

**Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Тернопільський національний економічний університет
Юридичний факультет
Кафедра цивільного права і процесу**

Мамутова Лілія Ібраїмівна

«НОУ-ХАУ» ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спеціальність 7.060101 – Правознавство
Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

Студентка групи ПРЦзскр-55
Мамутова Л.І.

(підпис)

Науковий керівник:
к.ю.н.
Якубовський Р.В.

(підпис)

Дипломну роботу допущено
до захисту

« ____ » _____ 2012 р.

Зав. кафедри

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тернопіль – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ «НОУ-ХАУ»	
1.1. Сутність та правовий зміст поняття «ноу-хау».....	8
1.2. Особливості об'єктів та прав на «ноу-хау».....	16
1.3. Проблеми співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця».....	28
Висновки до розділу 1.....	38
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ «НОУ-ХАУ»	
2.1 Правова природа договору про передачу «ноу-хау».....	40
2.2. Правові засади умов та змісту договору про передачу «ноу-хау».....	62
Висновки до розділу 2.....	80
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА НА «НОУ-ХАУ»	
3.1. Поняття захисту права на «ноу-хау».....	82
3.2. Правові способи захисту права на «ноу-хау».....	87
Висновки до розділу 3.....	93
ВИСНОВКИ	94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	97

ВСТУП

Актуальність теми. Останніми роками в усьому світі спостерігається зростання обсягів інформації в комерційному обігу, що відноситься до так званої категорії «ноу-хау». За статистичними даними патенти та ліцензії становлять 20%, патенти та ліцензії разом з передачею «ноу-хау» - 50%, угоди про передачу «ноу-хау» - 30% від загального обігу інформації, яка становить комерційну таємницю.

Організаційно-правове закріплення в світовій нормотворчій практиці суспільних відносин, пов'язаних з використанням «ноу-хау», надає суттєві переваги їх власникам стосовно отримання відповідного прибутку, а також відшкодування збитків у випадку несанкціонованого використання такої інформації конкурентами.

На противагу врегульованої практики провідних країн світу, вітчизняне правове поле має цілу низку невирішених проблем, пов'язаних із застосуванням "ноу-хау". Врахування потребує те, що дана невирішеність існує вже доволі тривалий час. З погляду на те, що вихідний пункт права в реальному житті суспільства – це правові ситуації, які об'єктивно, за своєю суттю потребують правового рішення, зазначена проблема належить саме до таких.

Між тим після останньої кодифікації цивільного законодавства комплексного наукового дослідження проблем «ноу-хау» в Україні не провадилося, хоча аналіз викладених у науковій літературі теоретичних концепцій, положень і рекомендацій показав, що значне коло питань, пов'язаних з «ноу-хау», потребує подальшого дослідження. Це стосується, зокрема, з'ясування сутності категорії «ноу-хау», її співвідношення з такими поняттями як «інформація», «комерційна таємниця», виявлення правової природи права на «ноу-хау», теоретичної розробки договірних форм його передачі, визначення місця договору про передачу «ноу-хау» в системі договорів цивільного права України.

Відсутність правових механізмів захисту «ноу-хау» в Україні ставить вітчизняних учасників міжнародних товарних ринків в нерівні умови з партнерами із інших країн, де ці питання врегульовані на рівні законодавчих актів. Зокрема, значної уваги набувають механізми оцінки та використання «ноу-хау» в процесі діяльності підприємств на етапах розробки установчих документів, формування статутного капіталу тощо.

Особливості використання "ноу-хау" з метою досягнення певного результату самі по собі дуже специфічні. Так, в процесі комерційної реалізації "ноу-хау" власники зазвичай рекламують ефект від застосування "ноу-хау". Зрозуміло, демонстрація з залученням сторонніх експертів створює ризик втрати його конфіденційності.

Існують й протилежні обставини. Надмірне втаємничення "ноу-хау" може призвести до того, що новий власник "ноу-хау" після необхідних вкладень ризикує недоотримати в повному обсязі всі необхідні відомості.

Наявні актуальні проблеми неможливо вирішувати без дослідження та подальшого вдосконалення правових основ використання "ноу-хау" в Україні, застосовуючи для цього позитивний досвід провідних країн світу.

Вивчення поставлених завдань, аналіз генези наукової думки щодо досліджуваної проблематики, а також сформульовані в роботі теоретичні висновки засновано на загальних досягненнях юридичної науки, в тому числі на результатах наукових пошуків відомих вітчизняних і зарубіжних учених в галузях теорії права, цивільного права, права інтелектуальної власності, інформаційних відносин. Суттєвий вплив на результати дослідження справили наукові праці Ч.Н. Азімова, К.Є. Амеліної, Ю.Є. Атаманової, І.Л. Бачила, М.М. Богуславського, Е.Я. Волинець-Руссети, З.Ф. Гайнулліної, М.Л. Городиського, Н.С. Гуляєвої, О.В. Добриніна, В.А. Дозорцева, В.І. Жукова, О.В. Іонової, В.О. Калятина, О.К. Князева, О.В. Кохановської, В.М. Крижної, Ю.В. Носіка, Є.В. Петрова, С.Ю. Погуляєва, Ю.І. Свядосця, О.П. Сергєєва, С.І. Суислової, Р.О. Халфіної, О.А. Чобота, Ч. Дердя, О.В. Шишмарьової, Г. Штумпфа, а також інших цивілістів, які зробили вагомий внесок у розробку правових аспектів

охорони результатів інтелектуальної власності.

Нормативне й емпіричне підґрунтя склали міжнародно-правові акти, Цивільний кодекс України, інші акти вітчизняного цивільного законодавства, законодавство колишнього СРСР.

Мета роботи - метою дипломної роботи є ознайомлення та систематизація знань стосовно до законодавства у сфері охорони інтересів осіб, які є володільцями права на «ноу-хау», зокрема, опрацювання відповідного договірної механізму передачі «ноу-хау». Згідно з поставленою метою окреслено основні завдання дипломної роботи:

— проведення аналізу сутності та правового змісту поняття «ноу-хау» в законодавстві України, зарубіжних держав, у міжнародних угодах і доктрині цивільного права;

— визначити сутність особливостей об'єктів та прав на «ноу-хау»;

— проаналізувати співвідношення з комерційною таємницею як об'єктом права інтелектуальної власності;

— визначити правову природу договору про передачу «ноу-хау» та його місце в системі цивільно-правових договорів;

— встановлення правових засад умов та змісту договору про передачу «ноу-хау»;

— з'ясувати зміст права на «ноу-хау» і способи його захисту.

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у зв'язку із введенням у цивільний обіг «ноу-хау».

Предметом дослідження є концепції, теорії й підходи до визначення поняття й ознак «ноу-хау», правової природи права на нього, правових форм його передачі, нормативно-правових актів, що регулюють відносини, виникаючі у зв'язку з цим, а також правозастосовна практика у сфері патентного права.

Методи дослідження обрано згідно з поставленими метою, завданнями і з урахуванням об'єкта та предмета дослідження. У процесі роботи застосовувалися загальнонаукові і спеціально наукові методи: діалектичний,

формально-логічний, історичний, нормативно-порівняльний, системно-структурний та ін. За допомогою діалектичного методу з'ясувалися правова сутність «ноу-хау», співвідношення його з такими категоріями, як «інформація», «знання», «досвід», «комерційна таємниця». Історичний і порівняльно-історичний методи покладені в основу висвітлення генези поняття «ноу-хау», тенденцій його розвитку. Формально-логічний метод сприяв розробці поняття «ноу-хау», виявленню й усуненню розбіжностей у понятійному апараті, що застосовується в теорії цивільного права й нормах права щодо комерційної таємниці й «ноу-хау». Метод аналізу й синтезу використано при дослідженні співвідношення таких категорій, як «інформація, що становить комерційну таємницю» і «ноу-хау», а також вивченні правової природи договору про передачу останнього; формально-юридичний — для формулювання нових правових норм і вдосконалення існуючих, що стосуються комерційної таємниці й «ноу-хау». У процесі аналізу норм національного й зарубіжного права, що регламентує відносини, виникаючі з приводу «ноу-хау», використано нормативно-порівняльний метод. Оперування системно-структурним методом дозволило окреслити місце договору про передачу «ноу-хау» в системі цивільно-правових договорів. На підставі методу тлумачення норм права встановлено зміст окремих приписів законодавства України про комерційну таємницю й «ноу-хау», досліджено механізм правової регламентації комерційної таємниці.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні та розкритті нових науково-теоретичних положень, уточненні змісту окремих понять і термінів, що мають значення для науки, практики та вдосконалення законодавства, а саме:

обґрунтовано, що «ноу-хау» — частина комерційної таємниці, що за своєю суттю є рішенням у сферах техніки й технологій. Уся інша інформація, що становить комерційну таємницю, — це інформація про факти;

встановлено такі особливості «ноу-хау»: конфіденційність - основа надання права на «ноу-хау», квазівиключний характер права на «ноу-хау»;

незастосування формальних процедур (посвідчення прав, їх реєстрація, експертиза об'єктів і т.п.); необмежений термін охорони;

розкрито характерні риси суб'єктного складу відносин по використанню «ноу-хау»: відсутність серед володарів права на «ноу-хау» автора, а також можливість множинності володарів права на тотожні «ноу-хау»;

визначено, що за договором про передачу «ноу-хау» одна сторона - власник права на нього - зобов'язується надати іншій стороні - його набувачеві - право на використання «ноу-хау» в встановлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач - прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність протягом усього терміну дії договору та вносити власникові права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо їм не передбачено інше.

На підставі наведених та інших висновків вносяться пропозиції стосовно вдосконалення законодавства України, які теж становлять собою наукову новизну дослідження.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані висновки й пропозиції можуть бути використані в науково-дослідній сфері для подальшого розвитку сучасної науки цивільного права, дослідження правової природи «ноу-хау» та юридичної природи договору про його передачу. Вони могли б стати методологічним підґрунтям і теоретичною базою для подальших наукових пошуків із цієї тематики: у правотворчості – в процесі врегулювання деяких норм цивільного законодавства України; в науково-методологічній роботі – при підготовці підручників, навчальних посібників з курсу «Цивільне право» й «Право інтелектуальної власності».

Структура дипломної роботи визначається метою й завданнями дослідження і складається зі вступу, 3-х розділів, що містять 7 підрозділів, з висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг дипломної складає 105 сторінок.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ «НОУ-ХАУ»

1.1. Сутність та правовий зміст поняття «ноу-хау»

В сучасній ринковій системі господарювання властива циркуляція широкого переліку благ, як матеріальних, так і нематеріальних, хоча на початкових стадіях розвитку суспільства об'єктами товарного обороту виступали тільки матеріальні блага - речі як джерело задоволення потреб людини. Правовою основою товарообігу матеріальних благ стало право власності, що закріпило монополію (абсолютне право) власника на вказані об'єкти.

Починаючи з XVIII століття, в товарооборот залучаються продукти інтелектуальної діяльності людини - нематеріальні блага - твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, корисні моделі. Правовою основою товарообігу цих благ стає стало право інтелектуальної і власності - авторське патентне право.

Традиційна модель надання охорони об'єктів патентного права - винаходів і промислових зразків передбачала вільний доступ до інформації, що становить їх сутність, хоча використання самих об'єктів допускалося тільки з дозволу патентовласника. Така модель вимагала системи посвідчення прав (реєстрації), що дозволяла ефективно захищати інтереси власника патенту, що спричинило за собою вироблення чітких критеріїв охороноздатності, зокрема винаходів, які давали можливість провести посвідчення прав на них [29, с. 30].

Разом з тим патентовласник володів порівняно з усіма третіми особами, що потенційно мають вільний доступ до інформації, яка становить суть винаходу, ще й технологічними знаннями та певними прийомами (досвідом), що дозволяли б йому ефективно використовувати технічне нововведення. Ці знання та досвід, що згодом отримали назву «ноу-хау», не захищалися охоронними документами, а тому будь-яка третя особа, вправі була

розпоряджатися останніми без згоди патентовласника. Безумовно, патентовласник не був зацікавлений в цьому, а тому прагнув зберегти в таємниці знання і досвід, і при необхідності мав змогу розпорядитися ними на найбільш вигідних умовах. Такий спосіб охорони отримав назву режиму конфіденційності. Плата за використання конфіденційної інформації не мала визначального значення, так як платним був сам доступ до неї. У зв'язку з цим загально визнаним згодом став висновок про те, що інформація на відміну від традиційних об'єктів виняткових прав, представляє цінність сама по собі, незалежно від її використання [29, с. 29].

Сам термін «ноу-хау» виник із судової практики США 1916 року (судова справа Дюранда проти Брауна), коли в позовній заяві вперше було використано поняття «know-how» (в перекладі з англ. - Знати як), що увібрало в себе відомості про експлуатацію машин, про способи роботи на них і способах просування товару на ринок. Зазначені відомості трималися відповідачем в секреті, а тому не були розкриті в патентному описі, що, по суті, не дало можливості позивачу, що придбав право на використання винаходу, налагодити відповідне виробництво.

Згодом цей термін був використаний в практиці укладання договорів у США та Англії, коли особи, зацікавлені у впровадженні винаходу, отримавши на це відповідну ліцензію, змушені були за додаткову плату набувати для ефективного використання винаходу додаткові відомості («ноу-хау»), що давало можливість патентоволодільцю отримувати додатковий прибуток.

Отже, спочатку «ноу-хау» являло собою додаткову інформацію, яка дозволяла використовувати вже запатентоване технічне рішення. Саме в цій якості воно стало залучатися до товарообороту, стаючи об'єктом договорів, безпосередньо пов'язаних з впровадженням технічних нововведень, а, отже, стаючи і об'єктом правового регулювання, в таких країнах як США і Великобританія.

Після закінчення деякого періоду режим конфіденційності поширився не лише на додаткові відомості, пов'язані з впровадженням технічних

нововведень, а й на самі технічні рішення, включаючи при цьому і охороноспроможність. Особливістю використання технічного рішення в режимі конфіденційності було те, що саме рішення не володіло сукупністю ознак патентоспроможності, що дозволило ввести в оборот не охороноспроможні за традиційними видами охорони технічні рішення. Використання ж охороняємих рішень в зазначеному режимі також не виключалося в тих випадках, наприклад, коли виявлялася недоцільність їх патентування через очевидність неможливості здійснення контролю над третіми особами щодо дотримання ними прав патентовласника [30, с. 240]. Таким чином, «ноу-хау» стало розглядатися в якості спеціального правового режиму, що представляє альтернативний спосіб охорони винаходів.

В сучасних умовах «ноу-хау» - об'єкт міжнародного обороту, і займає далеко не останнє місце в ньому, істотно впливаючи на технічне озброєння всіх галузей господарювання більшості розвинених країн. Виходячи з цього, цілком закономірно, що питання про його правову природу вельми важливе і тому традиційно викликає дискусію в науці цивільного права, як України, так і інших країн [97, с. 238-276].

Законодавче визначення поняття «ноу-хау» існує у Великобританії [102] і США, зустрічаючись в інших країнах лише в доктрині і в судовій практиці [39, с. 9]. 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 та технічні прийоми, які використовуються при виробництві товарів і матеріалів, при розробці рудників, нафтових свердловин, мінеральних покладів, при проведенні вишукувальних робіт, сільськогосподарських і лісотехнічних робіт, відкриття родовищ і т.п. (§ 386).

Згідно Конституції США регулювання відносин, пов'язаних з «ноу-хау», належить до компетенції штатів. Разом з тим тут існує система однакових законів, що представляють собою рекомендації штатам, які фактично підлягають прийняттю в якості нормативних актів на рівні останніх. Так, в 38

штатах США прийняті закони, засновані на одному (подібному) законі про секрети промислу («ноу-хау»), а в окремих штатах, зокрема, в Каліфорнії, зазначений закон включений до Цивільного кодексу. Даний кодекс під «секретом промислу» розглядає будь-яку інформацію, що включає дані про формули, пристроях, програмах для ЕОМ, проектних розробках, технологіях, процесах тощо, що мають самостійну економічну цінність (дійсну або потенційну) завдяки не загальновідомості або недоступності іншим особам. При цьому інформація повинна бути об'єктом розумних за обставинами зусиль щодо збереження її в секреті володарем, а треті особи при розкритті або використанні цієї інформації могли б отримати економічні вигоди (§ 3426.1) [30, с. 42].

В юридичній літературі зарубіжних країн і в судовій практиці 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.п. Ноу-хау може надаватися іншій фірмі шляхом передачі досвіду на договірній основі (договір про «ноу-хау») подібно тому, як це відбувається за ліцензійним договором ».

В юридичному словнику Струда «ноу-хау» визначається як запас технічних знань і досвіду, набутих в результаті високоспеціалізованого виробництва. Ці знання можуть, як правило, утримуватися в документах, кресленнях і т.п. [87, с. 497].

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

Суди США керуються в своїй практиці також і документом 1939р. 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 продажу товарів чи іншого здійснення ділової діяльності, такого як код для обчислення знижок або інших поступок по прайс-листу, або переліку спеціалізованих споживачів, або бухгалтерського методу, або іншого офісного менеджменту. Секрет виробництва може складатися з будь-якої формули, зразка, пристрою або компіляції інформації, використовуваної в чіємусь-небудь бізнесі і надає підприємцю можливість отримання переваги над конкурентами [25, с. 122].

Аналізуючи вищенаведене, можна прийти до висновку, що і в законодавстві, і в правовій доктрині, і в судовій практиці зарубіжних країн відсутня єдина термінологія для позначення досліджуваного об'єкта. Однак у визначенні сутності «ноу-хау» простежується одноманітність, оскільки під ним розуміється досвід і знання виробничого та комерційного характеру.

У зв'язку зі зростаючим обсягом договорів з передачі «ноу-хау» в міжнародній торгівлі, поняття останнього неодноразово ставало предметом обговорення на міжнародних конференціях, симпозіумах, нарадах, а також у різних національних міжнародних організаціях. Так, на Міжнародній нараді (Будапешт, 1968 рік) предметом розгляду стало визначення поняття «ноу-хау», розроблене угорської національної 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 представляють цінність, використовуються або ті, які можуть бути використані, відомі лише обмеженому колу експертів, повністю ніде не опубліковані і не отримали інший захисту, ніж об'єкт промислової власності .

В Керівництві по розробці договорів про міжнародну передачу виробничого досвіду і знань («ноу-хау») в машинобудуванні під «ноу-хау» розуміється не тільки інформація, яка становить науково-технічні знання та

досвід, але й інформація управлінського, організаційного, економічного характеру, тобто визначення «ноу-хау» відрізняється широтою охоплення складових його елементів.

Велика увага питанням «ноу-хау» приділяє Виконком Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (AIPPI). Так, в 1970 році на сесії в Мадриді Виконкомом AIPPI 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, які бажають їх придбати [28, с. 382].

У 1974 році на сесії в Мельбурні запропоноване Виконкомом AIPPI поняття «ноу-хау» охопило собою вже знання і досвід технічного, комерційного, адміністративного, фінансового, а також інші заходи, які можуть бути застосовні на фірмі окремого підприємця або в інших офіційних організаціях та установах.

У 1996р. Європейський Союз запропонував розглядати в якості одного з найбільш важливих елементів «ноу-хау» перевагу, яку ліцензіат, тобто особа, яка придбала «ноу-хау», реалізує або має право реалізувати завдяки пакету пізнавальної інформації, що міститься в ньому [28, 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 та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх третім особам, і до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі, і щодо яких власником таких відомостей введений режим комерційної таємниці (ст. 1465). Підхід законодавця зайвий раз підтверджує той факт, що, як і в законодавстві провідних зарубіжних країн, у законодавстві Російської Федерації спостерігається різноманіття термінів, якими позначається один і той же об'єкт.

Як вважає К. Амеліна, це скоріше данина традиції, ніж усвідомлена позиція законодавця [1, с. 3].

Безумовно, екскурс можна було б продовжити, однак викладеного, на наш погляд, достатньо, щоб прийти до висновку, що модифікація «ноу-хау» проходила по лінії розширення обсягу цього поняття, що виходить за рамки тільки науково-технічних знань та виробничого досвіду. На сьогодні «ноу-хау» в міжнародному масштабі перестало розглядатися як альтернатива виключно патентного захисту технічних рішень, і трансформувалося в специфічний об'єкт товарообігу, яке охоплює різні види інформації (технічні знання, досвід, навички), істотні для певної галузі знань. З урахуванням розвитку та становлення інформаційного суспільства це цілком закономірно.

Що ж стосується України, то термін «ноу-хау» вживався і вживається в ряді нормативно-правових актів, однак його норми вкрай фрагментарні і суперечливі. При цьому в більшості з нормативно-правових актів визначення «ноу-хау» взагалі не дається.

Визначення «ноу-хау» вперше було дано в Законі України «Про інвестиційну діяльність» [73], де воно визначалося як сукупність технічних, технологічних 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).

Інструкція про порядок заповнення звіту про продаж ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності за формою № 6-нт (ліцензії) «ноу-хау» визначала вже як конфіденційну інформацію, що є власністю продавця і недоступну будь-якій особі при використанні патенту або в результаті простого виявлення (п. 2.5).

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері передачі технологій» [68], як і Указ Президента України від 06.02 2001 р. «Про заходи щодо використання космічних технологій для інноваційного розвитку економіки держави» розглядають «ноу-хау» як інформацію, отриману в результаті дослідних випробувань, важливу і корисну для виробництва продукції та / або надання послуг, не є загальновідомою або легкодоступною,

описану вичерпно, що дає можливість перевірити її на відповідність критеріям не загальновідомості і суттєвості, вважаючи її різновидом технологій.

Таким чином, і новітнє національне законодавство використовує поняття «ноу-хау» в якості різного роду конфіденційної інформації, що, в основному відповідає тенденції, що намітилася у світовій практиці. Звідси можна зробити висновок про те, що від розуміння «ноу-хау» як конфіденційної інформації в області виключно технічної творчості, його зміст розширився до розуміння конфіденційної інформації не тільки технічного, але й організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру.

ЦК України відніс до об'єктів цивільних прав поряд з вже стали традиційними об'єктами, також і інформацію, а до об'єктів права інтелектуальної власності - комерційну таємницю, легально закріпивши новий спосіб охорони прав власників інформації, що становить комерційну таємницю, - збереження її як конфіденційної.

Однак у ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності було віднесено «ноу-хау», поняття, яке, як уже було показано, 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 ряд питань, зокрема: не тотожні поняття «ноу-хау» і «комерційна таємниця»; чи не є поняття «комерційна таємниця» збірним поняттям, в якому «ноу-хау» - одна з його складових і якщо так, то які конститутивні ознаки цього поняття; чи повинно цивільне законодавство враховувати особливості «ноу-хау»?

Отже, на початку своєї появи (початок ХХ ст.) та розвитку, «ноу-хау» являло собою інформацію (додаткові відомості), що зберігалися патентоволодільцями в таємниці. На наступному етапі (середина ХХ ст.) режим конфіденційності поступово поширюється не тільки на додаткові відомості, що пов'язані з втіленням технічних рішень, але й на інформацію в цілому, що дозволило ввести в товарообмін не охорону можливе по традиційним видам охорони технічні рішення.

1.2. Особливості об'єктів та прав на «ноу-хау»

Питання про особливості об'єктів та прав на «ноу-хау» викликало і викликає суперечки в науці цивільного права. Традиційно в науковій літературі не припиняється дискусія з питання про те, чи є право на «ноу-хау» винятковим. Залежно від відповіді на нього залежить вирішення цілого ряду практичних питань. Зокрема, якщо відповідь буде ствердною, тобто право на «ноу-хау» - виключне право, то воно може входити, наприклад, до складу підприємства як єдиного майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, і, отже, передаватися в складі цього комплексу за договором купівлі-продажу підприємства. При цьому відпадає необхідність в додатковому укладанні договору про передачу «ноу-хау». Якщо ж право на «ноу-хау» не належить до виключних прав, то ситуація ускладнюється. Звідси, вирішення питання про правову природу права на «ноу-хау» має не тільки теоретичне, а й практичне значення.

Можна виділити такі точки зору з цієї проблеми. Одні автори, зокрема В. Дозорцев [29, с. 31-33], А. Сергєєв [81, с. 621], С.Семілетов [82, с.57-61], Н. Майданник [52, с. 874], М. Епштейн [98, с. 13] вважають, що на «ноу-хау» поширюються виключні права, хоча й по-різному обгрунтовують це. Інші ж - В. Смирнов [98, с. 36] і В. Єременко [31, с. 134] займають протилежну позицію.

В. Смирнов виходить з того, що юридично некоректно вести мову про виключне право на «ноу-хау», оскільки власник не має права забороняти третім особам використовувати «ноу-хау» в разі, коли ті самостійно розробили аналогічне технічне рішення [98, с. 36].

Цієї ж позиції дотримується і В. Єременко, обгрутовуючи свою точку зору тим, що оскільки держава не надає власникові «ноу-хау» тимчасову монополію, яка є серцевиною виключного права, не проводить експертизу і не видає охоронний документ, який закріплює за власником виключне право на «ноу-хау», не можна асоціювати це право з винятковим правом. Разом з тим автор робить одну істотну обмовку, яка, на наш погляд, частково руйнує його

позицію. Він стверджує, що виходячи з нематеріальної природи «ноу-хау» та враховуючи той факт, що в цивільному обороті воно часто супроводжує виключних прав, зокрема, винятковому праву на винахід, «ноу-хау» умовно можна прирівняти до об'єктів інтелектуальної власності.

Таким чином, всі 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 зазначених авторів, немає і виняткових прав на об'єкт охорони.

Докладний аналіз сутності виняткових прав і можливості закріплення їх за авторами, патентовласниками, володарями «ноу-хау» провів 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» - кільком особам одночасно, то останнє хоча і може бути визнано винятковим, проте не є абсолютним. Отже, право на «ноу-хау» - це не традиційне виключне право, яке представляє собою повноцінне абсолютне право, а усічене, обмежене право, яке можна охарактеризувати як «квазівиключне», і яке хоч і закріплює обмежену монополію, але все ж достатню для запуску відповідного об'єкта в економічний оборот.

Дану точку зору поділяють і інші автори, зокрема В.Калятин [40, с. 413] і О.Добринін [26, с. 17].

Видається, що різний підхід до визначення правової природи прав на «ноу-хау» пояснюється різним розумінням суті виняткових прав, бо одні автори вважають, що виключні права забезпечують всю повноту прав суб'єкта, а інші - трактують їх більш вузько.

Ми поділяємо точку зору тих авторів, які вважають, що володар «ноу-хау» наділяється квазівиключним правом [30, с. 256]. Це узгоджується з тим, що «ноу-хау» - нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, який в

своїй сукупності виділяється серед інших об'єктів права інтелектуальної власності, тягне за собою трансформацію виключного права в квазівиключне.

«Ноу-хау», як і традиційні об'єкти патентного права, є нематеріальним об'єктом. Здавалося, 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 її власника. Однак на відміну від традиційного виключного права, право на «ноу-хау» не є абсолютним і не становить предмета легальної охорони. Тим не менш, схожість з традиційним винятковим правом по об'єкту, наявність його нематеріального характеру може породжувати уявлення про те, що відносини, що виникають з приводу «ноу-хау», вже регламентовані на рівні традиційних виключних прав. Однак це уявлення - помилкове.

Віддалене відношення до забезпечення інтересів власників права на «ноу-хау» має авторське право. Воно, як відомо, охороняє форму, але ніяк не зміст об'єкта, який може складати «ноу-хау». Ріднить авторське право і право на «ноу-хау» відсутність вимоги про офіційну реєстрацію об'єктів прав. Так, авторське право породжується самим фактом створення твору, а реєстрація, наприклад, програм для ЕОМ здійснюється виключно за бажанням правовласника і не має правоможливого значення. У той же час специфіка права на «ноу-хау» проявляється в тому, що момент його виникнення визначається навіть не моментом створення самого технічного рішення, отримання досвідчених результатів і т. п., а моментом прийняття заходів до охорони конфіденційності відомостей, його складових. Дана обставина була покладена В. Дозорцевим в основу класифікації прав на результати інтелектуальної діяльності, по якій, зокрема право на «ноу-хау» відноситься до так званої групи прав, заснованих на конфіденційності [29, с. 38]. Питання про авторство виникає в тих випадках, коли створюється охороною спроможними об'єктами, а саме винахід, корисна модель і т.п. Відповідно до чинного законодавства (ЦК України та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [74]) 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 за замовленням, - належать його творцеві. Право авторства є невід'ємним особистим немайновим правом винахідника і охороняється безстроково.

Однак чи можна ставити питання про авторство на «ноу-хау», якщо в основі його охороноздатності лежить винахід, який винахідник вирішив не патентувати? Безумовно, ніхто не зможе заперечувати, що в цьому випадку авторство на «ноу-хау» існує, а винахідник, який додав даному технічному рішенню режим «ноу-хау», і буде автором цього «ноу-хау». Разом з тим мова йде 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 право можливостей його власника не ідентичний комплексу право можливостей, що належить правовласнику традиційного виключного права (автору або патентоволодільцю). Безумовно, володар права на «ноу-хау» наділяється правомочністю на вчинення власних фактичних і юридично значущих дій, зокрема, правом на використання «ноу-хау», розпорядження ним; правом вимагати від зобов'язаних осіб певної поведінки; правом на захист своїх прав. Своєрідність права на захист проявляється в тому, що якщо, наприклад, патентовласник має право вимагати припинення незаконного використання об'єкта його виключних прав від будь-якої особи, що здійснює таке використання, то володар права на «ноу-хау» може зажадати заборони на використання лише отриманих у нього незаконним шляхом відомостей.

Квасівиключне право на «ноу-хау» існує до тих пір, поки зберігається фактична монополія володаря на інформацію, що становить зміст «ноу-хау». Необмеженість строку дії права на «ноу-хау», надає його володарю більш сприятливий режим порівняно, наприклад, з патентною охороною, термін дії якої в більшості країн становить 20 років після дати подання заявки, хоча і не усуває ризику втрати права на «ноу -хау ».

Перераховані вище особливості права на «ноу-хау» дають підставу вважати, що воно не може розглядатися в якості традиційного виключного права. У той же час нематеріальний характер об'єкта даного права свідчить про неможливість поширення на нього і режиму права власності та інших речових прав.

«Ноу-хау», є специфічним об'єктом права інтелектуальної власності, який 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 наданої охорони, так як для «ноу-хау» не існує системи посвідчення права (реєстрації) або чітких критеріїв охороноздатності. Разом з тим інформація, що становить сутність «ноу-хау» повинна відповідати таким ознаками: істотність, ідентифіковані, застосовність на практиці, підтримання інформації в режимі конфіденційності.

В цьому плані більше пощастило комерційній таємниці, так як ще на початку ХХ століття науковцями порушувалося питання про суб'єкти права на таємницю торгових книг. А оскільки таємниця торгових книг - один з випадків прояву комерційної (промислової) таємниці, можна припустити, що суб'єкти права на таємницю торгових книг і суб'єкти права на комерційну (промислову таємницю) збігаються. В ролі суб'єктів права на таємницю торгових книг виступали фізичні особи - купці; особи, які мають мануфактурні і фабричні заклади; оптові та роздрібні торгові підприємства; торгово-промислові підприємства. Звідси, ознакою, що об'єднує вищеназваних 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 і комерційну таємницю, і «ноу-хау». Так, у Законі України «Про інформацію» використовується термін «власник», під яким розуміється

юридична або фізична особа у віданні, розпорядженні і (або) використанні якого знаходиться інформація. У проектах законів «Про комерційну таємницю» і «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні» [75] (далі - законопроект) також використовувалося поняття «власник комерційної таємниці», з чим погодитися не можна.

Виходячи з того, що інформація є нематеріальним об'єктом, поширювати на неї правовий режим права власності некоректно, а, отже, і вживання терміна «власник інформації» невірно [32, с. 30-38; 49, с. 19]. Видається, що і від вживання терміна «власник» щодо прав на «комерційну таємницю» законодавець в ЦК України відмовився з тієї ж причини. Володіння - одне з правомочностей власника речі, тому термін «власник» може бути використаний лише стосовно такого об'єкту цивільних прав як річ.

Безумовно, аналіз змісту ст. 177 ЦК України дозволяє прийти до висновку, що інформація, а звідси і комерційна таємниця, і «ноу-хау», - це один з видів об'єктів, які можуть перебувати в складі майна власника. З урахуванням положень ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Володіти ж «комерційною таємницею» і «ноу-хау» (інформацією) як річчю неможливо, оскільки вони є нематеріальними об'єктами цивільного права. На це вказував ще І. Покровський, підкреслюючи, що свого часу римська юриспруденція відповіла на це питання негативно, тому що для наявності володіння в юридичному сенсі необхідний не тільки зовнішній фактор панування (*corpus possessionis*), а й внутрішній елемент - воля володіти (*animus possidenti*); поза волею особи володіння для нього виникнути не може» [69, с. 230].

Володар права на «ноу-хау» може бути як первинним, так і похідним (вторинним). Більш точно відображає сутність первинного суб'єкта права на «ноу-хау» така категорія як «творець». Це сумлінний володар права на «ноу-хау», у якого роботодавець на підставі трудового договору або контрагент на підставі цивільно-правового договору набувають за певну винагороду право на використання «ноу-хау». При цьому обов'язковою умовою такого придбання є

дотримання і творцем, і зазначеними набувачами режиму конфіденційності інформації, що становить сутність «ноу-хау».

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

Статус володаря права на «ноу-хау» визначається двома основними моментами - підставою виникнення права на «ноу-хау» і змістом цього права. Залежно від підстави виникнення права на «ноу-хау» слід розрізняти первинних і похідних його володарів. Вихідною, початковою ланкою системи володарів є творець, в ролі якого завжди виступають фізичні особи, творчим інтелектуальною працею яких створено «ноу-хау».

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

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

Що ж до створення «ноу-хау» на замовлення, то видається, що ставити питання в такому ключі, взагалі не можна. Створити можна охороноздатне рішення - винахід, блок інформації з цікавої замовника проблематики і т.п. При

цьому створений об'єкт не придбає режиму «ноу-хау» без відповідних дій тих осіб, які зацікавлені в цьому.

Як виняток із загального правила, закріпленого в ЦК України (ст.430) про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені 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» дозволяє прийти до висновку, що в разі одночасного створення технології і «ноу-хау» в процесі виконання фінансованого за рахунок бюджетних коштів договору замовлення, майнові права на «ноу-хау» належать державі. Доцільність такого підходу підтверджується окремими вченими. Зокрема, В. Дозорцев зазначає, що держава представляє важливу категорію правовласників, тому інтереси скарбниці теж підлягають захисту. Проблеми розподілу прав на об'єкт інтелектуальної діяльності в залежності від джерела фінансування мають економічний характер. Оперативне введення результатів науково-технічної діяльності в оборот дозволить державі повернути в бюджет через систему оподаткування кошти, вкладені в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Звертає на себе увагу той факт, що в юридичній літературі висловлюються досить суперечливі судження щодо фізичних осіб як суб'єктів права на «ноу-хау». Так, окремі автори вважають, що володарем права на «ноу-хау» можна вважатися будь-яка юридична особа, бо тільки вона має право видавати локальні нормативні акти, що регулюють охорону «ноу-хау». Звідси суб'єктами права на «ноу-хау» не можуть бути фізичні особи-підприємці, оскільки вони здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи .

Вважаємо, що право на «ноу-хау» має визнаватися за будь-якою фізичною особою незалежно від того, чи є вона підприємцем, в той час як можливість фактичної реалізації деяких з цих прав залежить, безумовно, від

можливості використання «ноу-хау», тобто від статусу власника права на «ноу-хау».

Однак, визнаючи власником права на «ноу-хау» фізичну особу-підприємця, слід вирішити питання про те, який обсяг правомочностей у даних суб'єктів цивільних прав? У чинному законодавстві не міститься відповіді на дане питання.

Тому слід погодитися з тими вченими, які пропонують поширити дію частини норм, які встановлюють правовий режим охорони інформації, що становить комерційну таємницю, на правовідносини, учасниками яких є власники права на «ноу-хау», причому як суб'єкти підприємницької діяльності, так і не суб'єкти підприємницької діяльності [1, с. 4]. Це впливає з того, що «ноу-хау» - особлива частина комерційної таємниці, а тому обсяг правомочностей власників права на «ноу-хау» не може мати істотних відмінностей від обсягу правомочностей власника 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 як наслідок, і на специфіку суб'єкта, не потрібно, тому що останні будуть значно ефективніше, ніж загальні норми [41, с. 30].

Тому стосовно до проблеми «ноу-хау» наступний етап - вирішення питання про введення спеціальних норм, що регламентують режим правової охорони права на нього. У теперішній же час, у зв'язку з відсутністю правових норм, що регулюють відносини з приводу створення та використання ноу-хау, для ліквідації пропусків в праві до відповідних відносин на підставі аналогії закону повинен застосовуватися режим комерційної таємниці.

У разі створення «ноу-хау» в процесі переробки (удосконалення) користувачем «ноу-хау», отриманого ним за договором про його передачу, в основі виникнення права на «ноу-хау» лежить складний юридичний склад, що включає: договір про передачу «ноу-хау»; самостійні, правомірні дії щодо

здійснення переробки «ноу-хау» (вчинок); прийняття 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 володарів права на «ноу-хау» прийнято поділяти на первинні та похідні.

До початкових способів 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 вже наявного у володаря такого права.

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

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

- створення «ноу-хау» працівником в процесі здійснення ним своїх трудових обов'язків або за завданням роботодавця, коли володарем «ноу-хау» стає роботодавець;

- створення нового «ноу-хау» в процесі переробки (удосконалення) «ноу-хау», отриманого користувачем від власника за цивільно-правовим договором.

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

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

- придбання особою права на «ноу-хау» при 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);

- придбання права на «ноу-хау» в порядку спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, і до складу якого входить право на «ноу-хау» (ст. 1218 ЦК України).

За загальним правилом припинення права на «ноу-хау» відбувається за рішенням його власника, хоча є й винятки. У зв'язку з цим прийнято виділяти суб'єктивні й об'єктивні підстави припинення права на «ноу-хау».

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

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

- відмова власника від права на «ноу-хау» шляхом скасування заходів щодо збереження режиму конфіденційності «ноу-хау». Видається, що така відмова передбачає повідомлення про це в письмовій чи іншій формі, адресований особам, зобов'язаним не вживати заходів по розголошенню конфіденційності «ноу-хау» (зокрема, контрагентів за договорами).

Необережне розголошення відомостей, що становлять зміст «ноу-хау», власником, якщо він складається в зобов'язальних відносинах з приводу «ноу-хау» з третіми особами, має розглядатися як цивільне правопорушення, якщо воно порушує або обмежує права і законні інтереси третіх осіб. На володаря «ноу-хау» має покладатися обов'язок проінформувати 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. Дане підставу включає в себе знищення відомостей, що становлять зміст «ноу-хау», наприклад, внаслідок смерті фізичної особи - фактичного носія такої інформації; загибель або знищення всіх зовнішніх (матеріальних) форм вираження даного «ноу-хау» і т.д. Однак розкриття інформації з незалежних від власника права на «ноу-хау» причин, в результаті чого вона стає загальнодоступною чи загальновідомою, не може бути визнано підставою для припинення права на «ноу-хау», так як у володаря залишаються права на захист своїх інтересів і на компенсацію понесених ним збитків у встановленому законом порядку;

- закінчення терміну дії зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації, що становить сутність «ноу-хау» особою, якій «ноу-хау» було довірено його володарем, за умови, що зазначена особа, розкривши цю інформацію, робить її загальнодоступною чи загальновідомою для необмеженого кола осіб ;

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

Видається, що в останньому випадку мова може йти лише про «ноу-хау», що є патентоспроможним технічним рішенням, і становить інтерес для держави в цілому. Так, якщо «ноу-хау» представляє цінність для забезпечення державної безпеки країни, та інформація, що становить його суть, включена до переліку відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці, відповідні органи мають право прийняти рішення про віднесення цієї інформації до державної таємниці у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про державну таємницю».

Що ж становить зміст права на «ноу-хау»? Під змістом права на «ноу-хау» слід розуміти передбачену законодавством сукупність правочинів, відповідно до яких володар або користувач такої інформації має право здійснювати будь-які не заборонені законом дії. Право володаря «ноу-хау» представляється можливим розглядати одночасно як сукупність правомочностей, що становлять зміст комплексного (складного за складом) права - права на «ноу-хау».

Відповідний висновок обумовлений взаємозв'язком і взаємозумовленістю правомочностей на володіння «ноу-хау», їх системністю, яка проявляється в тому, що всі визнані правомочності належать одному і тому ж суб'єкту, мають загальний об'єкт (інформацію, що становить сутність «ноу-хау»), виникають, змінюються і припиняються за одним і тим же підставах, взаємопов'язані при їх захисті і, нарешті, забезпечують задоволення майнових і немайнових інтересів власників права на «ноу-хау».

Згідно результатів аналізу «ноу-хау» являється специфічним нетрадиційним об'єктом права інтелектуальної власності, правовий режим якого характеризується наступними особливостями: 1) конфіденційність – основа представлення права на «ноу-хау»; 2) квазівиключний характер права на «ноу-хау»; 3) не здійсненна формальна процедура (задоволення прав, їх реєстрація, експертиза об'єктів); 4) необмежений термін охорони.

1.3. Проблеми співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційної таємниці»

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 кілька точок зору вчених на дану проблему. О. Підопригора, Д. Балакін, вважають досліджувані поняття тотожними [4, с. 2-11; 64, с. 168-175]; А. Дозорцев і К. Амеліна - різноплановими, не виключаючи, що в чому то ці поняття можуть перетинатися [1, с. 4; 30, с. 249-250]; Ю. Носик і С. Гаврина розглядають їх як самостійні і незалежні правові категорії [16, с. 4; 59, с. 56]; В. Жуков та О. Шишмарева відносять «ноу-хау» до особливого виду комерційної таємниці [32, с. 37; 100, с. 125], а В. Копилов - до її складової частини [45, с. 384].

Безумовно, існують і інші точки зору, проте за своєю суттю вони в тій чи іншій мірі перегукуються з вищенаведеними. Наприклад, В. Бабкін пропонує розмежовувати аналізовані поняття за характером інформації, яка їх складає, відносячи «ноу-хау» - виключно до науково-технічної інформації [5, с. 12]. Звідси, його позиція тотожна позиції В. Дозорцева в тому, що досліджувані поняття не збігаються за обсягом. Поняття комерційної таємниці істотно ширше, ніж поняття «ноу-хау», так як вона, крім відомостей, що відносяться до результатів інтелектуальної діяльності, причому як один з можливих своїх компонентів, може включати і відомості, що мають суто інформаційне або пізнавальне значення. Однак підхід В. Дозорцева відрізняється тим, що він вводить ще один розмежувальний критерій цих понять, вважаючи, що комерційну таємницю характеризують підстави виникнення відомостей, її складових, а для «ноу-хау» важлива наявність певних умов його виникнення. Автор доходить висновку, що «ноу-хау» за своєю природою комерційна таємниця, але не будь-яка комерційна таємниця - це «ноу-хау».

М. Епштейн і О. Добринін пропонують розглядати «ноу-хау» в якості об'єкта охорони, а «комерційну таємницю» як режим охорони [98, с. 11] з чим,

на наш погляд, погодитися можна лише при наявності певних поправок. Охороняти можна лише суб'єктивне право, а, отже, зазначені автори опосередковано визнають, що «ноу-хау» - об'єкт цивільних прав. Однак, чинне цивільне законодавство Російської Федерації, як і законодавство України, розглядає в якості такого комерційну таємницю, встановлюючи спеціальний правовий режим її оборотоздатності. Останній включає режим захисту, як комплекс організаційних і правових засобів, за допомогою яких досягається захист комерційної таємниці від несанкціонованого її розголошення та використання. Таким чином, для того, щоб спрацювала модель, запропонована даними 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 в доктрині з даної проблеми, на основі аналізу законодавства України та зарубіжних держав розкрити співвідношення понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця». 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.д.

Комерційна таємниця - поняття, яке прийшло в законодавство, як і «ноу-хау», з практики. Оформленню цього поняття в правових системах зарубіжних держав, як і в правовій системі України, передувало тривалий період, протягом якого конструкція комерційної таємниці традиційно використовувалася підприємцями для підтримки і зміцнення власної конкурентоспроможності та захисту ділових секретів від розголошення.

На сьогодні легальне визначення цього поняття міститься в ЦК України, в 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 (в цілому або в певній формі та сукупності її складових), не є легкодоступною 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, вжитих особою, яка законно контролює її. Комерційну таємницю можуть складати відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру (ст. 505).

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

Інформація відрізняється від речі як об'єкта цивільних прав за своєю фізичною суттю, що знайшло відображення в ЦК України (ст. 177). Як об'єкт правового регулювання, інформацію характеризують такі ознаки: нематеріальний характер, невичерпність; можливість багаторазового використання, переважна об'єктивізація при включенні в правовий обіг, суб'єктивний характер, збереження у суб'єкта, який її передає, здатність до відтворення, копіювання, збереження, перетворення і накопичення [49, с. 12]. Разом з тим в доктрині не існує єдиного поняття комерційної таємниці, хоча загально визнано, що сутність комерційної таємниці становить будь-яка, під охороною суб'єкта підприємницької діяльності, комерційно цінна конфіденційна інформація, доступ до якої обмежений з метою захисту економічних інтересів її власника [3, с. 8-12; 83, с. 8-10; 65, с. 62-66; 59, с. 56-57].

Як наслідок в науковій літературі відсутня і єдність поглядів щодо ознак комерційної таємниці. Так, одні вчені відносять до таких дійсну або потенційну комерційну цінність, відсутність вільного доступу до інформації на законній підставі, прийняття власником інформації заходів з охорони її таємності [89, с. 7]. Інші ж вчені вважають, що це інформативність, конфіденційність та комерційна цінність, як об'єктивно-обумовлені ознаки, і захищеність, як суб'єктивно обумовлена ознака [60, с. 9; 76, с. 31], виділяючи лише конфіденційність та комерційну цінність в якості специфічних ознак

комерційної таємниці [60, с. 9]. Вважаємо, що запропоновані класифікації суттєво не відрізняються один від одного.

Комерційна таємниця, як раніше вже було зазначено, віднесена законодавцем до об'єктів права інтелектуальної власності. Дійсно, інтелектуальна власність тісно пов'язана з інформацією, так як результат інтелектуального творчого праці та 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 розглядатися у відриві від інтелектуальної власності. Разом з тим результат авторського права або об'єкт патентного права. Однак, створювана в процесі творчості інформація, лише при наявності певних умов стає об'єктом права творчого праці виділяється з інших видів інформації тим, що в процесі творчості створюється унікальний продукт, зокрема, твір інтелектуальної власності. Що стосується думки вчених з цього питання, то вони розділилися. Такі вчені, як Є. Кохановська, В. Жуков, С. Погуляев однастайні в тому, що статті 505-508 ЦК України - наслідок хибного підходу законодавця до проблеми сутності інформації, хоча зазначені автори і по-різному обґрунтовують свою точку зору. Так, Е. Кохановська розглядає комерційну таємницю як класичний об'єкт нового інституту інформаційних прав, поступово формується в системі цивільного права, і не заперечує того, що інформація може містити елементи творчості і в цій своїй якості відповідати ознаками об'єкта інтелектуальної власності. Однак поняття комерційної таємниці, як виду інформації, ширше, ніж поняття комерційної таємниці як одного з об'єктів права інтелектуальної власності [49, с. 19].

Безумовно, слід враховувати динамічність розвитку такого поняття як «ноу-хау», а тому вичерпне перерахування всіх видів об'єктів, його складових - неможливо. Однак це свідчить про необхідність вироблення критеріїв, істотних (конститутивних) ознак, які дозволили б безпомилково, в крайньому випадку, з найменшою часткою похибки, віднести той чи інший об'єкт до «ноу-хау».

Аналіз ст. 505 ЦК України дозволяє зробити висновок про те, що в якості ознак комерційної таємниці виділені секретність складовою її інформацією, комерційна цінність останньою і прийняття володарем комерційної таємниці заходів щодо забезпечення секретності інформації.

Звернувшись до практики Європейського Союзу, зокрема до його Регламенту, можна констатувати, що в ньому під «ноу-хау» розуміється інформація, що є секретною, суттєвою і ідентифікованою в будь-якій зручній формі [46, с. 3].

Отже, в якості основної ознаки «ноу-хау» і на рівні національного законодавства, і міжнародного законодавства названа ознака секретності, що означає, що інформація, яка становить «ноу-хау», не повинна бути загальнодоступною чи легкодоступною.

Загальновизнано, що секрет (таємниця) - це виняткові знання, які на певний момент невідомі зацікавленій стороні, і які можуть стати для нього відомими лише легальним шляхом, наприклад, шляхом їх придбання [27, с. 41-42]. Звідси, по-перше, секретність проявляється в якомусь знанні певних відомостей, під якими можуть розумітися як фактичні обставини, так і навички (досвід) того чи 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.

Однак, «ноу-хау» характеризується не абсолютною секретністю, а не загальновідомою інформацією. На відмінність зазначених понять звертав увагу ще В. Розенберг, підкреслюючи, що між двома крайнощами - абсолютної таємницею і не загальновідомості - лежить те, що може бути відомо певному колу осіб, і що може з об'єктивної точки зору, проте, вважатися таємницею.

З не абсолютної секретності об'єктів «ноу-хау» виходить і законодавство багатьох держав. Зокрема Рекомендаційний Закон від 17.02.1996 р. «Про захист високих технологій для країн СНД» визначав «ноу-хау» як повністю або частково конфіденційні знання (ст.4) [61, с. 65-75].

Серед актів міжнародного рівня, що характеризують ознаку секретності «ноу-хау», слід виділити і Регламент Комісії Європейського Союзу (1998 р.), в якому таємність розуміється як стан, при якому інформація не є загальновідомою або легкодоступною (п.2 ст.10) . При цьому Регламентом допускається стан, при якому кожен окремий елемент «ноу-хау» може і не бути зовсім невідомим або недоступним поза діловою активністю ліцензіара.

Г. Штумпф вважає, що предметом договору про передачу «ноу-хау» може бути і несекретні «ноу-хау», однак за умови, що набувач (ліцензіат) бажає придбати знання і досвід правовласника (ліцензіара) в їх сукупності. Дана точка зору розділяється також іншими вченими, хоча визначення ними неабсолютний секретності «ноу-хау» суттєво різняться [33, с. 71; 39, с. 9-11; 47, с. 85].

Практика ознайомлення з договорами про передачу «ноу-хау» в Україні дозволяє стверджувати, що не загальновідомою може вважатися не тільки інформація в цілому як така, а й певне розташування, і поєднання її компонентів.

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

Для підтвердження того, чи володіє об'єкт, запропонований в якості «ноу-хау», ознакою таємності, вивчається якісна своєрідність змісту «ноу-хау», яка дозволяє відрізнити його від загальновідомої інформації. У законодавстві зарубіжних держав дана вимога міститься в ст. 39 Угоди з торговельних аспектів інтелектуальної власності. Вимога якісної своєрідності «ноу-хау» впливає з положення, згідно з яким нерозкрита інформація має бути невідомою в цілому або в точній формі та сукупності її складових частин.

Проте ні в законодавстві, ні в доктрині немає терміна, який характеризував би якісність секретності інформації, хоча в ряді випадків для цього вживається термін новизна, який, як відомо, є одним з умов

патентоспроможності таких традиційних об'єктів права промислової власності, як винаходи і промислові зразки .

Для того щоб бути ідентифікованою як «ноу-хау» інформація повинна бути істотною, тобто такою, яка повинна бути корисною, може поліпшити конкурентне становище володаря «ноу-хау», іншими словами мати комерційну цінність.

Ознака суттєвості «ноу-хау» фактично являє собою ознаку цінності. Причому за своїм обсягом (наповненості) ця ознака більш широкий, ніж ознака комерційної цінності, що є істотним для комерційної таємниці. Це цілком зрозуміло, тому що 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 і фізичні особи – не підприємці.

Ознака «ідентифікованості» - означає, що «ноу-хау» має бути описано чи зафіксовано таким способом, який дозволяє перевірити виконання критеріїв секретності і суттєвості. Інформація є нематеріальним благом, виражається в певній об'єктивній формі, зокрема, фіксується на матеріальному носії. Разом з тим об'єктивно інформація може існувати і в іншій формі. Виходячи з того, що вичерпного переліку таких форм немає, досвід і навички, як складові «ноу-хау», також представляють собою своєрідні форми існування інформації. Передаватися вони можуть не опосередковано, а безпосередньо в процесі спілкування респондентів.

Якщо звернутися до Угоди «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» (TRIPS) (далі - Угода TRIPS) від 15.04.94 р., то можна відзначити, що такі ознаки як «секретність» і «комерційна цінність» характеризують в ньому нерозкриту інформацію. Зазначена інформація може бути об'єктом охорони лише у випадку, якщо вона відповідає наступним ознаками: є секретною, тобто не є загальновідомою або загальнодоступною невизначеному колу осіб; в силу своєї невідомості має комерційну цінність; таємність її повинна забезпечуватися законним власником (ст. 39).

Введення режиму конфіденційності - складова правової основи забезпечення інтересів володаря «ноу-хау», не має юридичної сили поза зв'язку з розглянутими раніше конститутивним ознаками. Вживання заходів по охороні конфіденційності «ноу-хау» тягне на законній підставі обмеження доступу до останнього третіх осіб, а це, в свою чергу, обумовлює збереження у «ноу-хау» ознаки невідомості.

Сутність аналізованої ознаки проявляється, перш за все, в прийнятті володарем права на «ноу-хау» належних заходів до охорони конфіденційності інформації, що становить «ноу-хау», які повинні бути адекватні цінності самої інформації. Володар права на «ноу-хау» повинен, по-перше, усвідомлювати ризик можливості втрати монополії у відношенні такої інформації, а, по-друге, реально представляти які шляхи можуть бути використані третіми особами для отримання доступу до такої інформації.

Неприйняття володарем «ноу-хау» відповідних заходів до охорони його конфіденційності дає підставу заперечувати сам факт існування «ноу-хау».

Які ж межі цих заходів? В Угоді TRIPS йдеться про «розумних заходи» («reasonable steps under the circumstances») (ст. 39), і як вважають окремі вчені, мета цього - встановлення нижнього і верхнього меж обсягу зусиль володаря «ноу-хау», потрібних для збереження його секретності. З одного боку, це є гарантією того, що власник «ноу-хау» не буде примушений до прийняття всього спектра заходів з охорони «ноу-хау», а з іншого - виступає стимулом до прийняття ним необхідних заходів [27, с. 47].

Ознака застосовності об'єкта «ноу-хау» на практиці. У науковій літературі виділяється також така ознака як застосовність «ноу-хау». Введення даної ознаки дозволяє відмежувати «ноу-хау» від іншої інформації, яка також може знаходитися в режимі секретності, і може бути корисною для третіх осіб. «Ноу-хау» є придатним, якщо складова його зміст інформація служить основою для виготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг.

У раніше діючих нормативно-правових актах дана ознака вважалася визначальною. Так, в Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій та

надання послуг типу інжиніринг під «ноу-хау» розумілися не загальновідомі і практично застосовні у виробничій і господарській діяльності різного роду технічні знання та досвід, не мають правової охорони за кордоном.

Виходячи з вищевикладеного, можна виділити наступні ознаки, «ноу-хау»: 1) секретність інформації, що становить «ноу-хау»; 2) забезпечення секретності законним власником «ноу-хау» та підтримання режиму секретності третіми особами (наприклад, особами, яким дані відомості стали відомі в силу службового положення або виконуваних професійних службових функцій, контрагентами за договором), 3) істотність (цінність) інформації, що становить «ноу-хау»; 4) ідентифіковані «ноу-хау»; 5) практична застосовність «ноу-хау».

Повертаючись до питання про співвідношення досліджуваних понять, на основі виділених ознак кожного з них, і враховуючи те, що в основному ці ознаки збігаються, слід все ж констатувати, що ці поняття не тотожні, тому що відрізняються по цілому ряду моментів.

По - перше, вважаємо, що центральним питанням, яке об'єктивно впливає на відмінність досліджуваних понять, є питання про те, який з цих об'єктів є результатом інтелектуальної творчої діяльності, і, отже, може бути віднесений до об'єктів права інтелектуальної власності? Дана ознака виділяється в науковій літературі [93, с. 14]. Законодавець вирішив, що це - комерційна таємниця, хоча, як вже раніше було показано, у науковій літературі з цієї проблеми існують різні точки зору. Неоднозначно вирішується в літературі і питання про те, чи є «ноу-хау» об'єктом права інтелектуальної власності? Одні автори вважають, що ні, інші відстоюють протилежну позицію.

В. Дозорцев вважає, що для «ноу-хау» не потрібно, щоб воно обов'язково було результатом творчої діяльності, у всякому разі, на такому рівні, як це потрібно для винаходів. Потрібно тільки, щоб в порівнянні з іншими рішеннями воно було упізнаваним, тобто піддавалося ідентифікації [30, с. 248].

Слід погодитися з тим, що «ноу-хау» не завжди може бути результатом творчої діяльності людини, хоча це та ж інтелектуальна діяльність, яка відрізняється лише якісною новизною своїх форм і результату, тому що в ряді

випадків «ноу-хау» не є якісно новим. Однак «ноу-хау» завжди є результатом інтелектуальної діяльності людини, пов'язаної з використанням нею здібностей свого раціонального пізнання, здійсненням раціональних, логічних висновків. У разі ж збереження в секреті незапатентованих, але патентоспроможних технічних рішень «ноу-хау» виступатиме як результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Разом з тим, якщо «ноу-хау» не є результатом творчої діяльності, це не перешкоджає віднесенню його до об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки право інтелектуальної власності - це не тільки право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності, а 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» в будь-якому випадку - об'єкт права інтелектуальної власності.

По-друге, «ноу-хау» відрізняється від комерційної таємниці тим, що його завжди становить інформація у сфері техніки і технологій. Тому «ноу-хау» - єдиний вид комерційної таємниці, який за своєю суттю є рішенням. Вся інша інформація, що становить комерційну таємницю - це інформація про факти.

По-третє, досліджувані об'єкти цивільних прав розрізняються за формою існування. Так, системне тлумачення статей 200 і 505 ЦК України, а також ст.1 Закону України «Про інформацію», дозволяє прийти до висновку, що комерційна таємниця завжди є об'єктивованою інформацією, в той час як «ноу-хау» може бути і не задокументованою інформацією і існувати у вигляді досвіду та навичок.

По-четверте, крім розмежування за формою, відмінність між «ноу-хау» і комерційною таємницею можна провести за обсягом змісту. Поняття комерційної таємниці істотно ширше, ніж поняття «ноу-хау», так як воно крім відомостей, що відносяться до результатів інтелектуальної діяльності, може включати і відомості, що 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 власника прав на «ноу-хау».

По-шосте, «ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці може складатися з відомостей загальновідомих окремо, але представляючих виняткову цінність в своїй сукупності саме в певному поєднанні.

По-сьоме, володарем комерційної таємниці є спеціальний суб'єкт - особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Щодо «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.

Таким чином, можна прийти до висновку, що «ноу-хау» - частина комерційної таємниці, що є рішенням в сфері техніки і технологій, що є результатом інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності людини, що має практичне застосування.

До особливостей, які в 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.

Висновки до Розділу 1

1. У своєму розвитку «ноу-хау» пройшло кілька етапів. На першому з них (початок ХХ ст.) «Ноу-хау» представляло собою інформацію (додаткові відомості), що зберігалася власником патенту в секреті (в режимі конфіденційності), володіння якої дозволяло використовувати винахід. Саме в цій якості «ноу-хау» стало залучатися до товарообороту, стаючи об'єктом угод, безпосередньо пов'язаних з впровадженням 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 впровадженням технічних рішень, а й на них самих, що дозволило ввести в товарообіг не охороноспроможне за традиційними видами охорони технічні рішення. «Ноу-хау» стало розглядатися в якості спеціального правового режиму, що представляє альтернативний спосіб охорони винаходів. В сучасних умовах «ноу-хау» трансформувався в специфічний об'єкт цивільного обороту, яким охоплюються різні види інформації, що містяться правовласником в режимі конфіденційності.

2. ЦК Україні відніс до об'єктів цивільних прав поряд з вже стали традиційними об'єктами, інформацію, а до об'єктів права інтелектуальної власності - комерційну таємницю. «Ноу-хау» за своєю правовою природою - частина комерційної таємниці. Його особливістю є те, що воно являє собою рішення у сфері техніки і технологій, є результатом інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності людини, має практичне застосування.

3. Поняття «комерційна таємниця» істотно ширше, ніж поняття «ноу-хау», так як воно крім відомостей, що відносяться до результатів інтелектуальної діяльності, може включати і відомості, що мають суто інформаційний і навіть пізнавальне значення. Потенційна цінність «ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці не завжди обумовлена підприємницькою діяльністю володаря «ноу-хау». Щодо «ноу-хау» таке обмеження не діє і володарями права на «ноу-хау» можуть виступати як суб'єкти підприємницької діяльності, так і інші особи.

4. Відсутність серед володарів права на «ноу-хау» автора, а також можливість множинності володарів права на тотожні «ноу-хау» - одна з особливостей суб'єктного складу відносин по використанню «ноу-хау», що відрізняє його від суб'єктного складу авторського або винахідницького правовідносини.

РОЗДІЛ 2

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ «НОУ-ХАУ»

2.1. Правова природа договору про передачу «ноу-хау»

Договір про передачу «ноу-хау», незважаючи на своє широке застосування на практиці, на сьогодні 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 охороняється тільки на взаємній довірі сторін [47, с. 88].

Єдиним винятком, мабуть, становить Російська Федерація, ЦК якої 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).

Положення, що склалося щодо договірних форм передачі «ноу-хау» на рівні закону, дзеркально відбивається і в національній доктрині. Досить зазначити, що після минулої кодифікації цивільного законодавства, в Україні ще не з'явилося жодної роботи на рівні монографічного дослідження, в якій би вирішувалася вказана проблема, хоча окремі вчені, досліджуючи загальні проблеми договірних відносин у сфері права інтелектуальної власності, побіжно торкалися правової природи договору про передачу «ноу-хау» [67, с. 149-156, 158-165, 50, с. 426-428].

У ринкових умовах потреба у використанні «ноу-хау» не тільки не стає менше, але наростає, що тягне необхідність «реанімації» забутих доктринальних теорій з метою вирішення такої дилеми: чи слід створювати для передачі «ноу-хау» особливу договірну форму або 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 в цілому [8, с. 22]. Спробуємо вирішити цю дилему.

Виходячи з того, що «ноу-хау» є об'єкт права інтелектуальної власності, а до правомочностей його власника стосується не тільки право використання цього об'єкта, а й можливість розпорядитися даними правом, а також можливість розкрити зміст «ноу-хау» третім особам, з'ясування юридичної природи договірної конструкції за розпорядженням правом на «ноу-хау» представляє значний інтерес.

У доктрині на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення правової природи договору про передачу «ноу-хау», що цілком зрозуміло, враховуючи ті різні підходи до розуміння сутності «ноу-хау». Точки зору на правову природу досліджуваного договору умовно можна охарактеризувати як такі, що базуються на традиційному і на нетрадиційному підходах.

При традиційному підході вчені розглядають «ноу-хау» виключно як не патентоспроможне технічне рішення і, виходячи із загальної спрямованості інтересів і патентовласників, і володарів права на «ноу-хау», вважають можливим передати користувачеві право на «ноу-хау» за допомогою добре відомої договірної форми в сфері патентного права - ліцензійного договору. Проте, щоб уникнути плутанини щодо того, право на який об'єкт передається - на винахід або на «ноу-хау», - вводять уточнюючі визначення - «патентна» і «безпатентна» ліцензії. Договір про передачу «ноу-хау» - це безпатентна ліцензія в рамках ліцензійних договорів. Отже, при традиційному підході - договір про передачу «ноу-хау» стає різновидом ліцензійного договору, виконуючи разом з договором патентної ліцензії одну і ту ж функцію: введення в цивільний оборот нематеріального об'єкта, яким виступає інформація, що містить ознаки «ноу-хау» [9, с. 157; 56, с. 111; 90, с. 28, 30, с. 257].

Інформація - це об'єктивоване знання, і, отже, нею може бути як патентоспроможний - винахід, так і не патентоспроможне рішення - «ноу-хау». Тому, механізми передачі права на зазначені рішення збігаються в тому, що передача стає можливою тільки за згодою або патентоволодільця, або власника права на «ноу-хау». Однак в усьому іншому відмінності між цими договорами настільки істотні (інша правова основа, інший об'єкт, на який у власника

виникає квазівиключне право, а у патентоволодільця - виняткове і т.д.), що це дає підставу розглядати договір про передачу «ноу-хау» лише як різновид ліцензійного договору - безпатентної ліцензії.

При нетрадиційному підході, а його поява відноситься до кінця ХХ століття, безпатентні договір (безпатентна ліцензія) сам по собі не є ліцензією. При цьому одні вчені вважають, що цей договір слід розглядати як самостійний договір про передачу «ноу-хау» [85, с. 15, 34, с. 248], інші ж, що він повинен будуватися за моделлю договору купівлі-продажу [101, с. 44], а треті, що його слід характеризувати як самостійний тип договорів, пов'язаних із здійсненням науково-технічного прогресу [86, с. 131].

Нетрадиційний підхід в останні роки отримав свій подальший розвиток, свідченням чого є поява нових концепцій. Так, одні вчені характеризують договір про передачу «ноу-хау» як тип такого самостійного класу договорів, як договори про придбання та використання виключних прав і «ноу-хау» [10, с. 15], а інші, як різновид договору на передачу інформації [67, с. 14].

Аналогічне становище характерно і для науки інших країн, зокрема Угорщини, про що свідчать роботи Ч. Дердя. Учений відносить договір про передачу «ноу-хау» до самостійного (своєму роді) договору, і вважає, що жоден з названих договорів не може повною мірою бути використаний для нього, а загальні положення ЦК Угорщини недостатні для того, щоб забезпечити належне правове регулювання численних специфічних умов даного договору [28, с. 392].

У доктрині запропонована методика, керуючись якою не поіменований договір може бути віднесений або до нового виду вже відомого типу договору, або охарактеризований як взагалі новий тип в системі цивільно-правових договорів. Виходячи з цієї методики, не поіменований договір повинен характеризуватися родовими ознаками договірного зобов'язання, що дозволить 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 та договорі. Якщо ж договір має позначену в ЦК спрямованість, то до нього повинні застосовуватися уніфіковані норми, що відображає дану спрямованість.

Для відповіді на це питання порівнюємо договір про передачу «ноу-хау» з договорами, які вже добре відомі цивільного обороту. В юридичній літературі договір про передачу «ноу-хау» часто ототожнюється з договором купівлі-продажу. Так, Г. Штумпф вважає, що вказаний договір ближче до купівлі-продажу, ніж до патентної ліцензії, так як право по ньому передається не на певний строк, а на термін існування самого права [101, с. 44]. Як ми вже підкреслювали, це пояснюється різницею трактуванням природи «ноу-хау», що впливає і на уявлення про правову природу цього договору. Так як існує точка зору про право власності на інформацію, і виникає проблема розгляду останнього як об'єкт купівлі-продажу. Однак такий підхід, заснований в першу чергу на «пропрієтарної» теорії, входить у суперечність не тільки з природою інформації як об'єкта правового регулювання, але і з чинним законодавством. Більшість норм про купівлю-продаж не застосовується до передачі інформації, так як суперечать природі останньої.

Майнові права, передача яких може регулюватися нормами про купівлю-продаж, повинні лежати в одній площині з правом власності. Тому слід погодитися з В. Крижним, що предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права, проте за винятком майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Аналогічний підхід поділяють і інші вчені. Так, М.В. 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.

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

Передача «ноу-хау» від володаря права на «ноу-хау» до набувача на праві власності суперечить самій сутності досліджуваного договору. Якщо «ноу-хау» остаточно втрачається власником, то контроль за його подальшим використанням виключається, а відповідно, збереження останнього в режимі конфіденційності стає недоцільним.

Вважаємо, що правовий зміст і характер квазівиключного права на «ноу-хау», його природа суперечать можливості укладення договору купівлі-продажу «ноу-хау».

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

Аналіз вищенаведених положень дозволяє прийти до висновку, що договір про передачу «ноу-хау» та договір на НДДКР - різні типи договорів. У договорі на НДДКР боку спочатку мають доступ до створюваної інформації, причому право на цю інформацію належить їм обом у встановлених договором межах. Отже, цим договором, що нетипово для договору про передачу «ноу-хау», регулюються відносини щодо використання певного результату, а не доступу до нього. Застосування умов договору НДДКР в чистому вигляді для передачі «ноу-хау» неможливо також і тому, що з характером «ноу-хау» не узгоджуються, наприклад, необмеженість процедурного права замовника, залучення субпідрядника і т.п. Таким чином, розглядаючи договір про передачу «ноу-хау» та НДДКР, можна вести мову лише про їх окремі схожі риси.

На перший погляд може здатися, що норми, що регулюють договір про безкоштовне надання послуг, можуть бути застосовані за аналогією до ситуації,

коли володар прав на «ноу-хау» приймає зобов'язання відрядити своїх фахівців для навчання і інструктування персоналу набувача «ноу-хау». Однак володар прав на «ноу-хау» зобов'язується не просто передати свій досвід і знання набувачеві «ноу-хау» (спеціальні знання), а що саме головне, їх практичне застосування. В цьому полягає основна відмінність договору про передачу «ноу-хау» від договору про надання послуг, при укладенні якого передаються замовнику просто спеціальні знання, наприклад, надають консультативні послуги.

Досліджуваний договір має певну схожість і з договором про спільну діяльність, так як в основі цих договорів лежать тривалі довірчі відносини, і існує необхідність дотримання конфіденційності переданих відомостей. Однак від договору про спільну діяльність договір про передачу «ноу-хау», в першу чергу, відрізняється зустрічній спрямованістю воль контрагентів, які є якісно різнорідними. Наприклад, за договором простого товариства зусилля сторін спрямовані на досягнення спільної господарської мети, а за договором про передачу «ноу-хау» володар права на «ноу-хау» і набувач «ноу-хау» переслідують різні цілі. Принцип співробітництва - основний принцип договору про спільну діяльність. У договорі про передачу «ноу-хау» також проглядаються риси співробітництва (проведення консультацій працівниками володаря прав на «ноу-хау», взаємний обмін вдосконаленнями, особливості виплати роялті як однієї з форм винагороди), але це не становить характерного ознаки договору. Договір про спільну діяльність - багатосторонній, а аналізований договір - двосторонній. Крім цього грошові або інші майнові внески учасників договору про спільну діяльність, а також майно, створене або отримане в результаті їх спільної діяльності, є їх спільною власністю (ст.432 ЦК України). У договорі про передачу «ноу-хау» сторони економічно незалежні і розпоряджаються своїм майном на свій розсуд. Таким чином, і з цим договором не слід ототожнювати договір про передачу «ноу-хау». Більш того, не можна говорити і про те, що договір про передачу «ноу-хау» включає

елементи договору про спільну діяльність. Має місце лише подібність цих самостійних і різних за правовою природою типів договорів.

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

Однак «ноу-хау» - об'єкт права інтелектуальної власності, тому відповідь на питання про правову природу договору про передачу «ноу-хау» не буде знайдений, якщо не буде проведено його порівняльний аналіз з договорами, які опосередковують обіг 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 та спеціального законодавства.

Основна відмінність між ліцензійним договором та договором про передачу «ноу-хау» полягає в об'єкті договору. За ліцензійним договором одна зі сторін (ліцензіар), що володіє винятковими правами на об'єкт промислової власності (винахід, корисну модель), надає розрішення на використання конкретного охороняемого (запатентованого) об'єкта інтелектуальної власності, іншій стороні (ліцензіату). Об'єктом договору про передачу «ноу-хау» виступає саме «ноу-хау» як не охороняємого рішення, яке зберігається в режимі конфіденційності. При цьому на відміну від запатентованого винаходу «ноу-хау» не можна використовувати, не отримавши його від власника в повному обсязі. Звідси недостатньо тільки одного дозволу власника права на «ноу-хау» на використання «ноу-хау» як інформації, необхідна також його фактична передача.

Тому, ліцензійний договір застосуємо лише для передачі запатентованих об'єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією. Передача

конфіденційної інформації же здійснюється за договором, який має особливу правову природу, відмінну від договору на передачу виключних прав, а саме за договором про передачу «ноу-хау».

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

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

Вважаємо, що такі договори можуть розглядатися як змішані відповідно до ч.2 ст. 628 ЦК України.

У договорі про передачу «ноу-хау» вирішальне значення набуває обов'язок набувача дотримуватися конфіденційності інформації, що становить сутність «ноу-хау». Це пояснюється тим, що основна відмінність процесу передачі «ноу-хау» від надання ліцензії на винахід полягає в ризику, пов'язаному з розкриттям конфіденційності «ноу-хау» до укладення договору і витоком інформації від набувача до третіх осіб після його укладення.

Конфіденційність - це не тільки основна умова договору, а 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 [78, с. 29]. Іншими словами договір існує до тих пір, поки зберігається ознака «секретності». Якщо

він зникає, договір припиняє свою дію, так як «ноу-хау» перестає бути нерозкритою інформацією.

Саме з цим пов'язана і певна специфіка процесу передачі «ноу-хау», бо існує небезпека розкриття конфіденційності інформації вже на переддоговірній стадії укладання договору. Тому доцільно здійснювати передачу «ноу-хау» і права на його використання в два етапи (стадії). Перша стадія - укладання договору про розкриття «ноу-хау», а друга - укладання договору про передачу «ноу-хау».

Процедура укладення ліцензійного договору набагато простіша, так як при вступі до ліцензійних правовідносини не потрібно зберігати в таємниці інформацію, що розкриває сутність цього об'єкту, бо будь-яка особа може ознайомитися, наприклад, з описом винаходу. Іншими словами, на відміну від власника права на «ноу-хау» патентовласник, 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 сутність «ноу-хау». Оскільки «ноу-хау» не патентується і володар права на нього не має такої правового захисту як патентовласник, він певною мірою обмежений у захисті свого права, а тому й повинен дотримуватися режиму конфіденційності інформації.

При укладанні договорів про передачу «ноу-хау» важливо також не переступити їх кількісну межу. Укладаючи велику кількість договорів, володар прав на «ноу-хау» ризикує прискорити момент переходу «ноу-хау» в «суспільне надбання». Щодо ліцензійного договору такої небезпеки немає.

Договір про передачу «ноу-хау» і ліцензійний договір відрізняються ще й тим, що термін дії останнього обмежений терміном дії патенту (свідоцтва). Термін для договору про передачу «ноу-хау» не має значення, так як воно існує до тих пір, поки зберігається конфіденційність інформації, що становить сутність «ноу-хау». У зв'язку з цим для договору про передачу «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 передачу «ноу-хау» характерна підвищена ступінь ризику морального старіння «ноу-хау», а також можливість створення аналогічного рішення третьою особою і втрата у зв'язку з цим суттєвості (цінності), «ноу-хау».

Відрізняються договори і з правових наслідків їх припинення, а також з правових наслідків визнання їх недійсними, тому що за договором про передачу «ноу-хау» об'єктивно неможливе повернення отриманої по ньому інформації, що становить сутність «ноу-хау». Виходячи з перерахованих вище відмінностей, представляється можливим зробити висновок про те, що ліцензійний договір та договір про передачу «ноу-хау» слід вважати самостійними договорами.

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

Предметом договору комерційної концесії є право на використання комерційної таємниці, а також комерційного досвіду («ноу-хау»). Проте слід враховувати, що на відміну від договору про передачу «ноу-хау» договір комерційної концесії дає можливість використовувати не один об'єкт права інтелектуальної власності, а комплекс об'єктів виняткових прав, а також інших майнових прав. Передача «ноу-хау» - це лише частина, причому допоміжна по відношенню до задачі реалізації товару за договором комерційної концесії. Різні й цілі цих договорів. Якщо за договором про передачу «ноу-хау» придбання його забезпечує певні переваги особі, яка отримала для використання «ноу-хау», то за договором комерційної концесії набувач прагне до створення виробничої, торговельної або збутової мережі для просування

своїх товарів і послуг, розширення ринку їх збуту. Причому за даним договором використання переданих прав обмежується підприємницькою діяльністю, в той час як за договором про передачу «ноу-хау» подібні обмеження відсутні.

У зв'язку з вступом в силу Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі - Закон), актуальним є питання про співвідношення таких договорів як договір про передачу «ноу-хау», і договір трансферу технологій.

Перш за все, зупинимося на такому понятті як технологія. Це слово походить від грецького «*techne*» - мистецтво, майстерність, вміння і т.д. і вживається в різних значеннях, і як наука про способи впливу на сировину, матеріали тощо, і як певна сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми певних матеріалів Проект Міжнародного кодексу поведінки в сфері передачі технологій, розроблений в рамках Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), під технологією розуміє «систематизовані знання», що використовуються для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або для надання відповідних послуг.

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

У Законі дається визначення трансферу технологій як передачі технологій, яка оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичною та / або юридичними особами,

якими встановлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технологій і / або її складових. Звідси договір про трансфер технологій - це договір про передачу технологій, за яким встановлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та / або її складових [51, с.401].

Трансфер технологій може здійснюватися на основі таких договорів:

- про поставку промислової технології (укладається з метою отримання знань, досвіду та придбання технологічного обладнання);

- техніко-промислової кооперації (укладається з метою отримання знань та отримання послуг для виробництва промислової продукції, напівфабрикатів, устаткування та комплектуючих, що відповідають умовам застосування технології, та інших складових, необхідних для її застосування);

- про надання технічних послуг (укладається з метою надання послуг з планування, розробці програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, необхідних для виробництва певної продукції);

- інжиніринг - договір про виконання робіт і надання послуг, у тому числі складання технічного завдання, проведення певних робіт до проектування (техніко-економічні обґрунтування та інженерно-розвідувальні роботи, пов'язані з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, проведення наукових досліджень, розробка проектних пропозицій, технічної і конструкторської документації стосовно 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 і з проведенням зазначених робіт та наданням послуг;

- про створення спільних підприємств - у разі часткової передачі майнових прав на технології та їх складових;

- про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання;

- комерційної концесії (франчайзингу).

Аналіз договірних форм трансферу технологій дозволяє прийти до висновку, що всі вони мають різну спрямованість і не можуть бути об'єднані в єдиний тип цивільно-правових договорів, так як ставляться і до договорів найму (оренди), і до договорів підрядного типу, і до установчих договорів, і до договорів на надання послуг і т. д. Єдине, що об'єднує зазначені договори - мета - трансфер технологій. А так як в Законі мова йде про державне регулювання діяльності у сфері технологій, а регулювати можна лише те, що можна перевірити, звідси - і експертиза, і гарантія з боку власника технології про отримання заздалегідь визначеного результату, державна реєстрація цих договорів, імперативне закріплення на рівні Закону уніфікованих умов договорів і т.п.

Незважаючи на те, що договір про передачу «ноу-хау» не входить до переліку договорів трансферу технологій, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», з його допомогою можна дослідити трансфер технологій. При цьому договір про передачу «ноу-хау» повинен містити обов'язкову умову - збереження конфіденційності інформації, що становить цей об'єкт технології, і не підкоряється імперативним вимогам зазначеного Закону щодо істотних умов договорів про трансфер технологій.

Встановлені в ході проведеного аналізу спільні та відмінні риси договору про передачу «ноу-хау» в порівнянні з іншими цивільно-правовими договорами мають двояке значення. Якщо наявність спільних рис дає підставу розглядати його як змішаний, то відмінності дозволяють кваліфікувати його як самостійний договір.

Звичайно, для договору про передачу «ноу-хау» характерні деякі риси, які зближують його з відомими видами договорів, однак не можна говорити про їх повний збіг. Виходячи з наявності в зазначеному договорі загальних або схожих з іншими договорами ознак, деякі автори вважають його договором особливого роду, що втілює в собі умови різних видів договорів. Проаналізуємо цю позицію.

Змішаним в науці цивільного права називається договір, який породжує зобов'язання, що входять до складу двох, або декількох врегульованих законом типових договірних відносин. Можна зробити висновок, що з цієї точки зору договір про передачу «ноу-хау» характеризується як змішаний. У разі укладення змішаного договору його правове регулювання забезпечується нормами, що відносяться до кожного з об'єднаних в ньому договірних типів [83, с. 63]. Але зміст договору про передачу «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 укладанням і виконанням такого договору, доводиться вдаватися не тільки до норм, які регулюють традиційні договори, а й до загальних положень про зобов'язання. Проте нескінченно це тривати не може і оскільки договір про передачу «ноу-хау» володіє ознаками, характерними тільки для нього, це і визначає необхідність його самостійного правового регулювання. І хоча на думку окремих вчених, зокрема В.М. Євдокимова, відсутність прямого законодавчого регулювання вважається швидше перевагою, ніж недоліком, бо завдяки цьому, сторонам надається велика свобода у формуванні своїх правовідносин в рамках таких договорів, правозастосовна практика підтверджує, що поєднання елементів різних договорів, властиве змішаним договорам в цілому, і договором про передачу «ноу-хау», зокрема, породжує чимало питань, що є ще одним з аргументів на користь регламентації цього виду договорів у ЦК Україна.

Якщо врахувати, що число укладених договорів про передачу «ноу-хау» зростає, а поєднання в ньому елементів різних видів договорів носить стійкий, систематичний характер, напрошується висновок про необхідність забезпечення відповідним юридичним механізмом даного виду договірних відносин. Доцільніше включити договір про передачу «ноу-хау» в систему договорів, а не шукати рішення тільки за допомогою загальних положень, так як в останньому випадку існує небезпека втрати чітких принципів застосування правових норм і в зв'язку з цим додаткового ризику для сторін договору.

Таким чином, оскільки договір про передачу «ноу-хау» носить цивільно-правовий характер, і не вичерпується лише елементами традиційних договорів, а включає також і нові, характерні тільки для нього елементи, у зв'язку з чим не може бути врегульований існуючими правовими нормами, він повинен бути включений в систему договорів цивільного права як самостійний договір.

Для того щоб розкрити правову природу договору про передачу «ноу-хау», проаналізуємо вже наявні в науковій літературі точки зору вчених з приводу визначення даного договору.

А. Чобіт вважав, що за договором про передачу «ноу-хау» одна сторона - цедент, зобов'язується надати набувачу право на використання «ноу-хау» і передати необхідні для цього знання і досвід, а, інша сторона - набувач зобов'язується використовувати «ноу-хау» і сплатити цеденту грошову винагороду, якщо інше не буде встановлено договором [97, с.17]. При цьому вчений робив застереження, що застосування терміна «цедент» умовно.

В. Крижна вважає, що за договором про передачу «ноу-хау» правовласник 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 отримало [50, с. 426].

Тим часом аксіомою є те, що будь-яке наукове поняття має служити меті відмежування охоплених ним явищ від інших суміжних явищ, бо всі вони відрізняються один від одного своїм змістом, а юридичний зміст правовідносин утворюють права і обов'язки їх учасників [42, с. 204]. Договір - це зобов'язання, а зобов'язання - це правовідносини. Тому поняття дефініцій цивільно-правових договорів повинно формулюватися не тільки за допомогою вказівки на основні права сторін, а й на їх обов'язки, виконання яких покладається на сторони у зв'язку з укладенням договору, бо тільки так розкривається зміст того чи іншого договору. Представлена ж дефініція взагалі не передбачає обов'язків сторін.

Вважаємо, що при виробленні поняття будь-якого цивільно-правового договору необхідно акцентувати увагу на істотних моментах, що

характеризують права і обов'язки контрагентів, які, і дадуть можливість відрізнити його від всіх інших цивільно-правових договорів.

З урахуванням вищевикладеного, пропонуємо таке визначення договору про передачу «ноу-хау».

За договором про передачу «ноу-хау» - одна сторона - власник права на нього - зобов'язується надати іншій стороні - його набувачеві - право на використання «ноу-хау» в встановлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач - прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність протягом усього терміну дії договору та вносити власникові права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо їм не передбачено інше.

Володар права на «ноу-хау» зобов'язаний зберігати конфіденційність «ноу-хау» протягом усього терміну дії договору.

Таким чином, сутність даного договору полягає в тому, що власник надає набувачеві право використання «ноу-хау», отримуючи обумовлену матеріальну винагороду, але зобов'язується поряд з набувачем зберігати конфіденційність інформації, що становить «ноу-хау».

Одним з найважливіших питань в теоретичній характеристиці будь-якого цивільно-правового договору, в тому числі і договору на передачу «ноу-хау», - це його кваліфікація як оплатного або безоплатного, одностороннього або двостороннього, реального чи консенсуального. З'ясування цих питань дає можливість визначити суб'єктний склад відповідних зобов'язань, наявність або відсутність у контрагентів договору безпосереднього майнового інтересу до вступу в договірні відносини, становище сторін як носіїв прав і обов'язків, момент виникнення взаємних прав та обов'язків.

Договір про передачу «ноу-хау» за загальним правилом є оплатним. Загально визнано, що оплатним вважаються договори, які передбачають отримання кожної зі сторін від її контрагента певної компенсації, заради якої укладається договір. Безоплатними є договори, що не передбачають такої компенсації [11, с. 308, 94, с. 46-47, 62, с. 3].

У договорі про передачу «ноу-хау» набувач має право вимагати передачі останнього і зобов'язаний виплачувати власникові права на «ноу-хау» грошове чи іншу винагороду (наприклад, надавати в рахунок платежів продукцію, що випускається на обладнанні, поліпшеному за рахунок впровадження «ноу-хау»). Навпаки, володар права на «ноу-хау» має право на отримання зазначеного майнового надання від набувача «ноу-хау» як наслідок виконання свого обов'язку з надання останньому «ноу-хау» (знань, досвіду) для використання. Таке зустрічне майнове надання сторін досліджуваного договору дає підставу характеризувати його як відплатну.

Договір про передачу «ноу-хау» є двостороннім або двосторонньо зобов'язуючим, оскільки кожна його сторона має як права, так і обов'язки. Володар права на «ноу-хау» зобов'язаний надати право на використання «ноу-хау» набувачеві і має право вимагати виплати винагороди. Відсутність обов'язків по сплаті винагороди не впливає на кваліфікацію договору про передачу «ноу-хау» як двостороннього, бо основний обов'язок набувача з використання «ноу-хау» зберігається у всіх без винятку випадках.

Договір про передачу «ноу-хау» є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору і полегшення його у відповідну форму (зазвичай письмову). Для визнання договору юридичним фактом, що тягне виникнення зобов'язального правовідносини з передачі «ноу-хау», не потрібно передачі «ноу-хау» і виплати винагороди, так само як і здійснення будь-яких інших дій, передбачених договором. Досить взаємною домовленістю сторін про характер «ноу-хау», умови її передачі і використання, розмір та порядок сплати винагороди, термін договору тощо. Якщо ці умови погоджені сторонами в належній формі, договір вважається укладеним і набирає силу. Для визнання договору про передачу «ноу-хау» реальним, необхідно, щоб сторони не тільки досягли угоди по його істотних умов, а ще й зробили певні дії, передбачені цими умовами. У цьому немає ніякої необхідності. Особливості відносин з передачі «ноу-хау» не

дозволяють сторонам поєднати одночасно укладення договору з його виконанням.

Оскільки в основі договору про передачу «ноу-хау» відсутня правова охорона, в його основі мають місце елементи довірливості. Зрозуміло, що особа, яка надає «ноу-хау», ризикує. Сторони не мають ефективних засобів захисту і тому майже повністю покладаються на лояльність іншого боку і 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 передачу «ноу-хау» є фідучіарною угодою, тобто заснованою на довірі. Однак це не так. Відомо, що особливістю фідучіарних угод є можливість припинення відносин, що випливають з цієї угоди, в односторонньому порядку. При втраті довіри між сторонами угода може бути розірвана з волі однієї зі сторін. Однак це правило не поширюється на договір про передачу «ноу-хау». Сторони можуть розірвати його лише за наявності достатніх на те підстав. Таким чином, договір про передачу «ноу-хау» є консенсуальним, двостороннім, оплатним, якщо умова про безоплатність не обумовлено в самому договорі.

Залежно від предмета, що передається за договором, виділяють: договори про передачу технічного «ноу-хау» (договір про передачу, договір про передачу статистичних розрахунків і т.д.); договори про передачу комерційного «ноу-хау» (договір про передачу картотеки клієнтів, договір про передачу даних про фінансування), договори про передачу управлінського «ноу-хау» (договір про передачу методів взаємодії кооперуються фірм, договір про передачу методів управління), договори про передачу фінансового «ноу-хау» (договір про передачу форм і методів інвестування в цінні папери, договір про передачу форм і способів кредитування) [43, с. 145].

Вважаємо, що погодитися з такою класифікацією не можна, виходячи з того, що запропонована класифікація страждає змішанням понять і «ноу-хау», і «комерційної таємниці».

В залежності від обсягу переданих прав виділяють договір про передачу «ноу-хау» на винятковій основі і договір про передачу простого «ноу-хау» [101, с. 73-74]. Так, за договором про передачу «ноу-хау» на винятковій основі володар права на «ноу-хау» зобов'язується надати «ноу-хау» тільки одному набувачеві на певній території. Сам же володар права на «ноу-хау» в такому разі не має права здійснювати його використання, якщо договором не передбачено інше.

За договором про передачу простого «ноу-хау» (невиключного) володар права на «ноу-хау» має право сам використовувати «ноу-хау». Більш того, при передачі «ноу-хау» на невиключній основі передбачається передача «ноу-хау» третій особі. У той же час в договорі сторонами можуть бути передбачені обмеження, відповідно до яких власникові права на «ноу-хау», наприклад, надається право передати «ноу-хау» тільки одному набувачеві. Видається, що дана класифікація цілком відповідає сутності «ноу-хау», можливості його використання і впливає на наповненість прав і обов'язків сторін.

В залежності від обсягу переданих прав виділяють: договір про передачу простий ліцензії на «ноу-хау», договір про передачу виключної ліцензії на «ноу-хау» та договір про передачу повної ліцензії на «ноу-хау» [77, с. 237].

Вважаємо, що із запропонованою класифікацією можна погодитися, бо вона має раціональну спрямованість, і цілком застосовна тільки до тих випадків, коли виникає необхідність у передачі «ноу-хау», винаходу (дає можливість більш ефективно його використовувати). Вид договору про передачу «ноу-хау» залежатиме від виду ліцензії, по якій передається право на саме цей винахід.

Безумовно, в економічній та юридичній літературі пропонуються класифікації та на інших підставах.

Однак яке місце договору про передачу «ноу-хау» в системі цивільно-правових договорів України?

В юридичній літературі критеріями формування системи цивільних договорів завжди приділялася і приділяється велика увага [12, с. 34-38, 17, с.

65-87]. Однак з питання чинників, що формують систему цивільних договорів, в літературі відсутня єдність думок. Так, одні автори вважають, що це повинні бути економічні ознаки, інші віддають перевагу юридичним факторам, треті використовують комбінований класифікаційний критерій [42, с. 24]. Не вдаючись глибоко в суть даного питання, зазначимо, що в основі класифікацій договорів можуть лежати різні ознаки.

Так, якщо виходити з того, що договір - двостороння угода, то ми повинні акцентувати увагу на реальності чи консенсуальності договорів, їх оплатне або безоплатність і т.д., так як угоди бувають реальними і консенсуальними, оплатними і безоплатними, абстрактними і каузальними, умовними, терміновими, фідучіарними, біржовими і т.п. [95, с. 87]. Разом з тим такий підхід буде характеризувати лише зовнішню сторону правового регулювання договорів, а побудова системи договорів на цій основі не розкриє її внутрішньої структури, так як в групу реальних, консенсуальних, відплатних або безоплатних можуть потрапити договори, які мають різну правову природу.

Що ж було покладено в основу формування системи цивільно-правових договорів України при проведенні останньої кодифікації? Слід визнати, що це принцип «відкритого переліку», при якому в якості системного розглядається будь-яка ознака, що впливає на правове регулювання суспільних відносин [79, с. 32-33].

Зазначений підхід з'явився досить продуктивним, бо результатом його стало врегулювання на рівні ЦК України таких нових видів договорів як лізинг, факторинг, управління майном, комерційна концесія, а також цілого 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 передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. При цьому наведений перелік договорів не є вичерпним, бо не виключається можливість появи та інших договорів, правової

метою яких буде розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим виникає закономірне питання: чи не можна розглядати договір про передачу «ноу-хау» в якості іншого (не поіменоване) договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності? Частина вчених, зокрема В. Крижна дає на це позитивну відповідь [50, с. 426-427]. Проте чи так це?

По-перше, виходячи з такого вузько сформульованої назви розділу, договір про передачу «ноу-хау» випадає із загальної концепції договорів цього типу, так як за договором про передачу «ноу-хау» надається не тільки майнове право на використання «ноу-хау », але й саме «ноу-хау », а тому включення його в голову 75 ЦК України неможливо.

Звідси, по-друге, досліджуваний договір не може бути класифікований як інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Він, безумовно, повинен входити в систему договорів, опосередковуючи відносини, що виникають з приводу об'єктів права інтелектуальної власності, проте в якості самостійного договору, так як він має ряд характерних правових особливостей. Предмет цього договору виходить за рамки договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

По-третє, виведення названих договорів за межі договорів, що укладаються в сфері інтелектуальної власності, навряд чи доцільно і можна визнати вірним. У зв'язку з цим, найбільш вдалим рішенням даної проблеми слід визнати точку зору тих вчених, які пропонують об'єднати два розділи - 75 та 76 ЦК України в одну, назвавши нову главу «Договори в сфері інтелектуальної власності» [50, с. 426-427]. У такому випадку договір про передачу «ноу-хау» класифікується як один з видів таких договорів.

Будучи підставою виникнення зобов'язань, договір про передачу «ноу-хау» повинен відповідати загальним положенням про зобов'язання та договорі. Отже, при укладанні його сторони вільні у виборі контрагентів і у визначенні

умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Вони можуть укласти договір по моделі змішаного, тобто такого, який містить елементи різних договорів (ч.2 ст.628 ЦК України); вводити типові умови примірних договорів про передачу «ноу-хау», розроблених світовою практикою (ст.630 ЦК України), а також передбачати умови, необхідні для ефективного використання «ноу-хау».

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо:

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

2. Перелік закріплених в цій главі договорів, повинен містити всі договори, які закріплені в главі 75 ЦК України, Договір про передачу «ноу-хау», Договір про розкриття «ноу-хау», а також Договір комерційної концесії.

3. Договір про передачу «ноу-хау» викласти в такій редакції: «За договором про передачу «ноу-хау» - одна сторона - власник права на нього - зобов'язується надати іншій стороні - його набувачеві - право на використання «ноу-хау» в встановлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач - прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність протягом усього терміну дії договору та вносити власникові права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо їм не передбачено інше».

2.2. Правові засади умов та змісту договору про передачу «ноу-хау»

Будь цивільно-правовий договір, включаючи і договір про передачу «ноу-хау», буде вважатися укладеним за умови досягнення сторонами згоди з усіх його істотних умов. Відповідно до ст. 628 ЦК України істотними є умови, що визначені угодою сторін (ініціативні умови), та умови, які є обов'язковими (істотними і необхідними) для того чи іншого виду договорів відповідно до актів цивільного законодавства.

На сьогодні вчені не досягли єдиної думки з питання про те, які ж умови є обов'язковими для договору про передачу «ноу-хау». Проте всі вони пропонують досить широкий перелік таких умов.

Наприклад, І. Зенин до числа істотних умов відносить конфіденційність «ноу-хау», підзвітність та контроль за використанням «ноу-хау», податки, можливість удосконалення «ноу-хау», якість продукції, виробленої при використанні «ноу-хау», і безліч інших [35, с. 622]. Є. Петров до істотних умов вже відносить предмет договору, яким вважає нерозкрити інформацію і право на використання нерозкритою інформації, порядок використання «ноу-хау» (по території, по терміну), найбільш важливі обов'язки сторін, умови і характер майнової відповідальності, ціну, платежі (вид, розмір, строки, порядок виплати), підстави розірвання договору та інші.

Навряд чи можна визнати це вірним через те, що відбувається підміна понять істотні умови договору і структура договору про передачу «ноу-хау».

Ініціатива в укладенні цього договору, безумовно, належить власникові права на «ноу-хау», так як тільки він може розпорядитися своїм квазівиключним правом.

На відміну від договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, сторони яких мають право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про укладення цих договорів, договір про передачу «ноу-хау» не підлягає державній реєстрації в силу того,

що заходи до захисту конфіденційності «ноу-хау» має приймати сам володар права на «ноу-хау».

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

До числа ініціативних умов, які після досягнення угоди між сторонами стають істотними умовами договору, можна віднести:

- умова про територію використання «ноу-хау», тобто географічну область поширення дії договору. Особливу увагу територіальним обмеженням приділяється при укладенні договору про передачу «ноу-хау» на невиключній основі, коли сам володар права на «ноу-хау» виявляє бажання виготовляти та реалізовувати продукцію за межами територій договору.

Антимонopolне законодавство зарубіжних країн більш строго оцінює територіальні обмеження в договорах про передачу «ноу-хау», ніж в 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 заборону експорту паралель з розділом території буде ще більш очевидною, ніж при патентної ліцензії ;

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

Разом з тим доцільно передбачити в договорі такі терміни, як термін вступу договору в дію, терміни виконання сторонами своїх обов'язків за договором, строк, необхідний для виконання договорів, укладених у розвиток договору про передачу «ноу-хау» і т.д.

Якщо термін дії договору про передачу «ноу-хау» сторонами не обговорений, вважається, що він укладений на невизначений строк, так як в

основу договору покладено «ноу-хау», а не винахід, захищений патентом, термін дії якого визначено в законі та після закінчення якого ліцензійний договір припиняє свою дію.

Доцільність такого підходу пояснюється тим, що після закінчення терміну дії договору про передачу «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 та використання технічну та виробничу документацію, що міститься інформація в якій, розкривала сутність «ноу-хау». Хоча ми чудово розуміємо, що це зовсім не означає, що буде повернута сама інформація, що міститься в названих документах. Адже добре відомо, що в людини можна забрати книгу, однак відібрати ті знання, які він отримав в ході її прочитання, 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» в своїй подальшій діяльності раніше отриманого «ноу-хау» і повернутого власникові, з точки зору складності доступу до його бізнесу.

Доцільність зазначення строку дії договору про передачу «ноу-хау» пояснюється й тим, що, коли аналіз наявних на ринку розробок показує, що передане «ноу-хау» буде надавати сторонам певні переваги від його використання протягом 7-річного терміну з моменту укладення договору, сторони можуть обмежити термін дії договору цим терміном. Якщо ж актуальність «ноу-хау» збереглася і після закінчення терміну, зазначеного в договорі, сторони можуть його продовжити.

За загальним правилом припинення договору тягне припинення всіх прав, що виникли на підставі його висновку. Тому по закінченні терміну 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 строк, необхідний для виконання договорів, укладених у розвиток договору про передачу «ноу-хау», що дасть можливість уникнути

ситуації, при якій набувач «ноу-хау» повинен миттєво розірвати всі свої контракти, зазнавши значних збитків . Набувач «ноу-хау» зможе протягом певного терміну після закінчення дії договору використовувати «ноу-хау» для виготовлення своєї продукції, продовжувати роботу за договорами, укладеними до закінчення терміну дії договору про передачу «ноу-хау» протягом певного часу. Проте ця умова не буде діяти в тих випадках, коли припинення дії договору стало наслідком порушення його умов однією із сторін;

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

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

- умова про здійснення виплат, які значною мірою перевищують ціну переданого «ноу-хау»;

- умова, в силу якого володар права на «ноу-хау» має право визначати ціну продажу набувачем «ноу-хау» товару, виробленого з використанням «ноу-хау» або встановлювати верхню чи 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), які мають місце знаходження (місце проживання) на визначеній у договорі території . Дійсно, погоджуючись з тим, що дія договору про передачу «ноу-хау» обмежується тільки певною територією, набувач «ноу-хау» як би усвідомлює для себе і те, що вся його підприємницька діяльність буде здійснюватися в рамках цієї території, а тому позбавляє себе можливості шукати ділові контакти для збуту продукції поза цій території. Однак, якщо до нього звернеться особа, яка проживає або має інше місце знаходження за межами обумовленої в договорі

території, набувач «ноу-хау» не вправі відмовити такій особі в укладенні договору. Це досить очевидний і загальноприйнятий в антимонопольному законодавстві підхід. До речі, на сьогодні такий підхід знайшов своє закріплення в згадуваному вже Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» про нікчемність умови про заборону або обмеження експорту продукції, виробленої з використанням технології («ноу-хау») (абз. 8 ст. 18). Тим більше, якщо в якості покупця продукції набувача «ноу-хау» виступає фізична особа – не підприємець, це взагалі зробити не представляється можливим, тому що мова буде йти публічному договорі;

- умова про обов'язок купувати у власника прав на «ноу-хау» сировину, обладнання та його комплектуючі, які не використовуються під час виробництва продукції.

- дозвіл на укладення субдоговорів про передачу «ноу-хау». За загальним правилом, володар права на «ноу-хау» не надає набувачу такого права. Однак якщо сторони домовляться про це, то в договорі повинні бути зазначені права та обов'язки сторін щодо вторинного набувача - субнабувача. Відповідно до поширеної практики володар права на «ноу-хау» прагне зробити набувача «ноу-хау» відповідальним за забезпечення виконання всіх вимог субнабувача основного договору, а також за збір роялті. Одним з важливих умов є і умова про те, хто буде надавати технічну допомогу субнабувачеві. Як правило, цей обов'язок покладається на набувача «ноу-хау».

- удосконалення «ноу-хау» і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення. Необхідність включення такої умови в текст договору викликана зацікавленістю сторін в постійному оновленні застосовуваної техніки і технології. Особливу увагу приділяється удосконаленням, виконаним після вступу угоди в силу, причому на практиці дане питання, як правило, стає предметом окремого розділу договору.

Удосконалення зазвичай здійснюється або у вигляді винаходу, або у вигляді технічних розробок або «ноу-хау», тобто можуть бути або

патентоспроможними або не патентоспроможними. У договорі обмовляється доступ сторін до вдосконалень, а також їх використання. За удосконаленням зазвичай приймаються такі ж зобов'язання про секретності, які передбачаються і для «ноу-хау».

Слід зазначити, що у світовій патентній практиці існує звичай, за яким, володар прав на «ноу-хау» - визнаний лідер і розробник технологій, надає доступ набувачеві до всіх удосконалень з метою забезпечення конкурентоспроможності або зміцнення своїх позицій на ринку.

Щоб упевнитися в тому, що сталося удосконалення конкретного «ноу-хау» необхідно, щоб воно було розроблено під час терміну дії договору, відносилось до використовуваного за договором «ноу-хау» і було введено в експлуатацію набувачем «ноу-хау» або зроблено володарем права на «ноу-хау».

Володар права на «ноу-хау» зацікавлений в тому, щоб удосконалення «ноу-хау» могло бути вироблено набувачем «ноу-хау» лише за його згодою, наприклад, при реалізації продукції з використанням знака для товарів і послуг власника права на «ноу-хау», удосконалення може негативно позначитися на якості товару; набувач «ноу-хау» шляхом внесення поліпшень в об'єкт договору може спробувати уникнути необхідності виплати винагороди за надане «ноу-хау», доводячи не тотожність цих об'єктів і т.п.

Особливої уваги заслуговує питання про долю поліпшень, зроблених набувачем «ноу-хау» після закінчення терміну дії договору про передачу «ноу-хау» на невиключній основі, так як складно визначити, де власні розробки набувача «ноу-хау», і що було зроблено володарем 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 власникові права на первинне «ноу-хау» протягом певного терміну після закінчення терміну дії договору про передачу «ноу-хау» на невиключній основі надається право на використання удосконалень «ноу-хау», зроблених набувачем «ноу-

хау», якщо весь цей час володар права на «ноу-хау» паралельно з набувачем «ноу-хау» розвивав власне виробництво на основі цього «ноу-хау».

Такий підхід обумовлений тим, що набувач первинного «ноу-хау» використовував його в якості основи для нового «ноу-хау». Важко довести момент ідеї щодо вдосконалення «ноу-хау», однак результат стає відомим вже після закінчення терміну дії договору та набувач первинного «ноу-хау» стає володарем права (квазівиключного) на вже нове «ноу-хау». Безумовно, він не отримав його в дар, однак і знайти це право він не зміг би, якби не було первинного «ноу-хау» і можливості його використовувати.

Володар права на первинне «ноу-хау» може в такій ситуації понести певної шкоди, так як він міг розвивати виробництво з використанням первинного «ноу-хау», удосконалив його, однак визначати тотожність удосконалень, зроблених контрагентами в силу ряду причин, і перш за все конфіденційності інформації про нове «ноу-хау», не представляється можливим. Разом з тим подальше виробництво виробів володарем прав на «ноу-хау» без використання удосконалень (нового «ноу-хау») не може витримати конкуренції;

- комерційні передумови, спрямовані на забезпечення реалізації продукції. Виходячи з того, що для власника прав на «ноу-хау» важливо використовувати передачу «ноу-хау» для реклами своїх досягнень у певній сфері діяльності, набувач «ноу-хау» забезпечує рекламу, сприяє оптимальної продажу виробів, виконаних з використанням «ноу -хау »;

- підстави зміни і доповнення умов договору.

Безумовно, зміни та доповнення умов даного договору схильні до загальних вимог зміни договірних зобов'язань (статті 598-609, 651-652 ЦК України), що можливо в разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Так, удосконалення «ноу-хау», вироблене на умовах, обумовлених в договорі, існує необхідність на подальше вирішення питання про можливість використання набувачем вже нового «ноу-хау», тягне за собою необхідність внесення в договір додаткових умов про предмет

договору, ціни, строку використання і т.п., але може спричинити і дострокове розірвання договору.

На практиці нерідко трапляються й випадки дострокового розірвання даного договору на вимогу однієї із сторін, що не суперечить положенням ч.1 ст.651 ЦК України. Таким чином, це можливо, якщо буде доведено, що протилежна сторона суттєво порушує умови договору, тобто таке порушення тягне для іншої сторони збиток, що виявляється в тому, що вона позбавляється того, на що мала право розраховувати 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 прямо встановлено договором або законом. Тому, враховуючи специфіку даного договору, відсутність нормативного його регулювання, доцільно обумовити всі можливі випадки, що дають можливість змінити умови договору або зажадати в односторонньому порядку його розірвання.

- загальні і 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 відноситься і до договору про передачу «ноу-хау». Неналежне виконання договору або виконання його з порушенням умов, визначених його змістом, є порушенням договору і тягне 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 в самому договорі. Як правило, мова йде про стягнення неустойки та відшкодування збитків, які були заподіяні стороні договору. Розмір і вид неустойки, зокрема її співвідношення зі збитками також встановлюється в договорі. У ряді випадків невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором може тягти за собою також дострокове розірвання договору в односторонньому порядку. Якщо штрафні санкції в договорі не передбачені, спираючись на загальні правила цивільно-

правової відповідальності, можна вимагати лише відшкодування завданих збитків, які відповідно до чинного законодавства виражаються у вигляді реального збитку та упущеної вигоди (ст. 22 ЦК України).

За кордоном за упущену вигоду беруть суму, яку позивач повинен був отримати за цим договором, тобто збитки прирівнюються до ціни «ноу-хау». У зв'язку з цим інтерес представляє спосіб визначення розміру упущеної вигоди правовласника (володаря прав 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 немає досвіду не тільки в узгодженні та визначенні розміру збитку, але і розрахунку ціни самого «ноу-хау». Сторонам надається можливість вільно визначати не тільки зміст умов договору про передачу «ноу-хау», а й визначати умови відповідальності сторін, а також штрафні санкції.

Питання про предмет договору про передачу «ноу-хау» неоднозначний. Одні автори вважають, що це саме технічне, технологічне знання [18, с. 28-29, 56, с. 131], інші, що це надання права на використання «ноу-хау» [36, с. 264], треті - що це дії з передачі інформації [85, с. 15], четверті - що це сукупність або частину виробничого досвіду і знань [101, с. 12].

Зупинимося на цьому питанні 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 передачу «ноу-хау», можна знайти, визначивши мету даного договору. Правова мета договору - це вираження його сутності, спрямованість договору на наслідки, які досягаються при його належному виконанні: перехід прав власності на майно за гроші, оплатне виконання робіт і перехід прав власності на її результат замовнику і т.д. [44, с. 93-104]. Іншими словами, необхідно дати відповідь на питання про те, чого сторони договору збираються досягти в процесі реалізації своїх прав та обов'язків, яка мета переслідується ними?

Якщо розглядати в якості предмета договору дії з передачі інформації, то передбачається, що метою такого договору є отримання набувачем «ноу-хау» певних знань, відомих тільки власникові права на «ноу-хау» і переданих ним шляхом здійснення певних дій і досвіду. Іншими словами для набувача «ноу-хау» інтерес представляють саме дії з передачі інформації, в результаті яких він набуває ці знання і досвід. Якщо дотримуватися цієї точки зору, то договір про передачу «ноу-хау» розчиниться в такому типі договорів як договір про надання послуг. Проте, як раніше нами було доведено, договір про надання послуг, і договір про передачу «ноу-хау» різняться за своєю спрямованістю, маючи лише певні риси подібності. Так, за договором про передачу «ноу-хау» для набувача «ноу-хау» важливо не просто пізнати інформацію, що становить сутність «ноу-хау», а й отримати можливість її використовувати.

З урахуванням вищевикладеного спробуємо визначити предмет даного договору. Під предметом будь-якого цивільно-правового договору слід розуміти передбачені ним дії, які повинна зробити зобов'язана сторона (або зобов'язані сторони). В даному випадку ми розглядаємо предмет договору в такому аспекті договору як «договір - правовідношення», тобто коли мова йде про предмет зобов'язання, що виникло з юридичного факту - укладення відповідного договору.

Відомо, що зобов'язання - це правовідносини, 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 Україна). Оскільки сутність зобов'язання полягає у праві кредитора на певні дії боржника, то суть предмета зобов'язання полягає в тому, що він повинен відповісти на запитання, які саме дії повинен вчинити боржник за даним зобов'язанням.

Виходячи з цього, можна прийти до висновку про те, що предметом договору про передачу «ноу-хау» є дії власника права на «ноу-хау», а також дії набувача «ноу-хау», які вони повинні зробити в рамках, передбачених договором. Однак володар права на «ноу-хау» не передає набувачеві своє

квзівиключне право, він передає «ноу-хау» як не охороно спроможне рішення, яке зберігається в режимі конфіденційності, наділяючи набувача «ноу-хау» лише правом на використання останнього. «Ноу-хау» виступає у формі опису, запропонованому володарем права на «ноу-хау», що містить всі відомості, якими він має і які необхідні і достатні для використання «ноу-хау» його набувачем. Якщо зміст інформації великий, необхідно дати його опис у додатку, що є в такому випадку невід'ємною частиною договору. Мета опису «ноу-хау» - дати можливість перевірити наявність в ньому конститутивних ознак «ноу-хау», а на майбутнє, також і факт використання контрагентом або третьою особою складовою його інформації. Опис повинен давати можливість ідентифікувати «ноу-хау».

Такий підхід є забезпечення інтересів сторін за договором і їх захист. Підписуючи договір, сторони підтверджують зміст переданої інформації і дають її вичерпну характеристику.

Конфіденційність - це умова існування самого «ноу-хау», сутність його виявляється в обов'язках сторін не розголошувати інформацію, що становить сутність «ноу-хау», переданого за договором, третім особам.

Умова про конфіденційність в договорі про передачу «ноу-хау» - це не просто договірна умова, а правова основа існування предмета договору, а значить, і самого договору про передачу «ноу-хау». Це частина правового режиму «ноу-хау», який практично забезпечується за рахунок дій володаря права на «ноу-хау». Договір про його передачу 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 несучих, відповідно, відповідальність за її розголошення.

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

По-перше, підтримуємо необхідність введення двустадійності порядку передачі «ноу-хау» і права на його використання. Втрата конфіденційності «ноу-хау» руйнує режим «ноу-хау». Відбуватися це може внаслідок різних обставин, але, перш за все, це об'єктивна необхідність ознайомлення потенційного користувача «ноу-хау» на етапі підготовки до укладення договору з сутністю «ноу-хау». В результаті не виключена ймовірність того, що контрагент, ознайомившись зі змістом «ноу-хау», може або взагалі втратити інтерес до укладення такого договору, або, отримавши загальне уявлення про інформацію, що становить сутність «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 власником права на «ноу-хау».

У міжнародній практиці, як раніше говорилося, на стадії підготовки до укладення договору про передачу «ноу-хау» полягає так зване попередньо опціонна угода.

В рамках опціонної угоди потенційний ліцензіар (володар права на «ноу-хау») зобов'язується ознайомити потенційного ліцензіата (набувача «ноу-хау») з інформацією, що становить зміст «ноу-хау», а останній, попередньо перевівши в депозит на рахунок власника певну суму за ознайомлення з «ноу-хау», зобов'язується підписати цей договір [14, с. 245-246]. Якщо потенційний ліцензіар (набувач «ноу-хау»), ознайомившись з інформацією, що становить зміст «ноу-хау», не підпише опціонної угоди, то він втрачає зазначену суму, не має права на промислове використання «ноу-хау» і передачу її третім особам. Якщо ж потенційний ліцензіар підпише опціонну угоду, то внесена в депозит сума піде в рахунок майбутніх платежів за договором про передачу «ноу-хау».

На перший погляд опціонна угода являє собою попередній договір, який на сьогодні врегульовано в рамках ЦК України. За попереднім договором сторони зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в

майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених цим договором (ст. 635 ЦК України). Однак говорити про застосування конструкції попереднього договору в рамках договору про передачу «ноу-хау», а така точка зору висловлюється в науковій літературі [67, с. 14], представляється невірним, так як опціонна угода, а ми будемо іменувати її договором про розкриття «ноу-хау», має зовсім іншу спрямованість у порівнянні з попереднім договором. Такий підхід знаходить своїх прихильників в науковій літературі. Так, зокрема Н. Майданик вважає, що це не попередній договір, а переддоговірна угода, стосовно до нашої ситуації угода про виплату певної суми у разі відмови від ведення переговорів і укладення остаточного договору. Зазначена угода є у всіх випадках остаточною і юридично обов'язковою для сторін, однак, її предметом є лише процедура ведення переговорів. З останньою тезою в повному обсязі погодитися не можна, так як в договорі про розкриття «ноу-хау» переговори ведуться, однак їхня мета - не процедурний момент.

Повертаючись до відмінності договору про розкриття «ноу-хау» і попереднього договору, слід підкреслити, що для останнього договору мета - це укладення протягом певного терміну основного договору на умовах, визначених попереднім договором. Мета договору про розголошення «ноу-хау» - ознайомлення з інформацією, що становить сутність «ноу-хау» в обмеженому обсязі, проте достатній для ухвалення рішення про укладення договору про передачу «ноу-хау». Питання про обов'язковість укладення договору про передачу «ноу-хау», як це має місце при укладенні попереднього договору, тут взагалі не варто розглядати. Друга сторона - являє собою лише потенційного набувача «ноу-хау», який засвідчується в тому, що представлена інформація - суть певного рішення, що міститься в таємниці, яке в разі його використання задовольнить інтерес його набувача.

Безумовно, процедурний момент грає в цьому договорі певну роль, так як від того, як буде подана інформація володарем прав на «ноу-хау», в якому обсязі, в якій послідовності і т.п. залежить вирішення потенційного набувача. Однак цим не вичерпується мета договору про розголошення «ноу-хау», бо

одна з умов цього договору - зберегти конфіденційність отриманої інформації. Підписавши договір про розкриття «ноу-хау», потенційний покупець «ноу-хау» стає не тільки зобов'язаним в збереженні конфіденційності «ноу-хау», що становить предмет майбутнього договору, але не меншою мірою, ніж володар, зацікавлений у цьому.

Таким чином, договір про розкриття «ноу-хау» має на меті не тільки ознайомлення з «ноу-хау», а й збереження «ноу-хау» в режимі секретності, а також охорону інтересів володаря права на «ноу-хау» і потенційного набувача «ноу-хау».

На стадії попередніх переговорів, пов'язаних з можливістю укладення договору про передачу «ноу-хау», при необхідності доведення до відома потенційного користувача «ноу-хау» інформації, що стосується сутності та ефективності «ноу-хау», враховуючи відсутність охоронних документів на «ноу-хау», сторони повинні укласти договір, яким був би закріплений обов'язок кожного з них про нерозголошення цієї інформації. Крім цього в договорі має міститися умова про заборону на використання без дозволу власника права на «ноу-хау» відомостей конфіденційного характеру, доступ до яких був отриманий в ході 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 в «ноу-хау» осіб, оскільки в разі порушення умов цього договору, зокрема розголошення контрагентом конфіденційності отриманої інформації або використання її до укладення договору про передачу «ноу-хау », вони можуть пред'явити договір як підставу для відшкодування завданих їм збитків.

Таким чином, можна говорити про двустадійність порядку передачі «ноу-хау» і права на його використання, так як і договір про передачу «ноу-хау», і договір про розкриття «ноу-хау» причинно між собою пов'язані - зацікавленість у використанні «ноу-хау», у них одні й ті ж з боку - володаря права на «ноу-хау» і користувача (у договорі про розголошення «ноу-хау» - потенційний

користувач), у разі укладення договору про передачу «ноу-хау» кошти за ознайомлення з інформацією за договором про розкриття «ноу-хау» зараховуються в рахунок платежів за договором про передачу «ноу-хау».

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

Стаття. Договір про розкриття «ноу-хау»

1. Заключенню договору про передачу «ноу-хау» передує укладення договору про розкриття «ноу-хау». На розсуд сторін можлива відмова від його укладення.

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

3. Договір про розкриття «ноу-хау» полягає в письмовій формі.

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

По-друге, вважаємо за необхідне включати в якості умови договору про передачу «ноу-хау» заборону для набувача «ноу-хау» розкривати будь-якої третьої сторони секрети «ноу-хау», включаючи зміст креслень, планів, схем тощо, за винятком тих випадків, коли мова йде про співробітників набувача «ноу-хау», безпосередньо пов'язаних з виробництвом, в якому використовується «ноу-хау», а також, 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 власника права на «ноу-хау» пропонувати його іншим набувачам,

якщо було укладено договір про передачу «ноу-хау» з первинним набувачем на невиключної основі.

У міжнародній договірній практиці конфіденційність «ноу-хау» зазвичай забезпечується або шляхом включення в договір застереження загального типу про строгу конфіденційність усіх відомостей, що стосуються «ноу-хау», або відібрання в осіб, яким відповідно до умов договору необхідно ознайомитися з переданим за договором «ноу-хау», підписок про нерозголошення відомостей і даних, отриманих в результаті такого ознайомлення [47, с. 140; 9, с. 173].

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

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

- сторони вживатимуть необхідних заходів для запобігання розголошенню зазначених відомостей;

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

На практиці сторони в ряді випадків беруть на себе зобов'язання підтримувати конфіденційність протягом ряду років після закінчення терміну дії договору. Однак, виходячи з того, що термін, за загальним правилом, не є істотною умовою даного договору, цей обов'язок, на наш погляд, навряд чи доцільна. Навіть в ліцензійних договорах термін визначається за домовленістю сторін і залежить від їх уявлень про «терміні життя» об'єкта на ринку.

Ціна є однією з істотних умов договору. Ініціатором у визначенні ціни виступає володар права на «ноу-хау», який і розробляє проект договору. Сума грошової винагороди, отримана власником права на «ноу-хау» від набувача

«ноу-хау» за його передачу за весь термін дії договору, становить вартість самого договору [72, с. 136].

Разом з тим, хоча володар права на «ноу-хау» може зажадати від набувача «ноу-хау» встановлення тієї ціни, яку він вважатиме прийнятною, бо вважається, що будь-яке нововведення коштує рівно стільки, за скільки його вдалося продати [37, с. 229], справжня цінність «ноу-хау» може бути встановлена лише в процесі виробництва і реалізації продукції, що виготовляється набувачем «ноу-хау».

Істотним ціноутворюючим фактором є ймовірність успішного використання «ноу-хау», обумовлена не тільки технічними характеристиками «ноу-хау», а й очікуваної ємністю внутрішнього і зовнішнього ринків.

У практиці укладання договорів про передачу «ноу-хау» застосовуються такі види платежів:

- періодичні платежі (процентні відрахування) протягом терміну дії договору про передачу «ноу-хау» - роялті;
- тверді (фіксовані) суми платежів - паушальні платежі;
- періодичні платежі (роялті) в поєднанні з паушальним платежем; комбіновані (змішані платежі) [57, с. 56].

Роялті - це періодичні виплати, розміри яких розраховуються залежно від економічного використання або результату. Для встановлення цієї функціональної залежності між періодичними виплатами і економічним використанням або результатом використання положення договору можуть спиратися на обсяг виробництва, продажну ціну продукту, виробленого із застосуванням переданих технологій, або на прибуток набувача «ноу-хау». Коли роялті ґрунтуються на відсотку від чистого виторгу від продажів, сторони повинні прийняти рішення і письмово 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 визначення, так як воно використовується при розрахунку роялті, яке належить виплачувати.

Занадто високі ціни, що встановлюються набувачем «ноу-хау» на продукцію, що виготовляється, можуть негативно позначитися на її збуті і, таким чином, значно знизити доходи володаря права на «ноу-хау». Занадто низька ціна може несприятливо вплинути на конкурентоспроможність продукції володаря прав на «ноу-хау», якщо він сам виробляє і реалізує предмет «ноу-хау», або ж вплине на становище інших набувачів «ноу-хау». Тому в договорі може бути передбачено зобов'язання набувача «ноу-хау» - дотримуватися рівня цін інших виробників аналогічного товару.

При передачі можлива також виплата винагороди у твердій сумі, яка може сплачуватися або в момент передачі «ноу-хау», або при укладенні договору, або в термін, 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 передачу «ноу-хау» обумовити, що включення в договір умови про здійснення виплат, які значною мірою перевищують ціну переданого «ноу-хау» є недійсним. Аналогічна норма міститься в Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» і відноситься до істотних умов договорів у сфері трансферу технологій (абз.1 ст. 18).

Нерідко при передачі «ноу-хау» виникає потреба в конкретних технічних послугах та допомогі володаря 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 володаря права на «ноу-хау» користувачеві «ноу-хау» в період дії договору [19, с. 83].

Що стосується паушальних платежів, то в літературі висловлюються суперечливі думки. Одні автори вважають, що в цьому випадку виплачені раніше суми набувач «ноу-хау» не вправі вимагати назад у володаря права на «ноу-хау» ні повністю, ні частково. На думку інших, необхідно повертати суми залежно від дії договору з урахуванням деяких факторів [101, с. 180-181]. На

наш погляд, друга позиція більш обґрунтована. Необхідно враховувати, що платіж за надання «ноу-хау» є боргом, що підлягає виплаті.

Вважаємо, що в договорі про передачу «ноу-хау» доцільно передбачити умову, згідно з яким разове, паушальні винагороди в разі дострокового припинення договору з вини набувача «ноу-хау» поверненню не підлягає. Це пов'язано з тим, що, володар права на «ноу-хау» одночасно з розкриттям конфіденційності «ноу-хау» втрачає можливість відновити її, а, отже, укласти новий договір про передачу «ноу-хау».

Безумовно, представлений аналіз умов, які можуть обумовлюватися сторонами договору про передачу «ноу-хау» при його укладанні не є вичерпним, однак він є оптимальним для даного виду договору і відображає його специфіку як одного з самостійних договорів у сфері інтелектуальної власності.

Висновки до Розділу 2

1. Договір про передачу «ноу-хау» не слід розглядати як не поіменоване щодо такого типу договорів, як договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, оскільки право на «ноу-хау» відноситься до квазівиключним правам, а не до абсолютних винятковим, що виникають на традиційні об'єкти інтелектуальної власності. Хоча договір про передачу «ноу-хау» не входить в перелік договорів про трансфер технологій, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», з його допомогою можна здійснювати трансфер технологій. При цьому договір про передачу «ноу-хау» повинен містити обов'язкову умову - збереження конфіденційності інформації, що становить цей об'єкт технології, і не підкоряється імперативним вимогам зазначеного Закону щодо істотних умов договорів про трансфер технологій. Договір про передачу «ноу-хау» - самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності.

2. За договором про передачу «ноу-хау» одна сторона - власник права на нього - зобов'язується надати іншій стороні - його набувачеві - право на використання «ноу-хау» в встановлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач - прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність протягом усього терміну дії договору та вносити власникові права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо їм не передбачено інше. Договір про передачу «ноу-хау» є консенсуальним, двостороннім і оплатним.

3. Виходячи з правової природи договору про передачу «ноу-хау», до його обов'язкових умов (істотність і необхідність), слід віднести: предмет, режим конфіденційності щодо «ноу-хау»; спосіб передачі «ноу-хау», ціну, порядок розрахунків.

4. До ініціативних умов слід віднести: умову про територію використання «ноу-хау», про термін, про встановлення обмежень за сферами використання «ноу-хау», за видами використання, за обсягом виробництва, дозвіл на укладання субдоговорів про передачу «ноу-хау», про удосконалення «ноу-хау» і порядку надання сторонами інформації про ці вдосконалення, умови про комерційні передумови, спрямованих на забезпечення реалізації продукції.

5. Доведено доцільність двустадійності порядку передачі «ноу-хау» і права на його використання. Перша стадія - укладання договору про розкриття «ноу-хау», а друга - укладання договору про передачу «ноу-хау». Договір про розкриття «ноу-хау» не є попереднім договором, оскільки його метою є не тільки укладення в майбутньому договору про передачу «ноу-хау», а й зумовлене 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 не укладення договору про передачу «ноу-хау».

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА НА «НОУ-ХАУ»

3.1. Поняття захисту права на «ноу-хау»

Цивільний оборот передбачає не тільки визнання за суб'єктами цивільних відносин певних суб'єктивних прав, а й забезпечення їх надійної правової охороною і захистом. Будь-яке суб'єктивне право цінно лише стільки, скільки практично захищене: право незахищене не може виконувати в повній мірі свою основну функцію - служити задоволенню інтересів правовласника [38, с. 10].

Використання та збереження в таємниці конфіденційної інформації створює конкурентну перевагу суб'єкта підприємницької діяльності, дозволяючи йому утримувати та 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 тих вчених, які виходять з того, що право на захист є складовою частиною самого суб'єктивного права поряд з правом на власні дії, а також правом вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб [53, с.45-46]. Проте існують і інші точки зору. Ряд вчених вважають, що це - самостійне суб'єктивне цивільне право [6, с. 539], а інші, що право на захист від недобросовісної конкуренції є абсолютним цивільним правом, яке в статичній формі здійснюється шляхом виконання правових заборон невизначеним колом осіб, а в динаміці (у разі заподіяння шкоди) виникає

деліктне зобов'язання, об'єктом якого є відшкодування, яке правопорушник зобов'язаний надати потерпілому [100, с. 142].

Категорію захисту права на «ноу-хау» слід відмежовувати від категорії його охорони. Питання про співвідношення зазначених понять - «охорона» і «захист» суб'єктивних цивільних прав і в сфері інтелектуальної власності залишається досить актуальним. У цивілістичній літературі під поняттям «охорона цивільних прав» традиційно розуміється 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 здійснення цивільних прав [21, с. 280]. Під захистом права і законних інтересів власників права на «ноу-хау» розуміються передбачені законом заходи по їх визнанню і відновленню, припинення їх порушень, застосування до порушників заходів відповідальності.

Вважаємо, що зазначені категорії взаємопов'язані і не можуть розглядатися у відриві один від одного. Правовий захист права на «ноу-хау» завжди як би супроводжує сам об'єкт охорони. Вона не може існувати самостійно, бути самодостатньою, тому що виявляється тільки в моменти порушення встановленого режиму охорони права на «ноу-хау». Тому правова охорона, незабезпечена правовим захистом, як вірно зазначається в літературі, не може досягти основної своєї мети - визнання за відповідним суб'єктом належних йому певних суб'єктивних прав, так як правовий захист є складовою правової охорони і спрямована на відновлення порушених прав і законних інтересів суб'єктів промислової власності [80, с. 492].

У якому ж випадку можна говорити про те, що право власника «ноу-хау» порушено? Видається, що мова може йти лише про ті випадки, коли особа недобросовісним шляхом, тобто всупереч волі власника права на «ноу-хау» запозичує і використовує «ноу-хау».

На законодавчому рівні відсутня вказівка на той перелік неправомірних дій, які спричиняють порушення прав володаря «ноу-хау». У Законі України

«Про захист від недобросовісної конкуренції» виділяються тільки ті неправомірні дії, які спричиняють порушення прав власника комерційної таємниці, а саме: неправомірний збір інформації, що становить комерційну таємницю (ст.16), розголошення, а також схилення до розголошення комерційної таємниці (ст.17-18), неправомірне використання комерційної таємниці (ст.19).

Аналогічні порушення можливі і відносно власника права на «ноу-хау». Це узгоджується з тим визначенням поняття недобросовісної конкуренції, під якою ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення розуміє, в тому числі і отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації (а значить і «ноу-хау») з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.

Виходячи з цього, вважаємо, що неправомірними є такі дії:

- збір інформації, що становить зміст «ноу-хау», без згоди на це власника права на «ноу-хау», якщо це завдало чи могло завдати шкоди останньому, за винятком випадків, передбачених в законі. Це застереження зроблена нами не випадково, так як застосовується в окремих країнах спосіб отримання «ноу-хау» методом зворотного проектування (зворотного інженерії) [27, с. 20-21] повинен бути визнаний легальним способом отримання «ноу-хау» і в Україні. На жаль, це питання практично в Україні не обговорюється, проте широко дискутується в зарубіжній науковій літературі [58, с. 299-300].

«Зворотне проектування» довгий час вважалися правомірною дією, відносилася до первинних способів набуття права на торговельні секрети («ноу-хау»), і 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 вилучення знання з артефакту, який починається з аналізу кінцевого продукту і являє собою процес руху в зворотному напрямку

для визначення тієї технології, процесу, формули чи іншого нового рішення, які лежать в основі розробки або виробництва даного продукту [100, с. 149].

Звідси ознака невідомості (секретності) «ноу-хау» не вважається порушеним при встановленні факту володіння аналогічною інформацією на правах «ноу-хау» третьою особою. Однак даний факт не свідчить про те, що інформація, яка становить сутність «ноу-хау» перетворилася, в загальновідому. Різниця між загальновідомою інформацією і «ноу-хау» провів американський суд у справі *Rycoline Products, Inc. v. Walsh* [102], за яким володар права на «ноу-хау» (об'єкт - формула хімічного барвника «ACF S 276» (далі - «ноу-хау»)) пред'явив позов про заборону однієї з фірм на використання «ноу-хау» і про стягнення збитків на тій підставі, що остання недобросовісним шляхом заволоділа інформацією, що складає сутність «ноу-хау», чим заподіяла позивачу матеріальну шкоду. Відповідач, заперечуючи проти вимог позивача, посилався на те, що інформація, яка становить сутність «ноу-хау», носить загальновідомий характер.

Суд доводи відповідача відхилив, вказавши, що позивач є законним власником права на «ноу-хау», оскільки свого часу отримав його правомірно, використовуючи спосіб зворотного проектування хімічної речовини «Anchor», володарем права на яке виступала зовсім інша фірма, що вимагало від позивача проведення складних тривалих (1,5 року) досліджень на загальну суму 70.000 \$. Звідси, інформація, яка 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 з легкістю, за допомогою елементарних дій з аналізу кінцевого продукту встановити зміст зберігається в секреті інформації в справі відсутні. Таким чином, відповідач помилково вважав, що «ноу-хау», отримане методом зворотного проектування, перетворюється в загальновідому інформацію.

Традиція визнання «зворотного проектування» правомірним способом отримання «ноу-хау» знайшла відображення в Угоді ТРІПС, формулювання

статті 39 якого не встановлює захисту «ноу-хау» від впливу зворотного проектування.

Разом з тим неврегульованість цього питання на законодавчому рівні США викликала серйозну критику з боку вчених-правознавців і юристів-практиків, які наполягали на прийнятті заходів з обмеження можливостей третіх осіб на отримання відомостей, що становлять «ноу-хау», шляхом зворотного проектування. І, як наслідок, в таких штатах, як Вірджинія і Меріленд, був прийнятий Однаковий акт з комп'ютерних інформаційних операцій (UCITA), обмежив використання інформації, втіленої в продаються товари, шляхом зворотного проектування [58, с. 301].

Вважаємо, що метод зворотного проектування, хоча і створює певною мірою небезпеку для збереження того чи іншого рішення в режимі «ноу-хау», однак служить свого роду бар'єром для зменшення обсягу інформації, що знаходиться в громадському надбанні, і сприяє розвитку технічної творчості. У зв'язку з цим, спосіб створення «ноу-хау» методом зворотного проектування («зворотного інженерії») слід віднести до легальних способів виникнення права на «ноу-хау».

До неправомірних дій слід віднести також неправомірне розголошення відомостей, що становлять «ноу-хау», неправомірне схиляння до розголошення «ноу-хау», неправомірне використання «ноу-хау».

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

Правомочністю на захист права наділяється володар права на «ноу-хау» незалежно від підстави його придбання. Суб'єктивні права власника права на «ноу-хау» забезпечені встановленою законом обов'язком всіх третіх осіб не використовувати неправомірні способи з метою розкриття сутності «ноу-хау».

3.2. Правові способи захисту права на «ноу-хау»

Слід зазначити, що ЦК України не містить визначення ні поняття «охорони», ні поняття «захисту». Разом з тим він закріплює загальні умови і 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 прийти до висновку, що закон захищає права та інтереси власника «ноу-хау». При цьому умови захисту цих прав будуються за загальної моделі захисту суб'єктивних цивільних прав, хоча і мають свою специфіку, оскільки захист прав на «ноу-хау» здійснюється лише за наявності конститутивних ознак, яким будуть відповідати відомості, що визначаються власником як «ноу-хау». Отже, законні інтереси власника права на «ноу-хау» захищаються до тих пір, поки «ноу-хау» як об'єкт права інтелектуальної власності існує. Як нами було доведено, термін охорони «ноу-хау» обмежується часом дії умов про його конфіденційність. Проте особи, які отримали аналогічне «ноу-хау» самостійно, на законних підставах, має право використовувати його без будь-яких обмежень.

У разі якщо інформація, що становить сутність «ноу-хау» стає загальнодоступною чи загальновідомою, «ноу-хау» як об'єкт права інтелектуальної власності припиняє своє існування, що автоматично тягне і втрату володарем права на «ноу-хау». Таким чином, підставою для відмови у захисті права останнього є невжиття заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації незалежно навіть від того, що відомості ще не перетворилися на загальновідомі, а стали лише загальнодоступними.

Прийняття володарем інформації, що підпадає під ознаки «ноу-хау», заходів до охорони її конфіденційності є, з одного боку, необхідною умовою для придбання інформацією правового режиму «ноу-хау», а власником такої інформації права власника на «ноу-хау», а, з іншого боку, свідчить про те, що володар права на «ноу-хау» фактично приступає до реалізації правомочності на захист. «Включення» механізму правової охорони по відношенню до певної

інформації пов'язано саме з моментом віднесення її до «ноу-хау». При цьому ефективність реалізації правомочності на захист багато в чому визначається превентивними заходами, вжитими володарем права на «ноу-хау» на стадії, що передувала порушення його права.

Зміст захисту права на «ноу-хау» включає або можливість володаря права на «ноу-хау» або уповноваженої ним особи використовувати дозволені законом засоби примусового впливу на правопорушника (самозахист), або можливість уповноваженої особи звернутися до компетентних державних або громадських органів з вимогою спонукання зобов'язаного особи до певної поведінки ..

Самозахист є формою (порядком) захисту цивільних прав, пов'язаної із застосуванням способів самозахисту, під якими слід розуміти фактичні, односторонні, правомірні дії самого уповноваженої особи, спрямовані на припинення вчиненого правопорушення та забезпечення недоторканності права при загрозі правопорушення [22, с. 117].

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

До заходів самозахисту володаря права на «ноу-хау» слід віднести і фактичні заходи по охороні його конфіденційності, пов'язані із застосуванням засобів захисту інформації [23, с. 102].

Володар права на «ноу-хау» має право звернутися з вимогою про захист свого порушеного права та до компетентних державних органів. Дана можливість, що отримала в юридичній літературі назву «юрисдикційної форми

захисту», на думку більшості вчених, є найважливішою в змісті належить уповноваженій особі права на захист» [22, с. 164; 81, с. 684].

Здійснення правомочності на захист за позовом особи, за загальним правилом, обмежена терміном позовної давності. У чинному законодавстві не встановлено спеціальних норм про термін позовної давності за вимогами, 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» відноситься до розряду суб'єктивних цивільних прав, які підлягають захисту способами, передбаченими законом. Під способом захисту суб'єктивного права розуміється визначений законом порядок забезпечення відновлення порушених прав і одночасного правового впливу 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 передачу «ноу-хау».

До способів захисту цивільних прав відносяться, перш за все, відновлення положення існувало до порушення; припинення дій, що порушують право; відшкодування збитків [13, с. 20], компенсація моральної шкоди (ч. 2 ст. 16 ЦК України).

Однак для захисту права на «ноу-хау» не може застосовуватися такий спосіб як відновлення становища, яке існувало до порушення, так як відомості, що становлять зміст «ноу-хау», неможливо вилучити зі свідомості особи.

Володар права на «ноу-хау» може також вимагати негайного припинення використання «ноу-хау», але суд з урахуванням коштів, витрачених добросовісним набувачем «ноу-хау» на його використання, може дозволити його подальше використання на договірних умовах [24].

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

Цікавим, з нашої точки зору, є питання про наслідки анонімного розміщення інформації, що становить суть «ноу-хау», в мережі Internet. Вважаємо, що в такому випадку, порушується умова секретності, в результаті чого інформація втрачає режим «ноу-хау». Тому невірно розглядати дії особи, яка отримала таку інформацію з мережі Internet, як неправомірні. А тому й заборонити йому таке використання неможливо [63]. Порушенням ж права володаря «ноу-хау» слід вважати розміщення такої інформації із зазначенням особи порушника. Тільки в цьому випадку власник права на «ноу-хау» зможе реалізувати своє право на захист.

На відміну від власників виняткових прав володар права на «ноу-хау» при зверненні з позовом до суду має подати докази про наявність у нього квазівиключного права. Правомочності ж володаря виключного права, наприклад, на винахід, за наявності чинного патенту очевидні і не потребують доказів. Володар права на «ноу-хау» повинен також підтвердити істотність інформації, що становить сутність «ноу-хау», довести обсяг витрачених коштів на її отримання; визначити розмір завданих збитків; представити докази вжиття заходів щодо забезпечення конфіденційності «ноу-хау» і його захисту і т.д.

Визначення збитків, завданих порушенням права на «ноу-хау» на практиці представляє певну складність. У зв'язку з цим, на наш погляд, пропозиція про можливість застосування до порушника права інтелектуальної власності на комерційну таємницю такої міри відповідальності як грошова компенсація, визначається на розсуд судових органів у межах встановлених законом [15, с. 139], є доцільним і може бути застосована при порушенні права на «ноу-хау». Компенсація повинна застосовуватися замість відшкодування збитків у випадках неможливості визначення точного розміру збитків, завданих порушенням права.

На міжнародному рівні ряд заходів примусового характеру, які застосовуються до порушника права на нерозкрити інформацію, передбачений в Угоді ТРІПС. Так, відповідно до ст. 44 цієї Угоди суд вправі зобов'язати винну сторону відмовитися від порушення. Дане положення охоплює, як

обов'язок порушника припинити використання отриманої незаконним шляхом нерозкритою інформації, так і обов'язок знищити або повернути потерпілій стороні всі матеріальні носії цієї інформації, а також запобігти подальшому її поширення. Ст. 45 (1) Угоди передбачає можливість покладення відповідальності у формі відшкодування збитків на порушника права на нерозкрити інформацію у випадку, коли він діяв навмисно або допустив грубу необережність. Суд може зобов'язати особу, яка завідомо знала або повинна була знати, що воно здійснює правопорушення, виплатити власникові прав на нерозкрити інформацію адекватну компенсацію за заподіяну йому у зв'язку з порушенням його права шкоди.

Вважаємо, що в разі розголошення відомостей, що становлять «ноу-хау», завдані власникові права на «ноу-хау» збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі. Під збитками розуміються витрати, які володар справив, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також недержані доходи, які він одержав би, якби його право не було порушене (упущена вигода) [54, с. 7-10]. Тобто в даному випадку збиток - це виражений у грошовій формі збиток, заподіяний одній особі протиправними діями іншої особи [37, с. 35-40].

Недержані доходи, які особа одержала б, якби його право не було порушене, можуть складати частину збитку, понесеного володарем права на «ноу-хау». Упущена вигода може виражатися в прибутку, одержуваної ним від реалізації продукції, виготовленої з використанням «ноу-хау».

Для визначення упущеної вигоди, тобто доходів, яке особа могла одержати 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 виступати і неустойка. Однак це можливо лише в тих випадках, коли між власником права на «ноу-хау» і особою, яка поширила відомості, його складові, існують договірні відносини. У договорі може бути передбачена умова, згідно з яким сторона, що отримала

конфіденційну інформацію і розголосив її, зобов'язана сплатити неустойку або штраф. Згідно п. 1 ст.550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. В цьому випадку він не зобов'язаний доводити заподіяння йому збитків. Дана умова в договорі створює сприятливі можливості для здійснення реального захисту інтересів власника інформації.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що для захисту свого порушеного права володар права на «ноу-хау» повинен довести:

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

- наявність в діях відповідача провини у вигляді наміру чи грубої необережності. Це пояснюється тим, що порушення права власника права на «ноу-хау», будується інакше, ніж порушення виняткових прав на традиційні об'єкти інтелектуальної власності, так як для формалізованих відповідно до закону об'єктів, діє презумпція недобросовісності їх використання третіми особами, якщо інше прямо не встановлено договором або законом, а звідси, відповідальність для порушника настає незалежно від вини. Для «ноу-хау», як неформалізованого результату інтелектуальної діяльності, діє принцип презумпції сумлінності користувача, якщо прямо не буде доведено факт порушення ним умов охорони, встановлених законом [30, с. 264];

- наявність понесених збитків (витрат) та їх реальний розмір;

- наявність причинного зв'язку між понесеними збитками і досконалим відповідачем правопорушенням.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити : до дій, що тягне порушення права володаря «ноу-хау», відносяться: неправомірний збір інформації, що становить «ноу-хау»; розголошення, а також схилення до розголошення «ноу-хау», неправомірне використання «ноу-хау». Способами захисту права на «ноу-хау» є: відшкодування збитків і припинення дій, що порушують право власника на «ноу-хау».

Висновки до розділу 3

1. До похідних способів виникнення права на «ноу-хау» належить: сумлінне придбання «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами; придбання особою права на «ноу-хау» при припинення юридичної особи - підприємницького товариства шляхом правонаступництва (злиття, приєднання, поділу, перетворення), до складу майнового комплексу якого входило право на «ноу-хау»; придбання права на «ноу-хау» в порядку спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, і до складу якого входить право на «ноу-хау».

2. До суб'єктивних підстав припинення права на «ноу-хау» належать: відчуження власником права на «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами; відмова власника від права на «ноу-хау» шляхом скасування заходів щодо збереження режиму конфіденційності «ноу-хау».

3. До об'єктивних підстав припинення права на «ноу-хау» належать: знищення відомостей, що становлять зміст «ноу-хау»; закінчення строку дії зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації, що становить сутність «ноу-хау» особою, якій «ноу-хау» було довірено його володарем, за умови, що зазначена особа, розкривши цю інформацію, робить її загальнодоступною чи загальновідомою для необмеженого кола осіб; примусове припинення права на «ноу-хау» у випадках, передбачених законом.

4. До дій, що тягне порушення права володаря «ноу-хау», відносяться: неправомірний збір інформації, що становить «ноу-хау»; розголошення, а також схилення до розголошення «ноу-хау», неправомірне використання «ноу-хау».

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

ВИСНОВКИ

В ході дослідження «ноу-хау» як об'єкта правового регулювання можна виокремити такі висновки:

1. У своєму розвитку «ноу-хау» пройшло кілька етапів. На першому з них (початок ХХ ст.) «Ноу-хау» представляло собою інформацію (додаткові відомості), що зберігалася власником патенту в секреті (в режимі конфіденційності), володіння якої дозволяло використовувати винахід. Саме в цій якості «ноу-хау» стало залучатися до товарообороту, стаючи об'єктом угод, безпосередньо пов'язаних з впровадженням 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 впровадженням технічних рішень, а й на них самих, що дозволило ввести в товарообіг не охоронювані за традиційними видами охорони технічні рішення. «Ноу-хау» стало розглядатися в якості спеціального правового режиму, що представляє альтернативний спосіб охорони винаходів. В сучасних умовах «ноу-хау» трансформувалася в специфічний об'єкт цивільного обороту, яким охоплюються різні види інформації, що містяться правочасником в режимі конфіденційності.

2. «Ноу-хау» за своєю правовою природою - частина комерційної таємниці. Його особливістю є те, що воно являє собою рішення у сфері техніки і технологій, є результатом інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності людини, має практичне застосування. Саме така інформація може становити предмет комерційної таємниці і «ноу-хау» її володаря. Вся інша інформація, що становить комерційну таємницю, - це інформація про факти.

3. Поняття «комерційна таємниця» істотно ширше, ніж поняття «ноу-хау», так як воно крім відомостей, що відносяться до результатів інтелектуальної діяльності, може включати і відомості, що мають суто інформаційний і навіть пізнавальне значення.

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

5. Інтелектуальне (квазівиключне) право на «ноу-хау» існує до тих пір, поки зберігається фактична монополія володаря на інформацію, що становить зміст «ноу-хау». Володарем комерційної таємниці є спеціальний суб'єкт - особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Щодо «ноу-хау» таке обмеження не діє і володарями права на «ноу-хау» можуть виступати як суб'єкти підприємницької діяльності, так і інші особи.

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

6. Договір про передачу «ноу-хау» - самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності. За договором про передачу «ноу-хау» одна сторона - власник права на нього - зобов'язується надати іншій стороні - його набувачеві - право на використання «ноу-хау» в встановлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач - прийняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність протягом усього терміну дії договору та вносити власникові права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо їм не передбачено інше.

Договір про передачу «ноу-хау» є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Виходячи з правової природи договору про передачу «ноу-хау», до його обов'язковими умовами (істотними і необхідними), слід віднести: предмет, режим конфіденційності щодо «ноу-хау»; спосіб передачі «ноу-хау», ціну, порядок розрахунків.

7. До похідних способів виникнення права на «ноу-хау» належить: сумлінне придбання «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами; придбання особою права на «ноу-хау» при припинення юридичної особи - підприємницького товариства шляхом правонаступництва (злиття, приєднання, поділу, перетворення), до складу майнового комплексу якого входило право на «ноу-хау»; придбання права на «ноу-хау» в порядку спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу, який використовується для здійснення підприємницької діяльності, і до складу якого входить право на «ноу-хау».

8. До суб'єктивних підстав припинення права на «ноу-хау» належать: відчуження власником права на «ноу-хау» за цивільно-правовими договорами; відмова власника від права на «ноу-хау» шляхом скасування заходів щодо збереження режиму конфіденційності «ноу-хау».

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

9. До дій, що тягне порушення права володаря «ноу-хау», відносяться: неправомірний збір інформації, що становить «ноу-хау»; розголошення, а також схилення до розголошення «ноу-хау», неправомірне використання «ноу-хау». Способами захисту права на «ноу-хау» є: відшкодування збитків і припинення дій, що порушують право власника на «ноу-хау».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амеліна К.Є. Ноу-хау і патентна форма охорони: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук / Росс. гос. ін-т интел. собст-ти. - М., 2007. - 27 с.
2. Алексеев С.С. Загальна теорія права: Курс лекцій. - М.: Юрид. літ., 1981. - Т. 1. - 360с.
3. Андрощук Г. Захист комерційної Таємниці: економіко-правовий аспект. Інтелектуальна власність. - 1999. - № 9. - С. 8-12.
4. Балакін Д. Яким бути новому законодавству РФ про ноу-хау? Інтелектуальна власність: Промислова власність. -2003. - № 2. - С. 2 - 11.
5. Бабкін В. Ноу-хау і права вчених. Інтелектуальна власність. - 2000. - № 4. - С. 11-17.
6. Белов В.Л. Цивільне право: Підручник: У 2 т. АТ Центр ЮрІнфо. - М., 2002. - Т.1: Загальна частина. - 639 с.
7. Великий юридичний словник. Под ред. А.Я.Сухарева, В.Е.Крутських. - 2-е Вид-во. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 704с.
8. Войніканіс Е.А. Інформація. Власність. Інтернет: традиція і новели в сучасному праві Е.А.Войніканіс, М.В.Якушев. - М.: Волетрс Клувер, 2004. - 176 с.
9. Богуславський М.М. Міжнародна передача технологій: правове регулювання. М.М. Богуславський, О. В. Воробйова, А. Г. Светланов. - М.: Наука, 1985. - 279 с.
10. Витрянский В.В. Цивільне право: Учень: У 4 т. В.В.Вітрянській та ін / отв. ред. Е.А.Суханов. - 3-е Вид-во. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - Т. 4: Зобов'язальне право. - 816 с.
11. Брагінський М.І. Договірне право: В 4 т. М. І. Брагінський, В.В. Витрянский. - 2-е Вид-во. - М.: Статут, 2003. - Т.1: Загальні положення. - 848 с.
12. Бервено С.М. Щодо Концепції класифікації цивільно-правових договорів у сучасного праві України. Право України. - 2006. - № 6. - С. 34-38.

13. Борисов В. Правовий статус «ноу-хау». Інтелектуальна власність. - 2000. - № 4. - С. 18-23.
14. Волинець-Руссет Е.Я. Комерційна реалізація винаходів і ноу-хау (на зовнішніх і внутрішніх ринках): Навчальний посібник. - М.: Юрист, 1999. - 325 с.
15. Гайнулліна З.Ф. Правове забезпечення прав і законних інтересів власників не загальновідомої інформації (комерційної таємниці, ноу-хау): Дис. Канд. юрид. наук: 12.00.03 - М., 1998. - 165 с.
16. Гаврина С. «Ноу-хау»: об'єкт охорони. Юридична практика. - 2003, № 44 (306). - С. 4.
17. Гордон М.В. Система договорів в радянському цивільному праві Вчені записки Харківського юридичного інституту. Вип.5. - Х.: 1954. - С. 65-87.
18. Городисський М.Л. Ліцензії у зовнішній торгівлі СРСР. - М.: Міжнар. відносини, 1972. - 199 с.
19. Всесвітня організація інтелектуальної власності. Основи інтелектуальної власності. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 1999. - 600 с.
20. Цивільний Кодекс РФ: Закон РФ від 18.12.2006 N 230-ФЗ - Ч. 4 Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 52. - (Частина 1). - Ст.5496.
21. Цивільне право: Підручник: У 2 т. за ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. ПРОСПЕКТ - 3-е Вид-во. - М., 1999. -Т. 1. - 632 с.
22. Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. - М.: Статут, 2001. - 411 с.
23. Міст О.А. Коментар до Федерального закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації». - СПб.: Питер, 2003. - 272 с.
24. Цивільний кодекс: рекомендаційний законодавчий акт для країн СНД. - Ч. 3. від 17.02.96. Додаток до «Інформаційного бюлетеня». - 1996. - № 10.
25. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Науково-довідковий посібник. - К.: ТП-ПРЕСС, 2004. - 224 с.
26. Добринін О. «Ноу-хау» як різновид охороноздатності інформації. Правова охорона, комерційне використання та соціальні проблеми

інтелектуальної: Науково-практична конференція працівників Роспатенту, 16-17 дек. 1999 р. - М.: ВНДЦ Роспатента, 1999. - С. 15-17.

27. Гуляєва Н.С. Комерційна таємниця у підприємницькій діяльності: порівняльно-правове дослідження законодавства РФ, іноземних держав і міжнародно-правового регулювання: Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.03 - М., 2002. - 191 с.

28. Дьордь Чечі. Правочини у сфері промислової власності в угорського праві та проблема договорів щодо ноу-хау // Актуальні проблеми Цивільного права и процесу в Україні / Я.М.Шевченко, Ю.Л. Бошицький, А.Ю. Бабаскіна, М.В. Венецьков, І.М. Кучерявенко та ін. - К.: Інститут держави и права ім. В. М.Корецького НАН України, 2005. - С. 367-394.

29. Дозорцев В.А. Інформація як об'єкт виключного права // Дело и право. - 1996. - № 4. - С. 27-38.

30. Дозорцев В.А. Інтелектуальні права. Поняття. Система. Завдання кодифікації: Збірник статей. Исслед. центр приватного права. - М.: «Статут», 2003. - 416 с.

31. Зенин І.А. Цивільне торгове право капіталістичних країн. - М.: МГУ, 1992. - 192 с.

32. Жуков В.І. Підстави для розширеного тлумачення терміна «інформація» в чинному законодавстві України. Інтелектуальна власність. - 2006. - № 9. - С. 30-38.

33. Драгунов В. В. Вплив державного регулювання торгівлі ліцензіями в капіталістичних країнах на умови ліцензійних угод: Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 1979. - 201 с.

34. Зенин І.А. Основи цивільного права України: Конспект лекцій для фахівців з права інтелектуальної власності. - М.: 1993. - 288 с.

35. Зенин І.А. Договір про передачу «ноу-хау» Цивільне право: Підручник: У 2 т. отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Вид-во-во БЕК, 2000. - Т. 2: Напівтім 1. - С. 574-586; 618-622

36. Зенин І.А. Структура, функції та умови ефективності цивільного законодавства у галузі науково-технічного прогресу: Дис. ... Докт. юрид. наук: 12.00.03. - М., 1980. - 371 с.

37. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. Акад. прав. наук. України, Держ. патент. Відомство України, Держ. агентство України з авт. и суміж. прав; За заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 1999. - Т. 4: Оцінка інтелектуальної власності. - 484 с.

38. Зубкова Є.В. Довірче управління винятковими правами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук Російський державний інститут інтелектуальної власності. - М., 2002. - 20 с.

39. Іонова О.В. Правова охорона ділових секретів за кордоном О. В. Іонова, А. А. Комісарів, Л. З. Малаєва, А. А.Судаков - М.: НПО Пошук, 1993. - 39 с.

40. Калятін В.О. Інтелектуальна власність (Виключні права). - М.: Норма, 2000. - 459 с.

41. Калятін В.О. Проблеми правового регулювання доменних імен в цивільному законодавстві. Вісник цивільного права - 2006. - Т. 6. - № 2. - С. 27-41.

42. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. - М.: Юрид. літ., 1975. - 880 с.

43. Карпучіна С.І. Захист інтелектуальної власності та патентознавство. - М.: Міжнародні відносини, 2004. - 400 с.

44. Кашанін А.В. Кауза цивільно-правового договору як вираження його сутності. Журнал Російського права. - 2001. - № 4. - С. 93-104.

45. Копилов В.А. Інформаційне право: Наук. посібник. - 2-е Вид-во. - М.: МАУП, 2004. - 512 с.

46. Козирєв А.Н. Правовий режим «ноу-хау»: корпоративні інтереси і державна політика. Інтелектуальна власність. - 2002. - № 12. - С. 2-9.

47. Князєв О.К. Правове забезпечення майнових інтересів власників ноу-хау у ФРН і Франції: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03.; - М., 1999. - 191 с.

48. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої: Постатейний: З використанням судово-арбітражної практики Рук. авт. кол. і відп. ред. Садиков О.Н.; Ін-т законодавства та порівняльного правознавства при Уряді РФ.-2-е Вид-во. - М.: Юрид. фірма Контракт: Видавництво. Будинок ИНФРА-М,1997. - 778 с.

49. Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: Автореф. дис. ... Докт. юрид. наук Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - 34 с.

50. Кріжна В.М. Інші договори Щодо розпорядження майнових правами інтелектуальної власності Цивільне право України: Підручник: У 2 т. Борисова В.І., Баранова Л.М. Жилінкова І.В. та ін. / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2 - С. 426-427.

51. Кріжна В.М. До питання системи договорів у сфері інтелектуальної власності Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення: Всеукраїнська науково-практична конференція. Харків, 27-28 жовтня 2006р. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - С. 400-403.

52. Майданик Н.І. Права на нетрадиційні блага. Аномалії в цивільному праві України відп. ред. Р.А.Майданик. - К.: Юстініан, 2007. - 912 с.

53. Матузов Н.І. Суб'єктивні права громадян СРСР. - Саратов, 1966. - 154 с.

54. Масленников М. Як захистити комерційну таємницю. Економіка і життя. - 2000р. - Випуск 21, листопад. - С. 7-10.

55. Нарішкіна Р.Л. Договір, патент і делікт в цивільному праві США в умовах державно-монополістичного капіталізму: Автореф. дис. ... Докт. юрид. наук. - М., 1974. - 43 с.

56. Мухопад В.І. Ліцензійна торгівля: маркетинг, ціноутворення, управління. - М.: ВНИИПИ, 1997. - 285 с.

57. Мельников А.А. Правові питання передачі ноу-хау в міжнародній торгівлі: Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 1982. - 157 с.

58. Мегге П. Від Золотоволоски до Міккі Маусу - межі захисту інтелектуальної власності Цивільне законодавство: Статті. Коментарі. Практика. - Вип. 27. - Алмати: ЮРИСТ, 2007. - С. 294-305.

59. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.03 - К., 2006. - 194с.

60. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис ... канд. юр. наук Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 18 с.

61. Про захист високих технологій: рекомендаційний законодавчий акт для країн СНД від 17.02.1996 Інтелектуальна власність. 1996. - № № 7-8. - С. 65-75.

62. Новікова В.В. Правова природа безкоштовних договорів у цивільному праві України: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007. - 20 с.

63. Огляд закордонної практики захисту комерційної таємниці [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.legislature.ru> - загл. з екрану.

64. Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. О.А. Підпригора, О.Д. Святоцький. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 672 с.

65. Петрова Т. Комерційна таємниця та інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність. - 2000. - № 8. - С. 62-66.

66. Охорона комерційної таємниці в міжнародному приватно-правовому обороті: (Монографія) А. А. Клішина. - М.: РІЦ ІСПІ РАН, 2004. - 184 с.

67. Петров Є.В. ІНФОРМАЦІЯ Як об'єкт цивільно-правових відносін: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 20 с.

68. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України от 14 вересня 2006 р. - № 143-V Відомості Верховної Ради. - 2006. - N 45. - Ст. 434.

69. Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. - М.: «Статут», 1998. - 353 с.
70. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991. - № 1576-ХІІ / Відомості Верховної Ради. - 1991. - N 49. - Ст.682.
71. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів за ред. О.А.Підопригорі, О.Д.Святоцького. - 2-е вид. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 672 с.
72. Покровська В.В. Міжнародні комерційні операції та їх регламентація. - М.: Инфра-М, 1996. - 326 с.
73. Про інвестиційну ДІЯЛЬНІСТЬ: Закон України от 18.09.91. № 1560-ХІІ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.
74. Про охорону прав на Винаходи и Корисні Моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3688-ХІІ Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 37. - Ст. 307.
75. Про Основні засади охорони комерційної Таємниці в Україні [Електронний ресурс]: Проект закону України № 5180-1 від 27.04.2005 Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua:7777/pls/zweb_n/webproc4_1?Id=&pf3511=27063 - Загол. з екраном.
76. Розенберг В. Промислова таємниця. - С-Пб.: Друкарня Редакції періодичних видань Міністерства Фінансів, 1910. - 68 с.
77. Промислова власність: правові засоби охорони та захист / М.К. Галянтич. - К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003. - 256 с.
78. Рузакова О. Правовий режим і особливості передачі ноу-хау. Інтелектуальна Власність. Промислова власність. - 2002. - № 5. - С. 26-34.
79. Романець Ю.В. Система договорів в цивільному праві Росії. - М.: МАУП, 2001. - 494 с.
80. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони України: Зб. наук. статей Ін-т. держави и права ім. В.М. Корецького НАН України / за ред. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошіцького. - К., 2004. - 548 с.

81. Сергеев А.П. Право інтелектуальної власності в РФ. - М.: Вид-во-во «Проспект», 2001. - 752 с.
82. Семиріччя С.І. Інформація як особливий об'єкт права. Проблеми інформатизації. - 1999. - № 3. - С. 57-61.
83. Сергеева О. Комерційна таємниця. Юридична практика. - 2000. - № 46. -С. 8-10.
84. Сергеев А.П. Правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності в Російській Федерації. Видавництво Санкт-Петербурзького університету. - СПб., 1996. - 106С.
85. Свядосц Ю.І. Договір на передачу ноу-хау в практиці радянських зовнішньоторговельних об'єднань: Навчальний посібник. - М.: ВАВТ, 1987. -38 с.
86. Скрипко В.Р. Цивільно-правові питання науково-технічного прогресу СССР - Австрія: Проблеми цивільного та сімейного права [Матеріали радянсько-австрійського симпозіуму, березень 1982р / Редкол.: В.П. Мозолін и др.] / Інститут держави і права АН СРСР - М., 1983. - 182 с.
87. Струд Юридичний словник. - 3-е Вид-во-е. - Лондон, 1965р. - 825с.
88. Смирнов В.А. «Ноу-хау» в російському законодавстві. Інтелектуальна власність. - 2000. - № 1. - С. 34-37.
89. Сляднева Г.О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореф. дис. Канд. юрид. наук Інститут економіко-правових досліджень НАН України. - Д., 2005. - 16 с.
90. Форми просування науково-технічної продукції вищої школи на ринку промислової власності. Под ред. В.І. Моренко - М.; Центр-Пресс, 1995. - 375.
91. Халфіна Р.О. Сучасний ринок: правила гри. - М.: ТЕИС, 1993. - 138 с.
92. Хурматуллін В. Ноу-хау як нематеріальний актив підприємства. Фінансова газета. - 1999. - № 17, 19. - Квітень, травень.
93. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435-IV Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 40-44. - Ст.356.

94. Хаскельберг Б.Л. Консенсуальні і реальні договори в цивільному праві / Б. Л. Хаскельберг, В. В. Рівний. - М.: «Статут», 2004. - 124 с.
95. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. Борисова В.І., Баранова Л.М. Жилінкова І.В. та ін. За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 1, 2 - 480 с., 552 с.
96. Цветков І.В. Цивільно-правовий захист інтелектуальної власності: Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.03 - Ульяновск, 2004. - 181 с.
97. Чобіт О.А. Ноу-хау та Договір на його передачу: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. / Університет внутрішніх справ. - Х., 1994. - 24 с.
98. Епштейн М.Я. Чи існують виняткові права на ноу-хау? // Патенти і ліцензії. - 2001. - № 5. - С. 11-14.
99. Щодо оцінки вкладу учасника господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним під видом права на Використання «ноу-хау»: Лист Державного комітету України З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ політики та підприємництва від 15.11.2002г. № 4-451-2030/6118 // Бухгалтер. - 2002 - грудень. - № 47-48.
100. Шишмарєва Є.В. Комерційна таємниця в російському цивільному праві: Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.03 - М., 2004. - 241 с.
101. Штумпф Г. Договір про передачу ноу-хау. - М.: Прогресс, 1988. - 376 с.
102. Wise A. Trade Secrets and Know-How throughout the World. - New York: Clark Brodman Co., 1981. - P.862.