданої інформації, не розголошувати її і не використовувати до укладення договору про передання «ноу-хау» або втрати секретності інформації.*

*3. Договір про розкриття «ноу-хау» укладається у письмовій формі.*

*4. У разі порушення контрагентами умов договору про розкриття «ноу-хау» вони зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні таким порушенням.*

Крім того, вважаємо за необхідне включати як умову договору про передання «ноу-хау» заборону для набувача «ноу-хау» розкривати будь-якій третій стороні секрети «ноу-хау», у тому числі зміст креслень, планів, схем і т. ін., за винятком випадків, коли йдеться про співробітників набувача «ноу-хау», безпосередньо пов'язаних з виробництвом, в якому використовується «ноу-хау», коли конфіденційна інформація передається клієнтам, постачальникам і покупцям набувача «ноу-хау» в рамках, необхідних останнім для виробництва і використання продукції [90, с. 22], а також право володільця права на «ноу-хау» пропонувати його іншим набувачам, якщо був

укладений договір про передання «ноу-хау» з первинним набувачем на невиключній основі.

У міжнародній договірній практиці конфіденційність «ноу-хау» зазвичай забезпечується або шляхом включення у договір застереження загального типу щодо строгої конфіденційності всіх відомостей, що стосуються «ноу-хау», або відбирання в осіб, яким відповідно до умов договору необхідно ознайомитися з «ноу-хау», що передається за договором, підписок про нерозголошення відомостей і даних, отриманих у результаті такого ознайомлення<sup>1</sup> [91, с. 140; 22, с. 173; 32, с. 32].

Для забезпечення конфіденційності «ноу-хау» умови договору можуть формулюватися таким чином:

– сторони беруть на себе зобов'язання щодо збереження в таємниці отриманих від володільця права на «ноу-хау» документації та інформації, що відносяться до виробництва продукції відповідно до договору;

– сторони вживуть необхідних заходів для запобігання розголошенню вказаних відомостей.

У договорі зазвичай обумовлюється, що жодна зі сторін не несе відповідальності у разі втрати «ноу-хау» конфіденційності з незалежних від неї причин, зокрема якщо третіми особами будуть проведені аналогічні розробки з публікацією їх результатів. У такій ситуації за законодавством низки країн набувач «ноу-хау» може бути в судовому порядку звільнений від виплати роялті, що слід визнати цілком доцільним.

На практиці сторони у деяких випадках беруть на себе зобов'язання підтримувати конфіденційність протягом декількох років після закінчення строку дії договору. Проте, виходячи з того, що строк, за загальним правилом, не є істотною умовою даного договору, цей обов'язок, на наш погляд, навряд чи доцільний. Навіть у ліцензійних договорах строк визначається за домовленістю сторін і залежить від їх уявлень про «строк життя» об'єкта на ринку [204, с. 37].

Ціна є однією з істотних умов договору. Ініціатором же у визначенні ціни виступає володільць права на «ноу-хау»,

<sup>1</sup> Даний підхід застосовується і при укладенні ліцензійних договорів [34, с. 32].

який і розробляє проект договору. Сума грошової винагороди, отримана володільцем права на «ноу-хау» від набувача «ноу-хау» за його передання за весь строк дії договору, становить вартість самого договору [150, с. 136].

Разом із тим, хоча володільць права на «ноу-хау» і може вимагати від набувача «ноу-хау» встановлення тієї ціни, яку він визнає прийнятною, оскільки вважається, що будь-яке нововведення коштує рівно стільки, за скільки його вдалося продати [79, с. 229], дійсна цінність «ноу-хау» може бути встановлена лише в процесі виробництва та реалізації продукції, що виготовляється набувачем «ноу-хау».

Істотним ціноутворюючим чинником є вірогідність успішного використання «ноу-хау», обумовлена не лише технічними характеристиками «ноу-хау», але й очікуваною місткістю внутрішнього і зовнішнього ринків.

У практиці укладення договорів про передання «ноу-хау» застосовуються такі види платежів:

- періодичні платежі (процентні відрахування) протягом строку дії договору про передання «ноу-хау» — роялті;
- тверді (фіксовані) суми платежів — паушальні платежі;
- періодичні платежі (роялті) в поєднанні з паушальним платежем — комбіновані (змішані платежі) [125, с. 56].

Роялті — це періодичні виплати, розміри яких розраховуються залежно від економічного використання або результату. Для встановлення цієї функціональної залежності між періодичними виплатами та економічним використанням або результатом використання положення договору можуть спиратися на обсяг виробництва, продажну ціну продукту, що виробляється із застосуванням переданих технологій, або на прибуток набувача «ноу-хау». Коли роялті ґрунтуються на відсотку від чистої виручки від продажів, сторони повинні ухвалити рішення й у письмовій формі викласти значення цього терміна. Часто його розуміють як обсяг планованих сторонами договору валових продажів за вирахуванням знижок, комісійних, прибутку, податків та інших виплат за прибутковими статтями. Очевидно, що це дуже важливе визна-

чення, оскільки воно використовується при розрахунку роялті, яке належить виплачувати.

Дуже високі ціни, що встановлюються набувачем «ноу-хау» на продукцію, яка виготовляється, можуть негативно позначитися на її збуті й, таким чином, значно знизити доходи володільця права на «ноу-хау». Дуже низька ціна може несприятливо вплинути на конкурентоздатність продукції володільця права на «ноу-хау», якщо він сам виробляє і реалізує продукт «ноу-хау», або ж вплине на положення інших набувачів «ноу-хау» [223, с. 128]. Тому в договорі може бути передбачене зобов'язання набувача «ноу-хау» дотримуватися рівня цін інших виробників аналогічного товару.

При переданні можлива також виплата винагороди у твердій сумі, яка може сплачуватися або у момент передання «ноу-хау», або при укладенні договору, або у строк, визначений у договорі. При цьому виплата винагороди передбачається або у вигляді разового платежу, або серії послідовних платежів.

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо за доцільне в договорі про передання «ноу-хау» зазначити, що включення в договір умови про здійснення виплат, які значно перевищують ціну «ноу-хау», що передається, є недійсним. Аналогічна норма міститься в Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» і належить до істотних умов договорів у сфері трансферу технологій (абз. 1 ст. 18).

Нерідко при переданні «ноу-хау» виникає потреба в конкретних технічних послугах і допомозі володільця права на «ноу-хау», які можуть оплачуватися окремо. Така оплата включає вартість програм навчання співробітників набувача «ноу-хау»; оплату технічних послуг і допомоги, що надаються експертами володільця права на «ноу-хау» набувачеві «ноу-хау» в період дії договору і т. ін. [33, с. 83].

Можна назвати ще декілька умов, які доцільно передбачити в договорі про передання «ноу-хау». Так, у разі виплати винагороди у вигляді роялті доцільно розглянути умову, що зобов'язує набувача «ноу-хау» продовжувати робити відрахування за продукцію, вироблену до того, як закінчився строк договору, і реалізовану після закінчення цього строку.

Що стосується паушальних платежів, то в літературі висловлюються суперечливі думки. Одні автори вважають, що в цьому випадку виплачені раніше суми набувач «ноу-хау» не має права вимагати повернення у володільця права на «ноу-хау» ні повністю, ні частково [128, с. 16]. На думку других, необхідно повертати суми залежно від дії договору з урахуванням деяких чинників [223, с. 180–181]. На наш погляд, друга позиція більш обґрунтована. Необхідно враховувати, що платіж за надання «ноу-хау» є боргом, що підлягає виплаті.

На нашу думку, в договорі про передання «ноу-хау» доцільно передбачити умову, згідно з якою разова, наперед сплачувана паушальна винагорода у разі дострокового припинення договору з вини набувача «ноу-хау» поверненню не підлягає. Це пов'язано з тим, що, володільця права на «ноу-хау» одночасно з розкриттям конфіденційності «ноу-хау» втрачає можливість відновити її, а, отже, укласти новий договір про передання «ноу-хау».

Безумовно, наведений перелік умов, які можуть обумовлюватися сторонами договору про передання «ноу-хау» при його укладенні, не є вичерпним, проте він є оптимальним для даного виду договору і відображає його специфіку як одного з самостійних договорів у сфері інтелектуальної власності.

### **§ 3. Зміст договору про передання «ноу-хау»**

Відомо, що зміст будь-якого цивільно-правового договору становлять права і обов'язки сторін. Права та обов'язки володільця права на «ноу-хау» і набувача «ноу-хау» визначаються укладеним договором про передання «ноу-хау», а також загальними положеннями про договори. У договорі, що зобов'язує дві сторони, яким є договір про передання «ноу-хау», права однієї сторони — суть обов'язку іншої сторони, і навпаки, тобто права та обов'язки набувача «ноу-хау» кореспондують відповідним обов'язкам і правам володільця права на «ноу-хау». Тому далі зупинимося переважно на обов'язках

володільця права на «ноу-хау» і набувача «ноу-хау», з урахуванням того, який вид договору про передання «ноу-хау» був укладений — на виключній чи невиключній основі.

Основним обов'язком володільця права на «ноу-хау» є *наділення набувача «ноу-хау» правом на використання «ноу-хау» шляхом передання інформації, що становить його суть.*

Під переданням інформації, що становить «ноу-хау», розуміється надання набувачу, на відміну від договору про розкриття «ноу-хау», повного обсягу інформації.

При цьому передання інформації може здійснюватися залежно від угоди сторін у різних формах:

- у формі передання технічної та іншої документації;
- у формі надання необхідної технічної допомоги;
- у формі співбесіди та демонстрації того або іншого об'єкта (моделі, агрегату, пристрою), у процесі яких набувачеві «ноу-хау» повідомляються технічні відомості, розкриваються закладені в об'єкті конструктивні та інші рішення;
- у формі навчання фахівців набувача (передання досвіду, навичок, прийомів роботи);
- у формі продажу обладнання, приладів, матеріалів, необхідних для освоєння технологічних процесів.

Процес передання «ноу-хау» завершується врученням володільцем права на «ноу-хау» набувачеві «ноу-хау» опису «ноу-хау» за актом у визначений у договорі день або строк.

Разом із тим нерідко володільць права на «ноу-хау» проводить конференції, дозволяючи набувачу їх відвідувати, а також відвідувати власні виробництва. У таких випадках суть усного розкриття змісту «ноу-хау» і конфіденційної інформації повинна бути письмово підтверджена впродовж обумовленого періоду часу, ставши частиною опису про передане «ноу-хау». Надзвичайно важливими є також положення про «ноу-хау» («показати, як це робиться»), за якими володільць права на «ноу-хау» погоджується продемонструвати, як правильно використовувати дане «ноу-хау».

Сьогодні в літературі висловлюється думка про можливість передачі «ноу-хау» електронною поштою [121, с. 47]. На наш погляд, такий спосіб передачі інформації можливий,

проте породжує небезпеку того, що це може згодом призвести до настання негативних наслідків, пов'язаних, наприклад, з трудностю доведення повноти переданої інформації.

Обов'язку володільця права на «ноу-хау» передати інформацію кореспондує *право набувача «ноу-хау» вимагати* від нього надання повної, достовірної та достатньої інформації для досягнення очікуваних результатів, включаючи й результати, отримані володільцем права на «ноу-хау» при дослідному використанні «ноу-хау», а при укладенні договору про передання «ноу-хау» на виключній основі підтвердження відсутності прав третіх осіб на «ноу-хау».

Так, *набувач має право*: ознайомитися з інформацією, перевіривши її на повноту, достовірність і достатність, а при укладенні договору про передання «ноу-хау» на виключній основі перевірити відсутність прав третіх осіб на «ноу-хау», після чого прийняти інформацію, підтвердивши це у формі, визначеній у договорі.

Основним обов'язком набувача «ноу-хау» є обов'язок використовувати «ноу-хау» відповідно до умов договору, у тому числі і в межах встановлених володільцем права на «ноу-хау» обмежень.

Набувач «ноу-хау» *зобов'язаний оплачувати «ноу-хау»* в строки, передбачені договором, а володільець права на «ноу-хау» має *право вимагати оплати переданого «ноу-хау»*.

Як відомо, вид платежу, строк і порядок оплати визначаються за угодою сторін. Якщо весь платіж або велика частина платежів за договором становитиме роялті, то володільцеві права на «ноу-хау» *надається право визначення методики обчислення платежів, а набувач «ноу-хау» зобов'язаний буде надавати у встановлені договором строки звітність*, яка б свідчила про ефективність використання «ноу-хау». Практично це виражається в тому, що набувач «ноу-хау» один раз у звітний період (квартал, рік) зобов'язаний направляти володільцеві права на «ноу-хау» витяги з бухгалтерських книг з інформацією про обсяги виробництва і ціни на продукцію, яку він випускає, а також випускають його філіали з використанням «ноу-хау». Якщо час надання звітності сторонами

договору не узгоджений, то дані звітності можуть передаватися в прийнятні для сторін строки, що залежить від специфіки кожного договору і звичаїв конкретної галузі.

У договорі повинно бути чітко визначено, якою має бути звітність за змістом, коли вона повинна надаватися і коли повинен бути здійснений платіж (щомісячно, щоквартально або щорічно). Якщо платежі стягуються з надходжень, то можна зобов'язати набувача «ноу-хау» надавати інформацію про всі обставини, які впливають на право отримання платежу, строк його виплати й визначення його розміру.

Звідси, як справедливо наголошується в літературі, володілець права на «ноу-хау» набуває право ознайомлюватись (особисто або через представника) з бухгалтерською звітністю набувача з метою перевірки обґрунтованості його звітності в частині, що стосується використання переданого «ноу-хау» [45, с. 620].

Володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний надавати набувачеві «ноу-хау» технічну допомогу з метою забезпечення можливості використання «ноу-хау». Якщо на стадії підписання договору про розкриття «ноу-хау» володілець права на «ноу-хау» може не розкривати майбутньому партнерові технологічні й конструктивні особливості «ноу-хау», то після укладення договору про передання «ноу-хау» це стає одним з основних обов'язків володільця.

Володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний надавати набувачу «ноу-хау» постійне технічне і консультаційне сприяння, включаючи сприяння в навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу. Це можна пояснити тим, що йому відомий технологічний процес використання «ноу-хау» і він зацікавлений у підтримці своєї ділової репутації. Тому, якщо це передбачено договором, володілець права на «ноу-хау» може організувати стажування фахівців набувача, в процесі якої він зможе передати необхідні знання, досвід і навички. Даний обов'язок може не обмежуватися будь-яким граничним строком, оскільки використання «ноу-хау» вимагає постійного вивчення способів застосування «ноу-хау» набувачем, що сприятиме збільшенню його прибутку і відпо-



відати інтересам як набувача «ноу-хау», так і володільця права на «ноу-хау».

Проте специфіка використання технічних рішень є такою, що володілець права на «ноу-хау» не може відповідати за конкурентоздатність продукції, що виробляється за договором про передання «ноу-хау», але він може гарантувати технічну здійсненність «ноу-хау» набувачем і можливість досягнення передбачених договором технічних показників при дотриманні останнім технічних умов і вимог [223, с. 70].

Набувач зобов'язаний *освоїти «ноу-хау»*, що йому передається. Обов'язкове освоєння «ноу-хау» зазвичай передбачається при наданні «ноу-хау» на виключній основі. У науковій літературі це обґрунтовується тим, що володілець права на «ноу-хау» на строк дії договору не може, як при переданні на невиключній основі, надавати «ноу-хау» третім особам. Таким чином, отримання прибутку в даному випадку залежить тільки від набувача «ноу-хау». А володілець права на «ноу-хау» зацікавлений в тому, щоб контрагент швидко освоїв використання «ноу-хау» й активно займався збутом виготовленої продукції, особливо, якщо договором передбачена виплата винагороди у вигляді роялті. Для цього в договір вводяться спеціальні умови, зокрема обумовлюється строк, протягом якого набувач «ноу-хау» повинен його освоїти і почати збут продукції, а також наслідки, пов'язані з порушенням цих умов, аж до розірвання договору.

У випадку якщо набувач не вкладеться в строк, обумовлений в договорі, і сторони не домовляться про його продовження, володілець права на «ноу-хау» може залишити за собою право замінити вид договору про передання «ноу-хау» з виключної основи на невиключну, письмово повідомивши про це набувача «ноу-хау».

При переданні «ноу-хау» на невиключній основі володілець права на «ноу-хау» взагалі не має права пред'являти такі вимоги набувачеві «ноу-хау», оскільки має можливість разом з останнім самостійно використовувати «ноу-хау» у власному виробництві, збувати продукцію, виготовлену з використанням «ноу-хау» або передавати в подальшому це ж «ноу-хау» третім

особам. Хоча за взаємною угодою сторін умова про обов'язок набувача «ноу-хау» освоїти технологію його застосування і в цьому випадку може бути включена в договір.

Обов'язок набувача «ноу-хау» освоїти «ноу-хау» тісно пов'язаний з його *обов'язком здійснювати випуск продукції відповідної якості, що виробляється із застосуванням «ноу-хау»*. Особливого значення дане питання набуває у випадках, коли сторони домовляються про використання торговельної марки володільця права на «ноу-хау» при реалізації товару набувача. Для володільця права на «ноу-хау» це вигідно, оскільки його торговельна марка набуватиме популярності. У свою чергу, для набувача «ноу-хау» реалізація товару під вже відомою торговельною маркою сприяє зміцненню його ділової репутації та підтримці конкурентоздатності позиції на ринку. З точки зору громадськості, продукт, що має торговельну марку, несе в собі певний символ якості та надійності, за що хтось, відомий або невідомий, вважає себе відповідальним. У зв'язку із цим у договорі дуже часто передбачається обов'язок набувача «ноу-хау» виробляти продукцію такої ж якості, що і продукція володільця права на «ноу-хау».

Проте, якщо в договір включено умову про якість продукції, що випускається з використанням «ноу-хау», то сторонами повинен бути узгоджений порядок контролю якості, а також передбачено, які права має володільць права на «ноу-хау» у разі виявлення неякісності продукції, що випускається набувачем «ноу-хау». У літературі висловлено думку про те, що в цьому випадку володільць права на «ноу-хау» має право дострокового розірвання договору [8, с. 24], з чим слід погодитися.

Володільць права на «ноу-хау» може встановити для набувача «ноу-хау» певні обмеження, що стосуються випуску ним продукції. Такі умови можуть мати різний зміст і мету. За загальним правилом вони встановлюються у випадках, коли володільць права на «ноу-хау» передає його, будучи не в змозі його повністю реалізувати через перевантаженість власного виробництва або через те, що дане «ноу-хау» не вписується в його виробничу програму [223, с. 122].

Проте при цьому цілком природним є прагнення володільця права на «ноу-хау» застрахувати себе від конкуренції з боку набувача «ноу-хау», тому, як наслідок, він дозволяє набувачу виробництво продукції із застосуванням «ноу-хау», але в обмеженому обсязі.

Якщо в договорі обумовлено забезпечення реалізації продукції, а реалізація набувачем «ноу-хау» заходів з технічної підготовки для цього виявляється недостатньою, *він зобов'язаний забезпечити рекламу, що сприяє оптимальному продажу виробів.*

*Сторони зобов'язані інформувати одна одну про вдосконалення «ноу-хау», якщо це впливає з договору.* При цьому на практиці проблемою є встановлення меж даного обов'язку, оскільки результатом удосконалення «ноу-хау» може бути як рішення, що підпадає під винахід, тобто патентоздатний об'єкт, так і непатентоздатне рішення.

На нашу думку, якщо результатом удосконалення «ноу-хау» його володільцем є перетворення «ноу-хау» на винахід, то саме це повинно визначатись у договорі; якщо ж у договорі не буде обумовлено, чи доцільно продовжувати використовувати вдосконалене рішення в режимі «ноу-хау» до закінчення строку дії договору про передання «ноу-хау» або слід запатентувати винахід, а, отже, розкрити конфіденційність інформації й розірвати на цій підставі договір про передання «ноу-хау», і якщо набувач «ноу-хау» дасть на це згоду — укласти ліцензійний договір, надаючи тим самим набувачу право на використання винаходу. У даному випадку не можна говорити про порушення прав набувача «ноу-хау», оскільки він не позбавляється «ноу-хау», а лише отримує покращену його модифікацію.

Проте, якщо в договорі не буде обумовлено можливість удосконалення «ноу-хау», то можливі, як нам здається, два варіанти вирішення даної проблеми. Якщо набувач «ноу-хау» відмовляється розірвати договір про передання «ноу-хау» й укласти ліцензійний договір, володільець права на «ноу-хау» (патентоволодільець), повинен провести зі своїм контрагентом розрахунки, пов'язані з втраченою останнім певної частини прибутку.

Якщо за таких умов набувач «ноу-хау» вдосконалив «ноу-хау», то чи виникає у нього право на отримання охоронного документа, якщо в результаті вдосконалення «ноу-хау» ним було отримано патентоздатне рішення? Уявляється, що ні. Це пояснюється тим, що при поданні заявки про видачу патенту особа повинна повністю розкрити суть винаходу, причому настільки ясно й повно, щоб його міг реалізувати фахівець у даній сфері. Безумовно, такі дії призведуть до розголошення конфіденційної інформації, що становить суть «ноу-хау», а це, як відомо, є порушенням умов договору про передання «ноу-хау».

*Обов'язок щодо збереження конфіденційності «ноу-хау»* має для сторін взаємний характер. І якщо відносно набувача «ноу-хау» це безперечно, оскільки, заплативши гроші, він і сам буде зацікавлений у припиненні просочування інформації про обсяги і характер отриманих за договором відомостей, то стосовно володільця права на «ноу-хау» це положення не є таким очевидним. Тому в договорі доцільно передбачити, що володільць права на «ноу-хау», передавши «ноу-хау» набувачеві, не має права публікувати в загальнодоступних джерелах інформацію, що розкриває суть «ноу-хау», тому що такі дії неминуче призведуть до знецінення «ноу-хау», різко знизять конкурентоздатність набувача «ноу-хау», зменшивши його реальні доходи, і, відповідно, вплинуть на роялті на користь володільця права на «ноу-хау».

Чи зобов'язані сторони при укладенні договору розподіляти між собою обов'язки щодо захисту права у разі порушення їх третіми особами? На практиці на це питання дається ствердна відповідь. Розподіливши між собою такі обов'язки, володільць права на «ноу-хау», у разі протиправного використання «ноу-хау» на території дії договору третіми особами, зобов'язаний самостійно або залежно від домовленості спільно з набувачем «ноу-хау» вжити необхідних заходів з метою припинення протиправних дій третіх осіб. Більше того, сторони можуть обумовити, що у випадку, якщо набувачеві «ноу-хау» треті особи заявлять претензії про порушення прав, які належать їм, що пов'язано з використанням останнім отри-

маного ним «ноу-хау», володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний врегулювати такі претензії або забезпечити його судовий захист.

За загальним правилом, набувач «ноу-хау» повинен використовувати його самостійно. Це пояснюється тим, що передання «ноу-хау» за субдоговорами пов'язано для володільця права на «ноу-хау» із значними ризиками. Тому сторони, якщо вони бажають виключити можливість такої передачі, повинні обумовити це в договорі. Заборона на передання права використання «ноу-хау» і укладення субдоговорів можна обґрунтувати характером договору, адже володілець права на «ноу-хау» вступає в договірні відносини з конкретною особою, враховуючи її технічні, фінансові, виробничі та організаційні можливості.

Проте, якщо у набувача «ноу-хау» все-таки виникає право на передання «ноу-хау» третій особі, то він, як первинний набувач «ноу-хау», повинен здійснювати платежі володільцеві права на «ноу-хау» і за цю третю особу — вторинного набувача «ноу-хау». При цьому первинний набувач «ноу-хау» не позбавляється права вимагати від вторинного оплати в порядку регресу і за вищими тарифами порівняно з тими, що були передбачені для нього. У цьому і полягає його зацікавленість в укладанні субдоговорів на передання «ноу-хау». Первинний набувач також несе відповідальність перед володільцем права на «ноу-хау» за вторинного набувача «ноу-хау» [223, с. 137].

---

## Висновки до розділу 2

1. Договір про передання «ноу-хау» не слід розглядати як непомітований стосовно такого типу договорів, як договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки право на «ноу-хау» належить до квазі-виключних, а не до абсолютних виключних, що виникають на традиційні об'єкти інтелектуальної власності.

2. Договір про передання «ноу-хау» — самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності.

3. Хоча договір про передання «ноу-хау» не входить до переліку договорів про трансфер технологій, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», за його допомогою можна опосередкувати трансфер технологій. При цьому договір про передання «ноу-хау» повинен містити обов'язкову умову — збереження конфіденційності інформації, що становить цей об'єкт технології, і не підпадає під імперативні вимоги зазначеного Закону стосовно істотних умов договорів про трансфер технологій.

4. За договором про передання «ноу-хау» одна сторона — його праволоділець — зобов'язується надати другій стороні — його набувачу — право на використання «ноу-хау» в установлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач — прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність упродовж усього строку дії договору і вносити його праволодітельцеві платежі, обумовлені цим договором, якщо ним не передбачене інше.

Володілець права на «ноу-хау» зобов'язаний зберігати конфіденційність «ноу-хау» впродовж усього строку дії договору.

5. Договір про передання «ноу-хау» повинен бути укладений у письмовій формі, недотримання якої тягне за собою його нікчемність.

6. Договір про передання «ноу-хау» є консесуальним, двостороннім і відплатним, якщо умова про безвідплатність не обумовлена в самому договорі.

7. Виходячи з правової природи договору про передання «ноу-хау», до його обов'язкових умов (істотних і необхідних) слід віднести: предмет; режим конфіденційності щодо «ноу-хау»; спосіб передання «ноу-хау»; ціну; порядок розрахунків.

8. До ініціативних умов слід віднести: умови про територію використання «ноу-хау», про строк встановлення обмежень за сферами використання «ноу-хау», за видами використання, за обсягом виробництва; дозвіл на укладення субдого-

ворів про передання «ноу-хау», про вдосконалення «ноу-хау» і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення; умови про комерційні передумови, спрямовані на забезпечення реалізації продукції, підстави зміни та доповнення умов договору; загальні та спеціальні форми цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору.

9. Доведено доцільність двостадійного порядку передання «ноу-хау» і права на його використання. Перша стадія — укладення договору про розкриття «ноу-хау», а друга — укладення договору про передання «ноу-хау».

Договір про розкриття «ноу-хау» не є попереднім договором, оскільки його метою є не лише укладення в майбутньому договору про передання «ноу-хау», але й обумовлене цим попереднє ознайомлення зі змістом самого «ноу-хау», збереження його в режимі конфіденційності для третіх осіб, а найголовніше — це гарантії дотримання інтересів сторін на випадок неукладення договору про передання «ноу-хау». Так, володілець права на «ноу-хау» має право вимагати нерозголошення конфіденційної інформації про останній, а набувач, який так і не отримав право на «ноу-хау», звільняється від відповідальності за відмову від укладення такого договору, якщо інформація, що становить «ноу-хау», не відповідає його інтересам як набувача або ознакам «ноу-хау».

10. З огляду на це *пропонується*.

– Об'єднати глави 75 і 76 ЦК України в одну, назвавши нову главу «Договори у сфері права інтелектуальної власності».

– Перелік закріплених у цій главі договорів має містити договори, закріплені у главі 75 ЦК України, а саме: Договір про передання «ноу-хау», Договір про розкриття «ноу-хау», а також Договір комерційної концесії.

– Договір про передання «ноу-хау» викласти в такій редакції:

*1. За договором про передання «ноу-хау» одна сторона — його праволоділець — зобов'язується надати другій стороні — його набувачеві — право на використання «ноу-хау» в установлених договором межах, передати для цього відпо-*

відні інформацію, досвід і знання, а набувач — прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність упродовж усього строку дії договору і вносити його праводільцеві платежі, обумовлені цим договором, якщо ним не передбачене інше.

Володільць права на «ноу-хау» зобов'язаний зберігати конфіденційність «ноу-хау» впродовж усього строку дії договору.

2. Договору про передання «ноу-хау» передусь укладення договору про розкриття «ноу-хау».

3. Договір про передання «ноу-хау» повинен бути укладений в письмовій формі, недотримання якої тягне за собою його нікчемність.

4. Договір про передання «ноу-хау» може бути укладений як із зазначенням, так і без зазначення строку.

5. Сторони можуть домовитися про надання володільцем права на «ноу-хау» комплексу послуг набувачу для забезпечення ефективного використання «ноу-хау».

– Ввести статтю «Договір про розкриття «ноу-хау»», виклавши її в такій редакції:

Стаття ... Договір про розкриття «ноу-хау»

1. Укладенню договору про передання «ноу-хау» передусь укладення договору про розкриття «ноу-хау». За згодою сторін можлива відмова від його укладення.

2. За договором про розкриття «ноу-хау» одна сторона (володільць права на «ноу-хау») з метою попереднього ознайомлення з «ноу-хау» другої сторони (потенційного набувача «ноу-хау») для ухвалення рішення про укладення між ними договору про передання «ноу-хау» надає другій стороні інформацію, що становить суть «ноу-хау», в обсязі, достатньому для цього, а друга сторона зобов'язується оплатити доступ до наданої інформації, не розголошувати її і не використовувати до укладення договору про передання «ноу-хау» або втрати секретності інформації.

3. Договір про розкриття «ноу-хау» укладається у письмовій формі.

4. У разі порушення контрагентами умов договору про розкриття «ноу-хау» вони зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні таким порушенням.



## Список використаної літератури

1. Авраменко Е. С. Международный трансферт управленческих технологий и глобализация мировой экономики / Е. С. Авраменко // Изв. Урал. гос. ун-та. – 2004. – № 29. – С. 22–30.
2. Азимов Ч. Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса / Ч. Н. Азимов. – Харьков : Изд-во при Харьк. ун-те Ю «Вища шк.», 1981. – 136 с.
3. Алексеев С. С. Общая теория права : курс лекций / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 360 с.
4. Алексеев С. С. Общая теория права : курс лекций / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 2. – 362 с.
5. Алексенцев А. И. О составе защищаемой информации / А. И. Алексенцев // Безопасность информ. технологий. – 1999. – № 2. – С. 5–7.
6. Амелина К. Е. Ноу-хау и патентная форма охраны : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Е. Амелина; Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности. – М., 2007. – 27 с.
7. Андреев В. К. Правосубъектность хозяйственных органов : сущность и реализация / В. К. Андреев; АН СССР, Ин-т государства и права. – М. : Наука, 1986. – 124 с.
8. Андреева А. А. Лицензионный договор : обязанности сторон / А. А. Андреева // Патенты и лицензии. – 1990. – № 4. – С. 22–25.
9. Андрощук Г. Захист комерційної таємниці : економіко-правовий аспект / Г. Андрощук // Интелект. власність. – 1999. – № 9. – С. 8–12.
10. Антонов А. В. Информация : восприятие и понимание / А. В. Антонов. – Киев : Наук. думка, 1988. – 184 с.
11. Архипов С. И. Субъект права : теоретическое исследование / С. И. Архипов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 469 с.
12. Бабкин В. Ноу-хау и права ученых / В. Бабкин // Интеллек. собственность. – 2000. – № 4. – С. 11–17.
13. Балакин Д. Каким быть новому законодательству РФ о «ноу-хау»? / Д. Балакин // Интеллек. собственность : пром. собственность. – 2003. – № 2. – С. 2–11.
14. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права / Ю. М. Батурин. – М. : Юрид. лит., 1991. – 300 с.
15. Бачило И. Л. Информация как предмет правоотношений / И. Л. Бачило // Науч.-тех. информ. – Сер. 1, Организация и методика информ. работы. – 1997. – № 9. – С. 17–25.
16. Бачило И. Л. О праве собственности на информационные ресурсы / И. Л. Бачило // Информ. ресурсы России. – 1997. – № 4. – С. 19–23.
17. Безопасность предпринимательства : служебная и коммерческая тайна / В. М. Белецкий, А. П. Горбунов. – Сыктывкар : СГУ, 1998. – 68 с.
18. Белов В. В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения : учеб. пособие / В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. – М. : Юристъ, 1999. – 288 с.
19. Белов В. Л. Гражданское право : учебник : [в 2 т.] / В. Л. Белов; АО Центр ЮрИнформ. – М., 2002. – Т. 1 : Общая часть. – 639 с.

20. Беляева В. Н. Лицензионный договор на использование ноу-хау в Республике Беларусь и в Российской Федерации / В. Н. Беляева, М. Г. Доронин // Патенты и лицензии. – 2004. – № 6. – С. 57–60.
21. Бервено С. М. Щодо концепції класифікації цивільно-правових договорів у сучасному праві України / С. М. Бервено // Право України. – 2006. – № 6. – С. 34–38.
22. Богуславский М. М. Международная передача технологий : правовое регулирование / М. М. Богуславский, О. В. Воробьева, А. Г. Светланов. – М. : Наука, 1985. – 279 с.
23. Большой юридический словарь / [под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских]. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 704 с.
24. Борисов В. Правовой статус «ноу-хау» / В. Борисов // Интеллектуал. собственность. – 2000. – № 4. – С. 18–23.
25. Брагинский М. И. Договорное право : [в 4 т.] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – 2-е изд. – М. : Статут, 2003. – Т. 1 : Общие положения. – 848 с.
26. Брыжко В. М. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции / В. М. Брыжко, А. Ф. Завгородний, А. В. Пичкур. – Киев : УААН, 1994. – 202 с.
27. Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. – М. : Изд-во иностр. лит., 1958. – 200 с.
28. Витрянский В. В. Гражданское право : учебник : [в 4 т.] / В. В. Витрянский [и др.] ; отв. ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – Т. 4 : Обязательственное право. – 816 с.
29. Войниканис Е. А. Информация. Собственность. Интернет : традиция и новеллы в современном праве / Е. А. Войниканис, М. В. Якушев. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 176 с.
30. Волошко С. Д. Договор на передачу научно-технических достижений / С. Д. Волошко. – Харьков : Вища шк., 1973. – 63 с.
31. Вольнец-Руссет Э. Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках) : учеб. пособие / Э. Я. Вольнец-Руссет. – М. : Юрист, 1999. – 325 с.
32. Воронцова Л. Режим конфиденциальности по лицензионным договорам / Л. Воронцова // Интеллектуал. собственность. – 1995. – № 11–12. – С. 31–33.
33. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Основы интеллектуальной собственности. – Киев : Изд. Дом «Ин Юре», 1999. – 600 с.
34. Гаврилов О. А. Курс правовой информатики : учеб. для вузов / О. А. Гаврилов. – М. : НОРМА, 2000. – 432 с.
35. Гаврилов Э. П. Коммерческая тайна и результаты интеллектуальной деятельности / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2002. – № 4. – С. 14–19.
36. Гаврина С. «Ноу-хау» : объект охраны / С. Гаврина // Юрид. практика. – 2003. – № 44 (306). – С. 4.
37. Гайнуллина З. Ф. Правовое обеспечение прав и законных интересов обладателей необщедоступной информации (коммерческой тайны,

- ноу-хау) : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 03 / З. Ф. Гайнуллина. – М., 1998. – 165 с.
38. Гордон М. В. Система договоров в советском гражданском праве / М. В. Гордон // Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та. – 1954. – Вып. 5. – С. 65–87.
  39. Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле СССР / М. Л. Городисский. – М. : Междунар. отношения, 1972. – 199 с.
  40. Городов О. А. Комментарий к Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите информации» / О. А. Городов. – СПб. : Питер, 2003. – 272 с.
  41. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : [монографія] / О. А. Беляневич. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
  42. Гражданский кодекс : рек. законодат. акт для стран СНГ от 17. 02. 1996 г. – Ч. 3 : Прил. к «Информ. бюл.». – 1996. – № 10.
  43. Гражданский кодекс РФ : Закон РФ от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. – Ч. 4 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1. – Ст. 5496.
  44. Гражданское право : учебник : [в 2 т. ] / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – 3-е изд. – М. : ПРОСПЕКТ, 1999. – Т. 1. – 632 с.
  45. Гражданское право : учебник : [в 2 т. ] / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : БЕК, 1998. – Т. 1. – 816 с.
  46. Гражданское и торговое право капиталистических государств : учебник / отв. ред. Е. А. Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 554 с.
  47. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов. – М. : Статут, 2001. – 411 с.
  48. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / Д. Д. Гримм. – М. : Изд. предприятие «Зерцало», 2003. – 496 с.
  49. Громов Ю. А. Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности : [энцикл. справ.] / Ю. А. Громов. – М. : ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2003. – 575 с.
  50. Гуляева Н. С. Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности : сравнительно-правовое исследование законодательства РФ, зарубежных государств и международно-правового регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. С. Гуляева. – М., 2002. – 191 с.
  51. Дахно И. И. Право интеллектуальной собственности : [науч.-справ. пособие] / И. И. Дахно. – Киев : ТП-ПРЕСС, 2004. – 224 с.
  52. Дердь Чечі. Правочини у сфері промислової власності в угорському праві та проблеми договорів щодо ноу-хау // Актуальні проблеми цивільного права і процесу в Україні. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 367–394.
  53. Деякі питання державного концерну «Укратомпром» : постанова Кабміну України від 14.03.2007 р. № 456 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 22. – Ст. 857.
  54. Дзера О. В. Цивільне право України : навч. посіб. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерг [та ін. ] ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 736 с.

55. Днепров А. Что такое предварительный договор? / А. Днепров // Юрид. практика. – 2004. – 24 февр. (№ 2 (322)).
56. Добрынин О. Возможна ли государственная регистрация договора о передаче ноу-хау / О. Добрынин // Интеллектуал. собственность. – 2003. – № 2. – С. 30–31.
57. Добрынин О. «Ноу-хау» как разновидность охраноспособной информации / О. Добрынин // Правовая охрана, коммерческое использование и социальные проблемы интеллектуальной собственности : науч.-практ. конф. работников Роспатента, 16–17 дек. 1999 г. – М. : ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 15–17.
58. Добрынин О. В. Особенности правовой регламентации «ноу-хау» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Добрынин. – М., 2003. – 180 с.
59. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права и их развитие / В. А. Дозорцев // Право на развитие интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права : сб. норматив. актов. – М. : Де-Юре, 1994. – С. 11–65.
60. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права / В. А. Дозорцев // Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. ст. / Исслед. центр част. права. – М. : Статут, 2003. – 416 с.
61. Дозорцев В. А. Информация как объект исключительного права / В. А. Дозорцев // Дело и право. – 1996. – № 4. – С. 27–38.
62. Дозорцев В. А. Комментарий к схеме «Система исключительных прав» / В. А. Дозорцев // Дело и право. – 1996. – № 5. – С. 23–28.
63. Дозорцев В. А. Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России [Электронный ресурс] / В. А. Дозорцев // Междунар. науч.-теорет. конф., Москва, ИМПЭ, 26 марта 1999 г. – М., 1999. – Т. 1. – С. 5–23. – Режим доступа : <http://www.internet-law.ru/info/unesco/tom1.htm>. – Загл. с экрана.
64. Дозорцев В. А. Система законодательства об интеллектуальных правах / В. А. Дозорцев // Юрид. мир. – 2001. – № 9. – С. 4–13.
65. Драгунов В. В. Влияние государственного регулирования торговли лицензиями в капиталистических странах на условия лицензионных соглашений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Драгунов. – М., 1979. – 201 с.
66. Евдокимова В. Н. Передача технологии : правовое регулирование и правоприменительная практика в Российской Федерации / В. Н. Евдокимова. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2001. – 167 с.
67. Еременко В. И. Недобросовестная конкуренция в сфере коммерческой тайны (ноу-хау) / В. И. Еременко // Интеллектуал. собственность. – 2000. – № 11. – С. 31–36.
68. Жуков В. І. Підстави для розширеного тлумачення терміна «інформація» в чинному законодавстві України / В. І. Жуков // Інтеллектуал. власність. – 2006. – № 9. – С. 30–38.
69. Зенин И. А. Гражданское торговое право капиталистических стран / И. А. Зенин. – М. : МГУ, 1992. – 192 с.

70. Зенин И. А. Договор о передаче «ноу-хау» // Гражданское право : учебник : [в 2 т.] / И. А. Зенин; отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : БЕК, 2000. – Т. 2, полутом 1. – С. 574–586, 618–622.
71. Зенин И. А. Лицензионный договор на изобретения и «ноу-хау» / И. А. Зенин // Сов. государство и право. – 1983. – № 6. – С. 54–59.
72. Зенин И. А. Основы гражданского права России : [конспект лекций для специалистов по праву интеллектуал. собственности] / И. А. Зенин. – М., 1993. – 288 с.
73. Зенин И. А. Структура, функции и условия эффективности гражданского законодательства в области научно-технического прогресса : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / И. А. Зенин. – М., 1980. – 371 с.
74. Золотых Н. Регулирование охраны и трансферт ноу-хау в РФ / Н. Золотых // Интеллектуал. собственность. – 2000. – № 10. – С. 33–39.
75. Зубкова Е. В. Доверительное управление исключительными правами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Зубкова; Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности. – М., 2002. – 20 с.
76. Зыкин И. С. Договор во внешней экономической деятельности / И. С. Зыкин. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 224 с.
77. Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг [Электронный ресурс]. – М. : ЦНИИПИ НПО Поиск Госкомизобретений, 1979. – Режим доступа : [www.svobodainfo.org/info/printdoc?tid=&nd=9001459&prevDoc=9001459&st](http://www.svobodainfo.org/info/printdoc?tid=&nd=9001459&prevDoc=9001459&st). – Загл. с экрана.
78. Інструкція про порядок заповнення звіту про продаж ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності за формою № 6-нт (ліцензії) від 6 липня 1995 р. № 168 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 13977/2000.
79. Інтелектуальна власність в Україні : правові засади та практика : [у 4 т.] / АПРН України ; Держ. патент. відомство України ; Держ. агентство України з авт. і суміж. прав; за заг. ред. О. Д. Святоцького. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 1999. – Т. 4 : Оценки интеллектуальной собственности. – 484 с.
80. Інтелектуальна економіка : управління промисловою власністю : [монографія]. – К. : Концерн Вид. Дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.
81. Информационное общество и правовое регулирование : новые проблемы теории и практики // Информ. об-во. – 1999. – № 1. – С. 40–43.
82. Ионова О. В. Правовая охрана деловых секретов за рубежом / О. В. Ионова, А. А. Комиссаров, Л. З. Малаева, А. А. Судаков. – М. : НПО «Поиск», 1993. – 39 с.
83. Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – М. : Юрид. лит., 1975. – 880 с.
84. Исключительное право и интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] / С. В. Петровский. – Режим доступа : <http://www.gravo.inet.ru/i-pror.htm>. – Загл. с экрана.
85. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права) / В. О. Калятин. – М. : Норма, 2000. – 459 с.
86. Калятин В. О. Проблемы правового регулирования доменных имен в гражданском законодательстве / В. О. Калятин // Вестн. гражд. права. – 2006. – Т. 6, № 2. – С. 27–41.

87. Карпухина С. И. Защита интеллектуальной собственности и патентование / С. И. Карпухина. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 400 с.
88. Кашанин А. В. Кауза гражданско-правового договора как выражение его сущности / А. В. Кашанин // Журн. рос. права. – 2001. – № 4. – С. 93–104.
89. Кечекьян С. Ф. Правоотношение в социалистическом обществе / С. Ф. Кечекьян. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 187 с.
90. Киселев С. И. Передача технологии в развивающемся мире. Лицензирование и его особенности / С. И. Киселев // Патенты и лицензии. – 1996. – № 4. – С. 19–24.
91. Князев О. К. Правовое обеспечение имущественных интересов обладателей ноу-хау в ФРГ и Франции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. К. Князев. – М., 1999. – 191 с.
92. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07. 12. 1984 р. № 8073-Х // Відом. Верхов. Ради Укр. РСР. –1984. – Дод. до № 51. – Ст. 1122.
93. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А. Довгерта. – К. : Укр. центр правн. студій, 2000. – 336 с.
94. Козырев А. Н. Правовой режим «ноу-хау» : корпоративные интересы и государственная политика / А. Н. Козырев // Интеллектуал. собственность. – 2002. – № 12. – С. 2–9.
95. Коломиец А. С. Коммерческая тайна как объект гражданского оборота / А. С. Коломиец // Прил. к ежемес. журн. «Хоз-во и право». – 2001. – № 6. – С. 21–22.
96. Комментарий закона «О коммерческой тайне» [Электронный ресурс] / Э. Мурашко. – Режим доступа : [//www.jurilight.ru](http://www.jurilight.ru). – Загл. с экрана.
97. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой : постатейный : с использованием судеб.-арбитраж. практики / рук. кол. и отв. ред. О. Н. Садиков; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – 2-е изд. – М. : Юрид. фирма «Контракт» : Изд. Дом «ИНФРА-М», 1997. – 778 с.
98. Копылов В. А. Информационное право : [науч. пособие] / В. А. Копылов. – 2-е изд. – М. : Юристъ, 2004. – 512 с.
99. Корпоративне управління : [монографія] / І. В. Спасибо-Фатєєва, О. Р. Кібенко, В. І. Борисова; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Право. – 500 с.
100. Корчагин А. Д. Правовые аспекты передачи технологий на коммерческой основе / А. Д. Корчагин, Н. Н. Золотых, Е. А. Зубкова и др. – М. : ИНИЦ, 2000. – 122 с.
101. Кохановська О. В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. В. Кохановська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 34 с.
102. Крижна В. М. До питання системи договорів у сфері інтелектуальної власності / В. М. Крижна // Інноваційний розвиток України : наукове, економічне та правове забезпечення : всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27–28 жовт. 2006 р. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 400–403.

103. Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В. М. Крижна // Право України. – 2004. – № 9. – С. 68–71.
104. Крижна В. М. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В. М. Крижна // Цивільне право України : підручник : [у 2 т.] / В. І. Борисова, Л. Н. Баранова, І. В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2 – С. 426–427.
105. Куликов А. А. О коммерческой и служебной тайне / А. А. Куликов // Хоз-во и право. – 1996. – № 11. – С. 99–103.
106. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав : Теория и судебная практика / В. А. Лапач. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 262 с.
107. Ласков И. Б. Понятие и признаки «ноу-хау» / И. В. Ласков // Вопр. изобретательства. – 1972. – № 7. – С. 45–49.
108. Лопатин К. Об информации / К. Лопатин // Юрид. мир. – 1999. – № 7. – С. 32–36.
109. Лопатин П. Н. Правовая охрана и защита права на тайну / П. Н. Лопатин // Юрид. мир. – 1999. – № 5–6. – С. 19–23.
110. Лопатина С. В. Правовая природа договора о передаче «ноу-хау» / С. В. Лопатина // Вестн. Ленингр. ун-та. – 1985. – № 6. – С. 107–111.
111. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л. А. Лунц. – М. : Статут, 1999. – 352 с.
112. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.
113. Майданик Н. І. Переддоговірні правочини про переговори / Н. І. Майданик // Аномалії в цивільному праві України. – К. : Юстініан, 2007. – С. 789–790.
114. Майданик Н. І. Права на нетрадиційні блага / Н. І. Майданик // Аномалії в цивільному праві України / відп. ред. Р. А. Майданик. – К. : Юстініан, 2007. – 912 с.
115. Масленников М. Как защитить коммерческую тайну / М. Масленников // Экономика и жизнь. – 2000. – Вып. 21 (нояб.). – С. 7–10.
116. Маслов В. П. Правовые формы научно-технического сотрудничества / В. П. Маслов, А. А. Пушкин, Ч. Н. Азимов, В. А. Попов. – Харьков : Изд-во при Харьк. ун-те ИО «Вища шк. », 1976. – 139 с.
117. Маслов В. П. Юридична природа договорів у сфері науково-технічної творчості / В. П. Маслов, О. А. Пушкін // Рад. право. – 1975. – № 7. – С. 39–42.
118. Матузов Н. И. Субъективные права граждан СССР / Н. И. Матузов. – Саратов, 1966. – 154 с.
119. Международная передача технологии : правовое регулирование / отв. ред. М. М. Богуславский. – М. : Наука, 1985. – 185 с.
120. Мелихов Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права / Е. Мелихов // Пром. собственность. – 2003. – № 6. – С. 13–17.
121. Мельник А. Н. Купля-продажа ноу-хау как способ утечки капиталов за рубеж / А. Н. Мельник // Юрид. мир. – 2003. – № 2. – С. 44–48.

122. Мельников А. Договор о передаче «ноу-хау» / А. Мельников // Хоз-во и право. – 1983. – № 6. – С. 72–74.
123. Мельников А. А. Правовые вопросы передачи ноу-хау в международной торговле : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. А. Мельников. – М., 1982. – 157 с.
124. Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності / В. С. Мілаш. – Полтава : АСМІ, 2005. – 450 с.
125. Мухопад В. И. Лицензионная торговля : маркетинг, ценообразование, управление / В. И. Мухопад. – М. : ВНИИПИ, 1997. – 285 с.
126. Мэггс П. От Златовласки к Микки Маусу – пределы защиты интеллектуальной собственности / П. Мэггс // Гражданское законодательство : Статьи. Комментарии. Практика. – Алматы : ЮРИСТ, 2007. – Вып. 27. – С. 294–305.
127. Назарова Ю. Вопросы правового регулирования внесения прав на коммерческую тайну (ноу-хау) в уставный фонд хозяйственного общества / Ю. Назарова // Госп. право. – 2002. – № 10. – С. 19–23.
128. Наличие или сохранение в будущем промышленных прав и ноу-хау как условие выплаты лицензионных платежей либо возмещение ущерба // Изобретательство. Патент. дело. Патент. информ. – 1983. – № 6.
129. Нарышкина Р. Л. Договор, патент и деликт в гражданском праве США в условиях государственно-монополистического капитализма : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Р. Л. Нарышкина. – М., 1974. – 43 с.
130. Нарышкина Р. Л. Некоторые проблемы охраны ноу-хау за рубежом / Р. Л. Нарышкина // Сов. государство и право. – 1974. – № 9. – С. 116–119.
131. Нарышкина Р. Л. США : государство и частный сектор. Гражданско-правовые отношения / Р. Л. Нарышкина. – М. : Юрид. лит., 1976. – 128 с.
132. Новікова В. В. Правова природа безвідплатних договорів у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Новікова; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 20 с.
133. Новицкий И. Общее учение об обязательстве / И. Новицкий. – М. : Юриздат, 1950. – 416 с.
134. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Носік; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 18 с.
135. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. В. Носік. – К., 2006. – 194 с.
136. О защите высоких технологий : рекомендательный законодательный акт для стран СНГ от 17. 02. 1996 г. // Интеллектуал. собственность. – 1996. – № 7–8. – С. 65–75.
137. Обзор зарубежной практики защиты коммерческой тайны [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.legislature.ru>. – Загл. с экрана.
138. Олюха В. Г. Цивільно-правовий договір : поняття, функції та система : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Олюха; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.



139. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик : Закон СССР от 31 мая 1991 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов СССР и Верхов. Совета СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733.
140. Отнюкова Г. Д. Коммерческая тайна / Г. Д. Отнюкова // Закон. – 1998. – № 2. – С. 55–59.
141. Охрана коммерческой тайны в международном частнопровом обороте : [монография] / А. А. Клишина. – М. : РИЦ ИСПИ РАН, 2004. – 184 с.
142. Пархоменко Н. М. Договір у системі права України : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. М. Пархоменко. – К., 1998. – 202 с.
143. Петров С. В. Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. П. Петров; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 20 с.
144. Петров С. В. Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. П. Петров. – Х., 2003. – 206 с.
145. Петрова Т. Коммерческая тайна и интеллектуальная собственность / Т. Петрова // Интеллектуал. собственность. – 2000. – № 8. – С. 62–66.
146. Плаксин В. А. Коммерческая тайна : правовые проблемы / В. А. Плаксин, Ю. В. Макогон // Государство и право. – 1992. – № 8. – С. 73–80.
147. Погуляев С. Ю. Передання технологій як вклад в просте товариство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Ю. Погуляев; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.
148. Подборка дел в рубрике «Recent Decisions in Trade Secrets Law» на сайте Р. М. Халлигана (R. Mark Halligan) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://my.excre.com/~mhallign>. – Загл. с экрана.
149. Подопригора О. О. Право інтелектуальної власності : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2002. – 672 с.
150. Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентация / В. В. Покровская. – М. : Инфра-М, 1996. – 326 с.
151. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. – М. : Статут, 1998. – 353 с.
152. Право інтелектуальної власності : акад. курс : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.
153. Прахов Б. Передача технологии в развивающемся мире. Виды коммерческих сделок / Б. Прахов // Интеллектуал. собственность. – 1991. – № 1. – С. 38–41.
154. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.93 р. // Відом. Верхов. Ради. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
155. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності : Закон України від 28.02.1995 р. № 76/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 13. – Ст. 85.
156. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

157. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 верес. 2006 р. № 143-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.
158. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII в ред. від 21. 09. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.
159. Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами : Закон України, Програма від 14.09.2000 № 1947-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 44. – Ст. 374.
160. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
161. Про заходи щодо використання космічних технологій для інноваційного розвитку економіки держави : Указ Президента України від 06.02.2001 р. № 73/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 6. – Ст. 220.
162. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон Укр. РСР від 16.04.91 р. № 959-12 // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
163. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.91 р. № 1560-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.
164. Про іноземні інвестиції : Закон України від 13.03.1992 р. № 2198-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 659.
165. Про іноземні інвестиції [Електронний ресурс] : лист Держ. податк. адмін. України № 22-0417/10–2799 від 10.04.97 р. – Режим доступу : <http://www.rada.gov.ua>.
166. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 12.
167. Про комерційну таємницю [Електронний ресурс] : Проект закону України № 5180. – Режим доступу : <http://www.democracy.com.ua/ru/rada/bill/6/> – Загол. з екрана.
168. Про оподаткування доходів підприємств і організацій : Закон України від 21.02.1992 р. № 2146-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 23. – Ст. 333.
169. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 27. – Ст. 181.
170. Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні [Електронний ресурс] : Проект закону України № 5180-1 від 27.04.2005 р. – Режим доступу : [http://gska2.rada.gov.ua :7777/pls/zweb\\_n/webproc4\\_1?id=&pf3511=27063](http://gska2.rada.gov.ua :7777/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27063). – Загол. з екрана.
171. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 37. – Ст. 307.
172. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
173. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.

174. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 251.
175. Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 21 – Ст. 156.
176. Про податок на прибуток : Закон України від 28.12.94 р. № 534/94 // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28. 666.
177. Про порядок заповнення звіту про продаж за кордон ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності за формою № 6 (ліцензії) [Електронний ресурс] : Инстр. М-ва статистики України від 14 лип. 1998 р. № 252. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>. – Загол. з екрана.
178. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
179. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 363.
180. Проблеми договірної права України : [монографія] / С. М. Бервено. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
181. Проект Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть четвертая. Раздел VII. Исключительные права. (Интеллектуальная собственность);
182. Промислова власність в Україні : проблеми правової охорони України : зб. наук. ст. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К., 2004. – 548 с.
183. Промислова власність : правові засоби охорони та захисту : [монографія] / М. К. Галянич. – К. : НДІ приват. права і підприємництва, 2003. – 256 с.
184. Пузакова Е. П. Мировая экономика и международные экономические отношения / Е. П. Пузакова. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 383 с.
185. Райгородский Н. А. Изобретательское право СССР / Н. А. Райгородский. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1949. – 272 с.
186. Рачковский В. В. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне. / В. В. Рачковский // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 100–104.
187. Розенберг В. Промысловая тайна / В. Розенберг. – СПб. : Тип. Ред. период. изд. М-ва Финансов, 1910. – 68 с.
188. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России / Ю. В. Романец. – М. : Юристь, 2001. – 494 с.
189. Рузакова О. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау / О. Рузакова // Интеллектуал. собственность. Пром. собственность. – 2002. – № 5. – С. 26–34.
190. Свядосц Ю. И. Договор на передачу ноу-хау в практике советских внешнеторговых объединений : [учеб. пособие] / Ю. И. Свядосц. – М. : ВАВТ, 1987. – 38 с.
191. Северин В. А. Услуги информационного характера, обеспечивающие коммерческую деятельность / В. А. Северин // Законодательство. – 2000. – № 1. – С. 32–39.

192. Семилетов С. И. Информация как особый объект права / С. И. Семилетов // Проблемы информатизации. – 1999. – № 3. – С. 57–61.
193. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в РФ / А. П. Сергеев. – М. : Проспект, 2001. – 752 с.
194. Сергеев А. П. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та. – 1996. – 106 с.
195. Сергеева О. Коммерческая тайна / О. Сергеева // Юрид. практика. – 2000. – № 46. – С. 8–10.
196. Складенко Р. П. Россия на мировом рынке технологий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Р. П. Складенко. – М., 2004. – 185 с.
197. Скрипко В. Р. Гражданско-правовые вопросы научно-технического прогресса / В. Р. Скрипко // СССР – Австрия : Проблемы гражданского и семейного права : [материалы сов.-австр. симпозиума, март 1982 г. / редкол. : В. П. Мозолин и др. ] ; Ин-т государства и права АН СССР. – М., 1983. – 182 с.
198. Словарь иностранных слов / [науч. ред. А. Г. Спиркин и др. ]. – М. : Рус. яз., 1983. – 620 с.
199. Словарь синонимов русского языка : практ. справ. / [под ред. З. Е. Александровой]. – М. : Рус. яз., 1995. – 494 с.
200. Сляднева Г. О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. О. Сляднева ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Д., 2005. – 16 с.
201. Смирнов В. А. «Ноу-хау» в российском законодательстве / В. А. Смирнов // Интеллектуал. собственность. – 2000. – № 1. – С. 34–37.
202. Собчак А. А. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве / А. А. Собчак // Сов. государство и право. – 1987. – № 11. – С. 61–65.
203. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохоров]. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 1600 с.
204. Соколов С. А. Стратегия и тактика ведения переговоров при торговле лицензиями и ноу-хау / С. А. Соколов. – М. : Информ.-изд. центр, 2000. – Т. 1. – 208 с.
205. Струд. Юридический словарь. – 3-е изд. – Лондон, 1965. – 825 с.
206. Суслова С. И. Тайна по российскому законодательству (Проблемы теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. И. Суслова. – Иркутск, 2003. – 204 с.
207. Урсул А. Д. Отражение и информация / А. Д. Урсул. – М. : Мысль, 1973. – 231 с.
208. Фейгельсон В. М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау / В. М. Фейгельсон. – М. : ВНИИПИ, 1997. – 109 с.
209. Формы продвижения научно-технической продукции высшей школы на рынке промышленной собственности / [под ред. В. И. Моренко]. – М. : Центр-Пресс, 1995. – 375 с.
210. Халфина Р. О. Современный рынок : правила игры / Р. О. Халфина. – М. : ТЕИС, 1993. – 138 с.

211. Хаскельберг Б. Л. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве / Б. Л. Хаскельберг, В. В. Ровный. – М. : Статут, 2004. – 124 с.
212. Химчук Е. В. Понятие договора о передаче ноу-хау / Е. В. Химчук // Право и экономика. – 2006. – № 3. – С. 23–28.
213. Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – М. : Прогресс, 1992. – 253 с.
214. Хурматуллин В. Ноу-хау как нематериальный актив предприятия / В. Хурматуллин // Финанс. газета. – 1999. – № 17, 19. – апрель, май.
215. Цветков И. В. Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 03 / И. В. Цветков. – Ульяновск, 2004. – 181 с.
216. Цивільне право України : акад. курс : підручник : [у 2 т. ] / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2003 – Т. 1 : Загальна частина. – 520 с.
217. Цивільне право України : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов, С. В. Лозінська, С. Д. Русу [та ін. ] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : Наук. думка : Прецедент, 2004. – 448 с.
218. Цивільне право України : підручник : [у 2 т. ] / В. І. Борисова, Л. Н. Баранова, І. В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасиби-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с. ; Т. 2. – 552 с.
219. Цивільний кодекс України : Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
220. Чобот О. А. Ноу-хау та договір на його передання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Чобот; Ун-т внутрішніх справ. – Х., 1994. – 24 с.
221. Шишмарева Е. В. Коммерческая тайна в российском гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 03 / Е. В. Шишмарева. – М., 2004. – 241 с.
222. Шмиттгофф К. Экспорт : право и практика международной торговли / К. Шмиттгофф. – М. : Юрид. лит., 1993. – 511 с.
223. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / Г. Штумпф. – М. : Прогресс, 1988. – 376 с.
224. Штумпф Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф; [пер. с нем. М. М. Богуславского]. – М. : Прогресс, 1988. – 478 с.
225. Щодо можливості віднесення нематеріальних активів під час формування статутного фонду : лист Держ. податк. адмін. України № 7542/6/16-1220-26 від 31.12.1999 р. // Бухгалтерія. – 2002. – 14 жовт. (№ 41/1-2).
226. Щодо «ноу-хау» у статутному фонді товариства : лист М-ва освіти і науки України від 30.10.2002 р. № 16-07/3483 // Податки та бух. облік. – 2002. – 9 груд. (№ 98).
227. Щодо оцінки вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним у вигляді права на використання «ноу-хау» : лист Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва від 15.11.2002 р. № 4-451-2030/6118 // Бухгалтер. – 2002. – груд. (№ 47–48).

228. Эпштейн М. Я. Существуют ли исключительные права на ноу-хау? / М. Я. Эпштейн // Патенты и лицензии. – 2001. – № 5. – С. 11–14.
229. Якушев М. В. Информационное общество и правовое регулирование : новые проблемы теории и практики / М. В. Якушев // Информ. о-во. – 1999. – № 1. – С. 40–43.
230. Commission Regulation (EEC) № 556/89 of November 1998 // Official Journal of the European Communities. – 1996. – № L 31–2–№ L 31–13.
231. Recent Decisions in Trade Secrets Law [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://my.execpe.com/~mhalign>. – Загол. з экрана.
232. Trade Related aspects of intellectual property : Agreement // The Result of the Uruguay Round at Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. – WTO. – 1995. – 224 p.
233. Uniform Trade Secret Act (1980 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.delocom.ru/73/74/index.1.html> – Загол. з экрана.
234. Wirtschaftslexikon. 13.; vollständig überarbeitete Auflage, I – K. Wiesbaden : «Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH». – Wiesbaden, 1993. – S. 1843.
235. Wise A. Trade Secrets and Know-How throughout the World / A. Wise. – New York : Clark Brodman Co., 1981. – P. 862.

# Зміст

Слово до читача.....	3
Вступ .....	5
<b>РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» .....</b>	<b>7</b>
§ 1. Зміст поняття «ноу-хау» в законодавчих актах України, зарубіжних держав і в міжнародних угодах .....	7
§ 2. Порівняльний аналіз понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця» .....	16
§ 3. Правова природа права на «ноу-хау» .....	36
§ 4. Цивільно-правові способи захисту права на «ноу-хау».....	64
Висновки до розділу 1 .....	81
<b>РОЗДІЛ 2. ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ «НОУ-ХАУ» .....</b>	<b>85</b>
§ 1. Правова природа договору про передання «ноу-хау».....	85
§ 2. Умови договору про передання «ноу-хау».....	112
§ 3. Зміст договору про передання «ноу-хау».....	133
Висновки до розділу 2 .....	141
Список використаної літератури .....	145

*Наукове видання*

**БЄГОВА  
Таміла Іжрасівна**

**ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ»  
І ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАННЯ**

*Монографія*

Редактор *А. В. Єфименко*  
Коректор *Т. Ф. Зуб*  
Комп'ютерна  
верстка *В. М. Зеленька*

Підписано до друку з оригінал-макета 21.07.2009 р.  
Формат 84×108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Папір офсетний. Гарнітура Times.  
Ум. друк. арк. 8,1. Обл.-вид. арк. 8,1. Вид. № 443.  
Тираж 300 прим.

Видавництво «Право» Академії правових наук України  
Україна, 61002, Харків, вул. Чернишевська, 80

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи  
до Державного реєстру видавців, виготівників  
і розповсюджувачів видавничої продукції.  
Серія ДК № 559 від 09.08.2001 р.

Виготовлено у друкарні СПДФО Білетченко  
8 (057) 758-35-98