

голошення до дати подачі заявки на винахід чи корисну модель мине 1 рік і більше часу – автор не зможе отримати патент на винахід чи корисну модель, оскільки він вже не буде новим (новизна є критерієм правової охорони для об'єктів патентного права). Якщо ж йдеться про ноу-хау, то у випадку розкриття суті результату він стане відомим іншим.

Крок 2. Створення результату та виникнення прав на нього. Якщо плануєте повністю не розголошувати інформацію, зберігати її як ноу-хау, необхідно з моменту створення результату вжити належних заходів щодо збереження інформації в конфіденційності. У випадку необхідності отримання патенту на результат, якщо ноу-хау в матеріалах заявки плануєте не розкривати, не потрібно гаяти часу та швидко подати результат на реєстрацію, щоб не втратити новизну (для винаходів, корисних моделей заявку потрібно подати протягом 12 місяців від дати розкриття інформації про суть результату). Варто пам'ятати, що патентна форма охорони є своєрідною угодою з державою: особа розкриває в розумних межах суть і від держави отримує патент, але не розкриті в матеріалах заявки інформація може охоронятися як ноу-хау його законним суб'єктом, оскільки дія патенту на ноу-хау не поширюється.

Ноу-хау не підлягає державній реєстрації у зв'язку з його конфіденційністю. Для виникнення права на ноу-хау недостатнім є факт його створення, необхідним є забезпечення належних заходів для збереження його в конфіденційності. Якщо йдеться про ноу-хау фізичних осіб, то охорона права на ноу-хау залежить від того, наскільки обачними вони будуть, розголошуючи інформацію іншим особам. Якщо ноу-хау є складником комерційної таємниці суб'єкта господарювання, необхідно обмежити доступ до ноу-хау сторонніх осіб, а осіб, які будуть працювати з такою конфіденційною інформацією, письмово повідомити про конфіденційність останньої, ризики її розголошення та їхню відповідальність.

У випадках, коли технічне рішення не є досить охороноспроможним для отримання патенту на винахід чи корисну модель, його автор може охороняти результат як ноу-хау. При створенні результату, який відповідає критеріям правової охорони як винахід чи корисна модель, автор може прийняти такі рішення:

1) розкрити суть технічного рішення та отримати охоронний документ – патент, який матиме обмежений строк чинності (до 20 років для винаходів і до 10 років для корисних моделей від дати

подання заявки) з подальшим переходом майнових прав на ці об'єкти у суспільне надбання, що дозволить винахіднику в подальшому реалізувати лише своє особисте немайнове право на результат, однак більше не сприятиме отриманню прибутків. Це ефективно, коли прибуток від результату є потенційно можливим протягом нетривалого часу (до 10-20 років);

2) як альтернативу винахідник може не подавати свій творчий результат на реєстрацію, а залишити інформацію як конфіденційну (нерозкритою), тобто як ноу-хау, строк охорони якого буде тривати стільки часу, наскільки довго автор зможе зберегти його в конфіденційності. Це дозволить отримувати прибутки тривалий час до тих пір, поки ноу-хау не буде розкрито та зберігатиме актуальність;

3) трапляються випадки, коли винахідник, описуючи формулу винаходу чи корисної моделі, навмисне розкриває її частково (що не впливає на патентоспроможність такого результату), залишаючи особливо цінну інформацію в конфіденційності. В результаті винахідник отримує патент, але жодна особа вже не зможе повністю відтворити результат через брак повної інформації. В таких випадках для того, щоб використовувати повноцінно винахід чи корисну модель, необхідно з автором або іншим суб'єктом права на результат укласти договір не лише щодо дозволу на використання винаходу чи корисної моделі, а й щодо розкриття ноу-хау.

Тобто, ноу-хау може існувати окремо як цілісний результат інтелектуальної, творчої діяльності і як складник винаходу, корисної моделі, який не розголошується. Необхідно врахувати тривалість актуальності створеного результату та зважати, наскільки довго буде можливість отримувати прибуток від його корисних властивостей, чи варто в цьому випадку охороняти такі об'єкти у вигляді винаходу, корисної моделі, чи, можливо, ефективніше охороняти як ноу-хау. Говорити, що є кращим і перспективнішим, не завжди коректно, оскільки все залежить від мети автора чи іншого суб'єкта права, вагомості технічного рішення, його охороноспроможності та тривалості корисних властивостей.

Крок 3. Засвідчення права на ноу-хау. На відміну від майнових прав на винахід або корисну модель, які є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, яку забезпечує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), майнові права на ноу-хау не підлягають державній реєстрації,

адже інформація про ноу-хау є конфіденційною. Охорона права на ноу-хау покладається на його автора чи іншого суб'єкта права на нього.

З метою формування доказів про право на ноу-хау рекомендую подавати ноу-хау на депонування без оприлюднення чи нотаріально посвідчувати час пред'явлення документів про ноу-хау. В літературі з приводу реєстрації ноу-хау зустрічаються різні позиції щодо конкретних шляхів втілення такої реєстрації, зокрема реєстрація у нотаріуса факту подання документів про ноу-хау [1, с. 75], створення організацій з реєстрації ноу-хау [2, с. 25], є позиції щодо необхідності перевірки потенційного ноу-хау критеріям правової охорони [3, с. 30–31], інші вказують на недоцільність реєстрації ноу-хау у зв'язку з ризиком розголошення конфіденційної інформації співробітникам, які здійснюють реєстрацію, та тривалістю процедури, за час якої ноу-хау може зменшити свою цінність [4, с. 15–17] та інші.

В теорії часто вказують серед ознак ноу-хау на ідентифікованість, під якою розуміють опис чи фіксацію ноу-хау таким чином, щоб можна було перевірити його секретність і суттєвість. Я не вважаю за необхідне створювати спеціальні реєстри ноу-хау, але, коли йдеться про надання дозволу на використання ноу-хау чи відчуження такого права за договором, опис ноу-хау, навчання осіб, методики впровадження ноу-хау є обов'язковими, оскільки без цього відчуження чи надання дозволу на використання ноу-хау є не можливим. Саме в цих випадках фіксація права про ноу-хау без розкриття його суті є важливою. В літературі також зустрічаються позиції про необхідність фіксації змісту таких результатів для забезпечення можливості їх передачі [5, с. 22].

Цінність ноу-хау в його конфіденційності, з припиненням якої здебільшого втрачається і ноу-хау, тому результат не варто розголошувати. Охорона об'єкта в конфіденційності покладається на суб'єкта, якому належать права на такий результат. Саме від належно дотриманих умов щодо охорони права на ноу-хау залежить тривалість останнього.

У зв'язку з конфіденційністю об'єкта у випадку порушення права на нього складно довести авторство на ноу-хау. Реєстрація суті ноу-хау, хоча на перший погляд і дозволить автору довести своє право на нього, але є ризикованою, оскільки сприятиме посиленому інтересу недобросовісних конкурентів до такого реєстру. Крім того, власне створення таких окремих реєстрів потребує створення додаткових робочих місць і посиленої відповідаль-

ності осіб, залучених до збереження конфіденційних результатів, що може бути невиправданим.

Хочу зазначити, що в Україні існує можливість реєстрації ноу-хау без розкриття його суті шляхом депонування у Державній науково-технічній бібліотеці України (далі – ДНТБ України). Відповідно до п. 8.4 Інструкції про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту у ДНТБ України від 27 липня 2017 року за № 29 (далі – Інструкція про депонування) за наявності запитів користувачів на результати інтелектуальної діяльності, зокрема й комерційні таємниці (ноу-хау), що депоновані без оприлюднення, за згодою автора або співавторів бібліотека надаватиме їх контактні дані для подальшого спілкування щодо умов їх використання.

Для депонування ноу-хау без оприлюднення відповідно до п. 2.2–2.3 Інструкції про депонування особа укладає договір з ДНТБ України, а також подає відповідну заяву, реферат (в якому вказує прізвище, ім'я та по батькові автора, сферу застосування, розмір, мову та дату виконання), примірник об'єкта у запечатаному конверті, скріпленому підписом заявника та написом «Для депонування без оприлюднення», що засвідчується штампом ДНТБ України та документ, який підтверджує здійснення оплати за надання послуги. Датою та часом депонування вважаються дата та час отримання документів ДНТБ України відповідно до п. 4.6 Інструкції про депонування, а згідно п. 7.3 Інструкції про депонування автор має право на отримання Свідоцтва про депонування свого результату інтелектуальної діяльності [6].

Крім того, суб'єкт права на ноу-хау має право звернутися до нотаріуса за нотаріальним посвідченням часу пред'явлення документа відповідно до п. 16 абз. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року [7], що також може бути доказом у спорах щодо права на ноу-хау. Доказами права на ноу-хау також може бути будь-яка інша інформація, яка це доводить, – договори щодо надання дозволу на використання ноу-хау, інформація на сайті про корисний ефект від ноу-хау (але без розкриття суті) тощо. Тому, на мою думку, автор чи інший суб'єкт права на ноу-хау має вирішувати потребу фіксації доказів права на ноу-хау, що полегшить процедуру захисту своїх прав, однак у будь-якому випадку суб'єкт права на ноу-хау має вживати належних заходів щодо охорони свого результату в конфіденційності. Рекомендую не затягувати суб'єкту права на ноу-хау з фіксацією доказів наявності такого права, бо є ризики, що недобросовісний

конкурент, отримавши інформацію про ноу-хау, неправомірно випередить справжнього суб'єкта права на ноу-хау й тоді останньому доведеться доводити першість у створенні та використанні об'єкта.

Крок 4. Здійснення права на ноу-хау. Здійснення права на ноу-хау полягає зокрема у його використанні, наданні дозволу іншим особам на використання такого результату чи відчуження його за договором. Використанням ноу-хау є впровадження результату на практиці. Ноу-хау дозволяє отримати позитивний економічний ефект від його впровадження – це може бути економія ресурсів, коштів, часу та кращий результат, що позитивно впливає також на прибутки суб'єкта права на ноу-хау.

З метою розпоряджання правами на ноу-хау можна використовувати як ліцензійний договір (щодо надання дозволу на тимчасове використання), так і договір щодо передання (відчуження) виключних майнових прав (безповоротне передання майнового права). В разі укладення ліцензійного договору щодо ноу-хау необхідно пам'ятати, що ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, тому сторони зобов'язуються не розголошувати суть ноу-хау третім особам.

Крім того, не варто надавати на ноу-хау невиключну ліцензію, бо в такому випадку є ризики надмірного розголошення ноу-хау. Не варто дозволяти субліцензування щодо ноу-хау, що також призведе до поширення інформації про нього. При відчуженні права на ноу-хау також необхідно в договорі передбачити умови конфіденційності, щоб жодна зі сторін договору не поширювала інформацію про ноу-хау. Не варто щодо ноу-хау укладати договори купівлі-продажу, найму (оренди), тому що вони не призначені для об'єктів права інтелектуальної власності.

З огляду на те, що ноу-хау є об'єктом права інтелектуальної власності, розпоряджання майновими правами на нього здійснюють за допомогою договорів, визначених для об'єктів права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 року [8], договорів про трансфер технологій відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року [9], а також інших договорів, не передбачених актами законодавства, але які відповідають загальним його засадам і правовій природі ноу-хау.

Крок 5. Підстави та способи захисту права на ноу-хау. Ноу-хау належить до конфіденційної

інформації у сфері інтелектуальної власності, що зумовлює специфіку охорони та захисту прав на нього. Якщо суб'єктом права на ноу-хау не вжито належних заходів для збереження такого результату в конфіденційності (а охорона права на ноу-хау покладається на його суб'єкта), не можна говорити про порушення прав на ноу-хау в такого суб'єкта.

Серед підстав захисту права на ноу-хау виділяю: за походженням – договірні (зокрема, порушення умов конфіденційності щодо ноу-хау (недоотримання належних умов охорони інформації, розголошення інформації про ноу-хау та інші), неправомірне використання ноу-хау, несплата платежів за його використання за оплатним договором) і позадоговірні (неправомірне збирання інформації, яка становить ноу-хау, схилання до розголошення ноу-хау, виготовлення, розповсюдження та інші дії щодо свідомого обходу технічних засобів охорони права на ноу-хау та інші); за характером неправомірних діянь – дії, що становлять реальну загрозу порушення цих прав, порушення права, його невизнання та оскарження.

Серед неюрисдикційних форм захисту права на ноу-хау значну роль відводжу самозахисту, який полягає у вирішенні спору без залучення судових, правоохоронних та інших уповноважених органів. Також спір може бути вирішено шляхом медіації, що дозволить швидко, економічно вигідно та ефективно вирішити спір і зберегти нейтральні стосунки з правопорушниками. Серед юрисдикційних форм захисту, крім звернення до суду, можливим є захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції шляхом звернення до Антимонопольного комітету України.

Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Так, ефективна охорона творчих результатів не можлива без обізнаності їхніх авторів щодо правової природи створених об'єктів. Необхідно чітко продумати, який об'єкт планується створити, з якою метою, тому що від цього залежать можливі способи його охорони. Наведений механізм є спрощеним, він має на меті акцентувати увагу на конфіденційності результатів у вигляді ноу-хау, але дозволить продумати стратегію охорони таких конфіденційних результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

Ноу-хау є складним об'єктом дослідження. Не розуміючи його правову природу, складно правильно підібрати механізм його правової охорони. Механізм охорони ноу-хау є актуальною проблемою, зумовленою конфіденційністю результату, та безумовно потребує подальшого розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Литвин О. Охорона нових інноваційних технічних рішень без патентування. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 1. С. 73–75.
2. Ситишко Д.А. Правовое регулирование секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации : автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2009. 28 с.
3. Черкашин В., Ступінський Я. Організаційно-правове регулювання ноу-хау і комерційних таємниць підприємства. *Інтелектуальна власність*. 2007. № 5. С. 26–34.
4. Протасов Д.В. Теоретические проблемы права на секрет производства (ноу-хау) : автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2010. 25 с.
5. Елисеєва О.А. Секрет производства (ноу-хау) как объект права интеллектуальной собственности : автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2011. 25 с.
6. Інструкція про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту у Державній науково-технічній бібліотеці України від 27 липня 2017 року за № 29. URL: <https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Instruktsiia-RID.pdf> (дата звернення: 7 травня 2020 року).
7. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. Дата оновлення: 13 лютого 2020 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (дата звернення: 7 травня 2020 року).
8. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Дата оновлення: 28 квітня 2020 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 7 травня 2020 року).
9. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. Дата оновлення: 9 грудня 2015 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16> (дата звернення: 7 травня 2020 року).

Дмитренко Вікторія Вікторівна Механізм охорони права на ноу-хау

У статті описано механізм охорони права на ноу-хау, зокрема наведено покрокову інструкцію, починаючи з підготовчого етапу прогнозування, створення ноу-хау, необхідних дій, які допоможуть засвідчити право на ноу-хау, а також здійснення права на ноу-хау (зокрема впровадження результату, договірних способів розпоряджання майновими правами на ноу-хау), підстав і способів захисту права. Створюючи ноу-хау, необхідно продумати, як правильно його охороняти, оскільки сплутування різних об'єктів правової охорони, неправильний вибір способу охорони може призвести до порушення права на цей результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Оскільки результати технічної творчості можуть по-різному охоронятися, важливо врахувати мету, якої прагне досягти автор. Якщо технічне рішення у перспективі матиме нетривалу корисність – немає потреби його охороняти в конфіденційності, краще реєструвати та отримати патент, але суті ноу-хау в матеріалах заявки не розкривати, щоб існувала можливість укладення договорів щодо розкриття ноу-хау. У випадку, якщо прогнозується, що отриманий результат є максимально неочевидним і корисним, що дозволить його автору отримувати прибутки тривалий час (понад 20 років), краще не розголошувати такий результат, не реєструвати як винахід чи корисну модель, а охороняти як ноу-хау.

В Україні немає державних реєстрів ноу-хау, відповідальність за охорону таких результатів покладається на їхніх авторів чи інших законних суб'єктів права. Проте існує можливість депонувати ноу-хау без оприлюднення в Державній науково-технічній бібліотеці України або нотаріально посвідчити час пред'явлення документа про ноу-хау. Це дозволить автору доводити право на своє ноу-хау. Хоча, крім цих способів, доказами першості у створенні та використанні ноу-хау може бути будь-яка інформація, яка це доводить, – договори щодо надання дозволу на використання ноу-хау, інформація на сайті про корисний ефект від ноу-хау (але без розкриття суті) тощо.

У статті наведено покроковий механізм охорони ноу-хау: 1) прогнозування; 2) створення результату та виникнення прав на нього; 3) засвідчення права на ноу-хау; 4) здійснення права на ноу-хау; 5) підстави та способи захисту права на ноу-хау. Ефективна охорона творчих результатів не можлива без обізнаності їх авторів щодо правової природи створених об'єктів. Необхідно чітко продумати, який об'єкт планується створити та з якою метою, що дозволить спланувати, як його охороняти. Від належно продуманої стратегії охорони конфіденційних результатів інтелектуальної, творчої діяльності залежить ефективність охорони та тривалість ноу-хау.

Ключові слова: ноу-хау, конфіденційна інформація, винахід, корисна модель, технічне рішення.

Dmytrenko Viktoriia A MECHANISM FOR THE PROTECTION OF RIGHT OF KNOW-HOW

The article describes the mechanism of protection of the right to know-how, in particular, provides step-by-step instructions starting from the preparatory stage of forecasting and know-how creation, necessary actions to certify the right to know-how, ways to use know-how and the contracted forms of managing rights to know-how, the grounds and methods of defense of the right to know-how. It is necessary to think about how to properly protect know-how, because the confusion of different objects of legal protection, the wrong choice of method of protection can lead to a violation of the right to this result of intellectual, creative activity. Since the results of technical creativity can be protected in different ways, it is important to consider the goal that the author seeks to achieve.

If the technical solution will have short-term usefulness – there is no need to protect it in confidentiality, it is better to register and obtain a patent, but do not disclose the essence of know-how in the application, so that there is a possibility of concluding agreements on disclosure of know-how. If the result is predicted to be effective and useful as possible, which allow its author to make a profit for a long time (over 20 years) – it is better not to disclose such a result, not to register as an invention or utility model and protect as know-how. There are no state registers of know-how in Ukraine, and the responsibility for protecting such results rests with their authors or other lawful subjects of law.

However, it is possible to deposit know-how without disclosure in the State Scientific and Technical Library of Ukraine or notarize the time of presentation of the know-how document. This allows the author to prove his right to know-how. Evidence of the right to know-how can also be any information – license agreement, information on the site about the useful effects of know-how (but without disclosure), etc. The article presents a step-by-step mechanism of know-how protection: 1) forecasting; 2) the creation of the result and the emergence of rights to it; 3) certification of the right to know-how; 4) realization the right to know-how; 5) grounds and methods of protection of the right to know-how.

Effective protection of creative result is impossible without the knowledge of their authors about the legal nature of the results. It is necessary to think clearly about what the object is planned to be created and for what purpose that will allow planning how to protect it. The effectiveness of protection and the duration of know-how depend on a well-thought-out strategy for the protection of confidential results of intellectual and creative activity.

Key words: know-how, confidential information, invention, utility model, technical solution.