

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБОРОТУ НОУ-ХАУ

Таміла Бєгова,

канд. юрид. наук,
асистентка кафедри цивільного права № 1
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків

У цій статті автором проаналізовано поняття й ознаки ноу-хау. Особливу увагу приділено проблемі визначення договору про передачу ноу-хау як самостійного виду договірних відносин і відмежування його від інших договірних інститутів, що мають зовнішню подібність з указаним договором, насамперед з ліцензійними угодами.

Ключові слова: поняття ноу-хау, ознаки ноу-хау, договір про передачу ноу-хау.

Законодавство регулює тільки сформовані в суспільстві відносини, оскільки як зазначав Г. Шершеневич, право розмежує інтереси, нормує відносини на ґрунті інтересів, що зіштовхуються, і захист його тому й має значення, що воно закріплює за людиною те, що вона цінує з огляду на свої потреби [1, с. 186].

Історія не знає прикладів, коли закон викликав би до життя неіснуючі в дійсності відносини. Однак випадки ігнорування правом об'єктивних реалій розвитку економічних відносин все ж є й, повною мірою, це можна віднести до ситуації, що склалася в Україні щодо правового регулювання відносин, пов'язаних з використанням ноу-хау.

Не зняв цієї проблеми й новий Цивільний кодекс (далі – ЦК) України, що не використовує поняття ноу-хау, хоча воно застосовується в ряді нормативно-правових актів України, зокрема в законах України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ, «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР, «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. № 143-V і в деяких інших. У зв'язку з цим розкриття поняття ноу-хау, а також розроблення ефективного механізму правового забезпечення його товарообігу набуває виняткового значення, оскільки правильна кваліфікація правового режиму об'єкта, з приводу якого виникають правовідносини, дозволить успішно вирішувати виникаючі на практиці спори.

Основою для вдосконалення правового визначення ноу-хау в Україні є Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Союзом від 16.07.1994 р., ст. 50 якої визначає, що до кінця п'ятого року після вступу в дію угоди, Україна повинна забезпечити рівень захисту інтелектуальної власності, аналогічний існуючому у ЄС. Відповідно до Загальної декларації відносно ст. 50 сторони погоджуються, що для досягнення мети угоди інтелектуальна власність включає також охорону ноу-хау. Відповідно до Регламенту ЄС під ноу-хау розуміється інфор-

мація, що є секретною, істотною й ідентифікованою в будь-якій підходящій формі, тобто виділяються такі його ознаки, як секретність, істотність і можливість ідентифікації інформації.

Поняття «секретна», зокрема, містить вимогу, щоб ноу-хау не було загальнодоступним або легкодоступним, «істотна» означає, що ноу-хау містить інформацію, яка повинна бути корисною, може поліпшити конкурентне становище володільця права на ноу-хау; «ідентифікована» означає, що ноу-хау має бути описане або зафіксоване таким способом, який дозволяє перевірити виконання критеріїв секретності й істотності.

З огляду на зобов'язання України відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво, визначення ноу-хау необхідно закріпити законодавчо.

Виходячи з того, що в сучасних умовах ноу-хау є самостійним об'єктом цивільних прав, а до правомочностей його володільця відноситься не лише право використання цього об'єкта, а й можливість розпорядитися даним правом, з'ясування юридичної природи договірної конструкції з розпорядження правом інтелектуальної власності на ноу-хау заслуговує на увагу.

Визначення юридичної природи договору має важливе значення: у правотворчій діяльності вона враховується при правовому регулюванні, а в правозастосовчій діяльності – є загальною передумовою належного вирішення впливаючих із договорів спорів.

Сьогодні у доктрині відсутній єдиний підхід до визначення правової природи договору про передачу ноу-хау, що зумовлюється різними підходами до розуміння суті ноу-хау. Точки зору на правову природу досліджуваного договору умовно можна охарактеризувати як такі, що базуються на традиційному та нетрадиційному підходах.

За *традиційного підходу* вчені розглядають ноу-хау винятково як не патентоздатне технічне рішення і, виходячи із загальної спрямованості інтересів володільців патентів і володільців права на ноу-хау, вважають

за можливе передати користувачеві право на ноу-хау за допомогою добре відомої договірної форми у сфері патентного права – ліцензійного договору [2, с. 157; 3, с. 28].

За *нетрадиційного підходу* договір про передавання ноу-хау слід розглядати як самостійний договір [4, с. 248]; він повинен будуватися за моделлю договору купівлі-продажу [5, с. 44]; його слід розглядати як самостійний тип договорів, пов'язаних із реалізацією науково-технічного прогресу [6, с. 131].

Чи можна віднести цей непоійменованний договір до нового виду вже відомого типу договору, або він може бути охарактеризований як взагалі новий тип у системі цивільно-правових договорів? Для відповіді на це питання порівнюємо договір про передавання ноу-хау з договорами, які вже добре відомі в цивільному обороті. В юридичній літературі договір про передавання ноу-хау часто ототожнюється з договором купівлі-продажу. Так, Г. Штумпф вважає, що вказаний договір ближче до купівлі-продажу, чим до патентної ліцензії, оскільки право за ним передається не на певний строк, а на строк існування самого права [5, с. 44]. Це пояснюється різним трактуванням природи ноу-хау, що впливає і на уявлення про правову природу цього договору. Оскільки існує точка зору про право власності на інформацію, виникає необхідність розгляду останнього як об'єкта купівлі-продажу. Проте такий підхід, що ґрунтується, перш за все, на «пропрієтарній» теорії, входить у суперечність не тільки з природою інформації як об'єкта правового регулювання, а й з чинним законодавством. Більшість норм щодо купівлі-продажу не можуть застосовуватися для передавання інформації, оскільки суперечать природі останньої.

Майнові права, передавання яких може регулюватися нормами купівлі-продажу, повинні знаходитися в одній площині з правом власності. Тому слід погодитися з В. Крижною, що предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права, але за винятком майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності [7, с. 69]. Аналогічний підхід поділяють й інші вчені. Так, М. Якушев зазначає, що хоча інформація продається, під її продажем розуміється не класичний майновий договір купівлі-продажу, а надання певних інформаційних послуг або забезпечення доступу до бази даних [8, с. 41].

Особливістю договору про передавання ноу-хау є й те, що він зазвичай породжує тривалі зобов'язальні правовідносини та, на відміну від договору купівлі-продажу, припускає можливість його дострокового розірвання або зміни у зв'язку з тим, що, наприклад інформація, що є змістом ноу-хау, застаріла.

Передавання ноу-хау від володільця права на ноу-хау до набувача на правах власності суперечить суті досліджуваного договору. Якщо ноу-хау остаточно втрачається право-

володільцем, то контроль за його подальшим використанням виключається, відповідно, і збереження останнього в режимі конфіденційності стає недоцільним. На нашу думку, правовий зміст і характер квазівиключного права на ноу-хау та його природа суперечать можливості укладення договору купівлі-продажу ноу-хау.

Деякі вчені вважають за можливе застосування до договору про передавання ноу-хау положень про договір найму (оренди). На нашу думку, з цим не можна погодитися, оскільки можна виділити декілька істотних відмінностей в конструкціях цих договорів. *По-перше*, предметом договору найму, як і договору купівлі-продажу, є матеріальний об'єкт або право, але не знання та секрети, як це має місце в договорі про передавання ноу-хау. *По-друге*, за договором найму передається майно, одночасне («подвійне») володіння та користування яким виключено. *По-третє*, хоча договір про передавання ноу-хау укладається як і договір найму на строк, інформація, що є суттю ноу-хау, залишається у набувача фактично безстроково [9, с. 16].

Чи можна в передаванні інформації, що становить ноу-хау, углядіти наявність елементів договору підряду? Це питання виникає у зв'язку з тим, що до складу ноу-хау часто входять різні навички, методи та способи, що передаються у формі виконання певних дій. За договором підряду підрядник зобов'язується не тільки виконати певну роботу, а й передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених у договорі, неможливе. Проте термін «інформація» ще не надає підстав для ототожнення двох різних за своєю природою договорів. Якщо без надання інформації, що є змістом ноу-хау, будь-якій із сторін неможливо виконати зобов'язання, то це звичайний договір підряду, що включає умову про збереження цих відомостей в секреті. Якщо ж одна із сторін припускає використання цієї інформації у своїй діяльності, то маємо справу із самостійним договором про передавання ноу-хау в рамках договору підряду, за яким подібне надання ноу-хау має оплачуватися окремо, а умови, строк і порядок такого використання повинні бути обумовлені сторонами.

На перший погляд, може здатися, що норми, які регулюють договір про оплатне надання послуг, можуть бути застосовані аналогічно ситуації, коли володільць права на ноу-хау бере на себе зобов'язання відряджати своїх фахівців для навчання й інструктування персоналу набувача ноу-хау. Проте володільць права на ноу-хау зобов'язується не просто передати свій досвід і знання набувачу ноу-хау (спеціальні знання), а й засто-

совувати їх на практиці. У цьому полягає основна відмінність договору про передавання ноу-хау від договору про надання послуг, при укладенні якого передаються замовникові просто спеціальні знання, наприклад, консультативні послуги.

Таким чином, порівняльний аналіз договорів свідчить, що положення жодного з них застосувати до досліджуваного договору не можна. Проте ноу-хау – це об'єкт права інтелектуальної власності, тому відповідь на питання про правову природу договору про передавання ноу-хау не буде знайдено, якщо не буде проведений його порівняльний аналіз з договорами, які опосередковують оборот об'єктів права інтелектуальної власності, а саме – з ліцензійним договором і договором комерційної концесії.

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

Основна відмінність між ліцензійним договором і договором про передавання ноу-хау полягає в об'єкті договору. За ліцензійним договором одна із сторін (ліцензіар) надає дозвіл на використання конкретного об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється (запатентованого), іншій стороні (ліцензіату). Об'єктом договору про передавання ноу-хау є саме ноу-хау як неохороноздатне рішення, що зберігається в режимі конфіденційності, а тому на відміну від запатентованого винаходу ноу-хау не можна використовувати, не отримавши його від правоволодільця. Звідси недостатньо тільки одного дозволу володільця права на ноу-хау на використання ноу-хау як інформації, необхідне його фактичне передавання.

Відмінність зазначених договорів можна провести також за змістом, тобто на основі аналізу основних обов'язків сторін. Так, зміст ліцензійного договору може обмежуватися тільки наданням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а для договору про передавання ноу-хау необхідні дії з передавання самої інформації, що є змістом ноу-хау.

Особливістю є також умова про конфіденційність ноу-хау. У договорі про передавання ноу-хау вирішального значення набуває обов'язок набувача дотримуватися конфіденційності інформації, що складає сутність ноу-хау. Конфіденційність – це не тільки основна умова договору, а й умова існування секретності ноу-хау як об'єкта договору, елемент його правового режиму. Іншими словами, договір існує до тих пір, поки зберігається ознака «секретності». Якщо вона зникає, договір припиняє свою дію, оскільки ноу-хау перестає бути нерозкритою інформацією [10, с. 59]. Включення в ліцензійний договір умо-

ви про конфіденційність можливе, однак воно не є обов'язковим.

Має певну специфіку і процес укладення договору про передавання ноу-хау, що пов'язаний з небезпекою розкриття його змісту вже на переддоговірній стадії укладання договору. Тому підписанню договору про передавання ноу-хау на практиці, як правило, передують попередня (опціонна) угода, в якій серед інших обговорюються умови забезпечення конфіденційності майбутніми сторонами договору.

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

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

Договір про передавання ноу-хау і ліцензійний договір відрізняються ще і тим, що строк дії останнього обмежений строком дії патенту (свідоцтва). Строк для договору про передавання ноу-хау не має значення, оскільки воно існує до тих пір, поки зберігається конфіденційність інформації, що становить його суть. У зв'язку з цим для договору про передавання ноу-хау існує спеціальна підстава його припинення – втрата секретності інформації, її «оприлюднення», що не має ніякого значення для ліцензійного договору. Тільки для договорів про передавання ноу-хау характерний підвищений ступінь ризику морального старіння ноу-хау, а також можливість створення аналогічного рішення третьою особою і втрата у зв'язку з цим істотності (цінності) ноу-хау [11, с. 108].

Викладене свідчить, що ліцензійний договір і договір про передавання ноу-хау слід вважати самостійними договорами.

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

Предметом договору комерційної концесії є право на використання комерційної таємниці, а також комерційного досвіду (ноу-хау. – *Т. Б.*). Проте слід враховувати, що на відміну від договору про передавання ноу-хау договір комерційної концесії надає можливість використовувати не один об'єкт права інтелектуальної власності, а комплекс об'єк-

тів виключних прав, а також інших майнових прав. Передання ноу-хау – це лише частина, причому допоміжна відносно завдання реалізації товару за договором комерційної концесії. Різними є також цілі зазначених договорів. Якщо за договором про передання ноу-хау придбання його забезпечує певні переваги особі, яка отримала для використання ноу-хау, то за договором комерційної концесії набувач прагне до створення виробничої, торгової або збутової мережі для просування своїх товарів і послуг, розширення ринку їх збуту. За цим договором використання прав, що передаються, обмежується підприємницькою діяльністю, а за договором про передання ноу-хау подібні обмеження відсутні.

Визначені в ході проведеного аналізу загальні та відмінні ознаки договору про передання ноу-хау порівняно з іншими цивільно-правовими договорами мають подвійне значення. Якщо наявність загальних ознак дозволяє розглядати його як змішаний, то відмінності дозволяють кваліфікувати його як самостійний договір.

Безумовно, для договору про передання ноу-хау характерні деякі ознаки, що зближують його з відомими видами договорів, проте не може йтися про їх повний збіг. Виходячи з наявності в даному договорі загальних або схожих з іншими договорами ознак, деякі автори вважають його договором особливого роду, що втілює в собі умови різних видів договорів [12, с. 13].

Змішаним у науці цивільного права називається договір, який породжує зобов'язання, що входять до складу двох або кількох врегульованих законом типових договірних відносин. Можна зробити висновок, що з даної точки зору договір про передання ноу-хау характеризується як змішаний. У разі укладення змішаного договору його правове регулювання забезпечується нормами, що відносяться до кожного з поєднаних у ньому договірних типів. Але зміст договору про передання ноу-хау не вичерпується лише елементами традиційних договорів, а передбачає нові, характерні тільки для нього умови.

Слід погодитися з тим, що *змішаний договір* – це проміжна стадія в процесі виникнення нових видів договорів, яка необхідна до тих пір, поки не складеться самостійне законодавче регулювання нового виду зобов'язальних відносин [13, с. 63].

In this article the author analyzes concept and features of know-how. Main attention is paid to the problem of definition of know-how assignation agreement as an individual type of contract relations and separation it from other contract institutions, which look similar to this agreement, first of all, licensing agreements.

В этой статье автором проанализировано понятие и признаки ноу-хау. Особое внимание уделено проблеме определения договора о передаче ноу-хау как самостоятельного вида договорных отношений и отграничению его от других договорных институтов, которые имеют внешнее сходство с указанным договором, и прежде всего, с лицензионными соглашениями.

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

Література

1. *Шершеневич Г.* Общая теория права. – М., 1995. – Т. 2.
2. *Бозулавский М. М., Воробьева О. В., Светланов А. Г.* Международная передача технологий: правовое регулирование. – М., 1985. – 279 с.
3. *Соколов С. А.* Стратегия и тактика ведения переговоров при торговле лицензиями и ноу-хау. – М., 2000. – Т. 1. – 208 с.
4. *Зенин И. А.* Основы гражданского права России. – М., 1993. – 288 с.
5. *Штумф Г.* Договор о передаче ноу-хау. – М., 1988. – 376 с.
6. *Скрипко В. Р.* Гражданско-правовые вопросы научно-технического прогресса // СССР – Австрия: Проблемы гражданского и семейного права. – М., 1983. – 182 с.
7. *Крижна В. М.* Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9. – С. 68–71.
8. *Якушев М. В.* Информационное общество и правовое регулирование: новые проблемы теории и практики // Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 40–43.
9. *Святоц Ю. И.* Договор на передачу ноу-хау в практике советских внешнеторговых объединений. – М., 1987. – 38 с.
10. *Беляева В. Н., Доронин М. Г.* Лицензионный договор на использование ноу-хау в Республике Беларусь и в Российской Федерации // Патенты и лицензии. – 2004. – № 6. – С. 57–60.
11. *Лопатина С. В.* Правовая природа договора о передаче ноу-хау // Вестник Ленинградского университета. – 1985. – № 6. – С. 107–111.
12. *Штумф Г.* Лицензионный договор. – М., 1988. – 478 с.
13. *Собчак А. А.* Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и право. – 1987. – № 11. – С. 61–65.

