

ЦИВІЛІСТИКА

КОЛОМОЄЦЬ Ю. О.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри менеджменту і права
(Дніпровський державний
аграрно-економічний університет)

ВИПРИЦЬКИЙ А. О.,
кандидат юридичних наук, доцент

УДК 347.77

**ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОГЛЯДУ
ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЙ «ТАЄМНИЦЯ»,
«КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ» ТА «НОУ-ХАУ»**

Статтю присвячено аналізу особливостей історико-правового розвитку категорій «комерційна таємниця», «таємниця» та «ноу-хау» як об'єктів інтелектуальної власності. Розглянуто питання історії становлення та визначення категорій «комерційна таємниця» на основі аналізу наукових джерел і чинного законодавства. Надано пропозиції щодо визначення місця категорій «ноу-хау» в законодавстві України. Проведено аналіз співвідношення правових категорій «комерційна таємниця», «таємниця» та «ноу-хау». Сформовано пропозиції з удосконалення теоретичних засад щодо зазначеної проблеми.

Ключові слова: таємниця, комерційна таємниця, інформація, охорона змістових об'єктів, ноу-хау.

Статья посвящена анализу особенностей историко-правового развития категорий «коммерческая тайна», «тайна» и «ноу-хау» как объектов интеллектуальной собственности. Рассмотрены вопросы истории становления и определения категории «коммерческая тайна» на основе анализа научных источников и действующего законодательства. Предоставлены предложения по определению места категории «ноу-хау» в законодательстве Украины. Проведен анализ соотношения правовых категорий «коммерческая тайна», «тайна» и «ноу-хау». Сформированы предложения по совершенствованию теоретических основ с указанной проблемы.

Ключевые слова: тайна, коммерческая тайна, информация, охрана содержательных объектов, ноу-хау.

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the historical and legal development of “commercial secrets” of “mystery” and “know-how” as an object of intellectual property. The article deals with the history of formation and definition of the category “commercial secret” on the basis of analysis of scientific sources and current legislation. Proposals for determining the place of “know-how” in the legislation of Ukraine are given. The analysis of the ratio of legal categories “commercial secrets” to “secrets” and “know-how” is carried out. The proposals on the improvement of theoretical foundations concerning the mentioned problem are formed.

Key words: mystery, commercial secret, information, protection of content objects, know-how.



Вступ. У вітчизняному цивільному праві значний інтерес сьогодні становить історико-правовий розвиток інституту комерційної таємниці, що більше половини ХХ століття взагалі не існував на пострадянському просторі, та терміна «ноу-хау», який у багатьох країнах дотепер не визначений у законодавстві і не має чіткого юридичного змісту. Вочевидь, проблема полягає у співвідношенні понять «інтелектуальна власність», «комерційна таємниця», «конфіденційна інформація», «інформація з обмеженим доступом» і «ноу-хау», визначенні юридичних аспектів ноу-хау, його специфіки та місця серед об'єктів цивільних прав і є досить актуальною для сучасного етапу демократичного розвитку України.

Постановка завдання. Метою статті є загальний огляд історико-правового зарубіжного та вітчизняного розвитку категорій «таємниця», «комерційна таємниця», «інформація з обмеженим доступом» і «ноу-хау», вивчення їхніх особливостей. Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання: досліджуються позиції з цього питання провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, аналізуються норми чинного міжнародного та національного законодавства, надаються пропозиції щодо визначення місця ноу-хау в законодавстві України.

Результати дослідження. Українські спеціалісти зазначають, що досі правовий статус ноу-хау не має чіткого визначення у національному законодавстві. Правові аспекти порушених у статті питань досліджені в працях відомих учених із питань цивільних відносин у галузі права інтелектуальної власності в Україні, а саме таких як Г.О. Андрощук, О.К. Василяк, Т.В. Виприцький, А.О. Івченко, І.І. Килимник, Ю.В. Носік; у Росії: М.М. Богуславський, О.В. Воробйов, Л.Б. Гальперін, В.А. Дозорцев, С.П. Полежаєва, А.П. Сергєєв, А.Г. Светланов; у науково-технічних і практичних розробках І.М. Гостева, В.В. Погуляєва та інших дослідників, які у своїх роботах спирались на зарубіжний досвід.

Таємниця – це непізнане, те, що приховується від інших, відоме не всім; секрет, тайна, тайна [1]. Але таємниця – це одночасно й те, що вже стало усвідомлене об'єктивною реальністю, однак через низку причин не підлягає поширенню. Слово «таємниця» має давньоруське походження й спочатку вживалося в чоловічому роді як «тай». Є ще одне слово – дієслово «утаювати», яке тлумачиться В.І. Далем як «ховати від інших, утримувати в скритності, у невіданні від будь-кого, ховатися, не говорити, не казати, не показувати, запіратися, брехати».

Комерційна таємниця є одним із найдавніших способів охорони результатів інтелектуальної діяльності. Давні майстри зберігали секрети своєї професійної діяльності задовго до виникнення перших правових засобів охорони виключних прав. Ці секрети передавались із покоління в покоління, від батька до сина, від майстра до раба. Ймовірно, першим захистом таких секретів виступала загальна влада, яку мав батько над своїм сином, а господар – над рабом. Правова охорона комерційної інформації надавалася ще в Давньому Римі, де законом передбачався подвійний штраф за примушування рабів розкривати секрети своїх господарів [8].

Уперше законодавчо врегулювати тайну і відповідальність за її розголошення на Русі взявся Петро I.

До початку ХVІІІ століття була тільки тайна сповіді, положення якої регулювались «Духовним регламентом про право чину церковного та чернечого». Додатком до Духовного регламенту, складеним Феофаном Прокоповичем у 1722 році на основі указу царя Петра I, був визначений порядок умов розголошення таємниці сповіді. Відповідно до цього документа, під страхом суворого покарання від духівника вимагалось доводити зміст сповіді до відома церковного керівництва у разі, коли той, що сповідався, замислив крадіжку, зраду, бунт проти царя або держави та інші дії, спрямовані проти честі та гідності царя та його родини, держави.

В Артикулі воїнському від 1715 року та Уставі морському від 1720 року Петро I регламентує не тільки поняття військової таємниці, але й перші норми із захисту інформації – заборону її розголошення під страхом смерті.

28 лютого 1720 року Петро I своїм указом про службу громадянську (с. 709) вводить обов'язок збереження державної та службової таємниці.



У світі сучасне розуміння комерційної таємниці почало розвиватись в Англії під час промислової революції. У США перше задокументоване судове рішення стосовно комерційної таємниці датується 1837 роком.

У світовій практиці термін “know-how” (ноу-хау) вперше з’явився у США в 1916 році в судовій справі «Duran v. Brown» і набув застосування у правовій літературі більшості зарубіжних країн. Дослівний переклад терміна – «знати як» (скорочення від «знати як робити») [2].

Складні виробничі процеси та система ділових відносин зумовили введення письмової документації та можливість для більшого числа найманих робітників вільно міняти роботодавця. Отже, виникли дві головні загрози секретам виробництва: 1) ворожнеча робітника щодо роботодавця, який його звільнив; 2) крадіжка документації. Роботодавці почали включати у трудові контракти умови, що потребують від робітника збереження секретів виробництва, які становлять комерційну таємницю. Законодавці та судова влада відповіли посилюванням переслідування робітника за порушення умов контракту як заходу захисту від його ворожнечі до роботодавця і крадіжки секретів виробництва.

З міжнародного досвіду відомі випадки тривалої надійної охорони секретів виробництва, яку забезпечують самі розробники. Наприклад, секрет виготовлення екстракту для виробництва напою «Кока-Кола» відомий лише двом особам і зберігається у таємниці з 1886 року. Він застрахований на випадок промислового шпигунства на суму 43 млн дол. Уже 190 років не розкривається секрет виробництва одеколону № 4711 у ФРН; сім десятиліть залишається невідомим склад найкращих у світі французьких парфумів «Шанель № 5», до якого входять понад 100 різних олій і есенцій; зберігається таємниця тютюнової суміші сигарет «Мальборо», французьких лікерів «Бенедектин» і «Шартрез». Те саме можна сказати про напій «Пепсі-Кола». Ще у 1903 році нікому невідомий аптекар Брахе з штату Північна Кароліна (США) винайшов темно-коричневий сироп, який назвав «Пепсі», що означає «енергійний», «той, що дає силу». Цей сироп нині застосовують 1 300 заводів фірми «Пепсіко», розкиданих по усьому світу. Секрет його виробництва знають лише три члени правління фірми «Пепсіко». Тільки вони мають ключі від сейфа, всякому зберігається рецепт цього концентрату, відкрити сейф вони можуть лише разом і не мають права перебувати втрьох в одному літаку, поїзді чи автомобілі: якщо з одним із них щось трапиться, то двоє інших залишаться живими. Про всяк випадок дублікат ключа від сейфа завжди зберігається в банку, що фінансує фірму [3].

До середини XIX – початку XX століття остаточно формуються законодавче регулювання таємниці в Російській імперії і відповідальність за порушення її зберігання. З’являється правова охорона таємниці приватного життя, професійної таємниці лікарів, адвокатів, чиновників і нотаріусів, фабричної та торговельної (комерційної) таємниці. У 1845 році введено покарання за розголошення комерційної таємниці.

Покарання за розголошення фабричної таємниці було встановлено ст. 1355 «Укладення про покарання загального визначення», ст. 1187 встановлювалась відповідальність за дії, спрямовані на навмисне розкриття комерційної таємниці, а ст. 1316 – за дії, спрямовані на попереднє оприлюднення торговельної угоди. Також у законах Російської імперії мали місце норми, які передбачали охорону фабричного секрету, торгової війни та таємниці кредитних операцій.

Російське торгово-промислове право об’єднало фабричну та комерційну таємницю в одне поняття «промислова таємниця», оскільки вони діяли у паралельній системі приватноправових норм. Ця ситуація зберігається і по сьогодні, оскільки обидва види діяльності регулюються цивільним законодавством, а термін «промислова таємниця» зазнав змін і перетворився у термін «комерційна таємниця».

У різний час і в різних країнах ставлення до комерційної таємниці було неоднозначним. Наприклад, система захисту комерційної таємниці царською Росією і закони, які її забезпечують, були відмінені 14 листопада 1917 року у зв’язку з прийняттям ВЦКК документа «Положення про робочий контроль», де було прямо вказано про відміну комерційної таємниці. Декретом ВЦКК «Про суд» № 2 від 7 березня 1918 року було відмінено таємницю купецьких і інших книг і встановлено право суду витребувати їх пред’явлення.



Проте нова влада швидко усвідомила, що підприємство повинно мати право на захист інформації, якій властива економічна цінність. На перших порах захисту підлягали виключно відомості, які стосуються розробок і виробництва військового характеру. Пізніше до них були приєднані «моменти, які становлять таємницю», такі як у постанові Наркомпросу РРФСР «Про порядок ввозу і вивозу кінофільмів» від 23 липня 1923 року. У 1926 році ВЦІК затвердив перелік секретів, який дозволяв підприємствам захищати виробничу та комерційну таємницю. Але з ліквідацією останнього приватного підприємства в державі не залишилося жодного недержавного господарюючого суб'єкта, тому таємниця залишилася виключно державною. У період із 1934 до початку 1990-х років ХХ століття у зв'язку з повним одержавленням економіки інститут комерційної таємниці було взагалі ліквідовано.

Відродження комерційної таємниці пов'язують із прийняттям у червні 1990 року Закону «Про підприємства в СРСР». У травні 1991 року був прийнятий Закон «Основи цивільного законодавства СРСР і республік», який у ст. 151 закріпив положення про захист організації, технічної або комерційної інформації, яка становить секрет виробництва (ноу-хау).

Повернення інституту захисту комерційної таємниці до вітчизняного законодавства відбулось лише наприкінці існування радянської державності. На виконання Декларації про державний суверенітет України в 1991 році був прийнятий Закон України «Про підприємства в Україні», який у частині, що стосується комерційної таємниці, дублював положення Закону «Про підприємства в СРСР». Важливим моментом для подальшого розвитку правових норм про комерційну таємницю було прийняття в 1992 році Закону України «Про інформацію». Цей закон закріпив право громадян на інформацію, визначив її як об'єкт права власності.

За режимом доступу інформація як у початковій редакції, так і в останній поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. У свою чергу, інформація з обмеженим доступом у початковій редакції поділялася на такі види: конфіденційна та таємна. Нині закон поділяє інформацію з обмеженим доступом на конфіденційну, таємну на службову. Незважаючи на відсутність прямої вказівки щодо зарахування комерційної таємниці до того чи іншого виду, очевидно, що за своїми ознаками вона відповідає категорії конфіденційної [9].

У 1993 році також була прийнята постанова КМУ № 611 «Про перелік відомостей, що не стосуються комерційної таємниці», яка є чинною дотепер, незважаючи на те, що Цивільний кодекс вимагає встановлення таких обмежень виключно законами України.

Окрім того, було прийнято ряд законів, які обмежували сферу дії комерційної таємниці, зокрема у 1992 році – Закон України «Про банкрутство». У 1999 році у зв'язку з внесенням змін цей Закон змінив свою назву на Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і був доповнений положенням про те, що відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.

З прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України правове регулювання комерційної таємниці значно змінилось. Попередній ЦК (від 1963 року), що діяв у СРСР, не містив правових норм, пов'язаних із комерційною таємницею. Новий Кодекс, окрім закріплення цих положень, зарахував комерційну таємницю до об'єктів права інтелектуальної власності. Ст. 30 Господарського кодексу України було визначено правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці.

У січні 2011 року було внесено зміни до Закону України «Про інформацію»; поняття «конфіденційна інформація» набуло нового змісту та визначалось як «інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень».

Цей процес у кінці ХХ століття увінчався тим, що положення про охорону комерційної таємниці як вид інтелектуальної власності були включені в Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Сьогодні в Україні правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з ноу-хау, небагато, але й ті, що є, досить суперечливі. Це пов'язано з тим, що введені до правового обігу



такі поняття, як «ноу-хау», запозичені з різних іноземних законодавчих джерел, без належної узгодженості між собою. Термін «ноу-хау» вживається у законах України «Про доходи і податки корпорацій», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», у міжнародних торгових договорах між Україною і США, Україною та Європейським співтовариством, у конвенціях про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, у підзаконних актах Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств. Однак чіткого нормативного визначення його у національному законодавстві немає. Незважаючи на те, що нині є велика кількість наукових праць, присвячених ноу-хау, залишається не до кінця зрозумілим питання щодо його правового статусу та місця серед об'єктів інтелектуальної власності.

Як на законодавчому рівні, так і в юридичній літературі єдиний підхід до визначення терміна «ноу-хау» не склався. На думку одних авторів, ноу-хау – це об'єкт виняткових прав. Інші використовують щодо ноу-хау термін «квазіправо», яке схоже за змістом із винятковими правами, але не є таким. Третя група спеціалістів із цивільного права говорить про те, що стосовно «ноу-хау» діє лише фактична монополія його власника, і виявляється вона в можливості встановлювати режим доступу до відомостей, що становлять «ноу-хау», вживати щодо них превентивні заходи [5, с. 17]. Враховуючи це, більш коректно говорити про захист законних інтересів володільця ноу-хау, ніж про захист самого ноу-хау.

На наш погляд, «ноу-хау» чітко визначається як різновид комерційної таємниці, якому властиві також такі загальні ознаки, як дійсна чи потенційна комерційна цінність через невідомість третім особам, відсутність легкого доступу, вживання адекватних заходів охорони. Тобто це визначення містить умови, за яких деяка інформація одержує правову охорону за типом ноу-хау. Аналогічний зміст законодавець вкладає в поняття «комерційна таємниця», що закріплено ст. 505 Цивільного кодексу України [10].

Саме незагальновідомість є вихідною для встановлення охорони змістових об'єктів, одними з яких є комерційна таємниця та ноу-хау за відсутності їх спеціальної реєстрації, і вказує на особливості суб'єктів права на комерційну таємницю та ноу-хау, оскільки змістові нематеріальні об'єкти можуть бути створені незалежно кількома особами і за відсутності їхньої реєстраційної системи закріплення права на один і той самий (або аналогічний) об'єкт можуть одночасно належати кільком особам. Ця особливість спонукала відомого російського науковця у сфері інтелектуальної власності В.А. Дозорцева назвати виключні права володільців комерційною таємницею та ноу-хау квазіабсолютними [6].

Деякі російські автори, наприклад А.П. Сергеев, Л.Б. Гальперін, С.П. Полежаєва, розглядають категорії «комерційна таємниця» та «ноу-хау» як синоніми. А Положення модельного цивільного кодексу для країн СНД від 17 лютого 1996 року прямо зараховує ноу-хау до об'єктів інтелектуальної власності. Інші не розділяють такий підхід. Наприклад, В.А. Дозорцев пропонує ноу-хау називати «секретом промислу» і зазначає, що комерційну таємницю та ноу-хау відрізняють ознаки самого об'єкта, характер та об'єми інформації [7].

Чинне законодавство України не дає змоги визначити юридично значимі відмінності між ноу-хау і комерційною таємницею за умовами виникнення і змістом інформації, яка їх становить. Це об'єктивно зумовлено тим, що з прискоренням науково-технічного прогресу зміст поняття «ноу-хау» постійно змінюється і розширюється.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладені віхи в історії правового розвитку комерційної таємниці та ноу-хау, можна зробити висновок, що ноу-хау, як і комерційна таємниця, мають низку особливостей, які ставлять їх дуже близько до об'єктів інтелектуальної власності. До того ж можливо говорити про те, що ноу-хау – їхній особливий різновид або особливий вид інтелектуальної власності. Інакше кажучи, ноу-хау, на нашу думку, можуть бути офіційно зараховані до об'єктів інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Новий тлумачний словник української мови в 3 т. / За ред. В.В. Яременко, О.М. Сліпущо. – Т. 3. К.: «Аклоніт», 2006. С. 501.



2. Богуславский М.М., Воробьева О.В., Светланов А.Г. Международная передача технологии: правовое регулирование. М.: «Наука», 1985. С. 20; ИONOBA O.B., Комиссаров А.А., Малаева Л.З., Судаков А.А. Обеспечение прав на Секреты производства (ноу-хау). М., 1994. С. 6.
3. Андросчук Г.О. Правове регулювання ноу-хау. Інтелектуальна власність. 2004. № 10. С. 29.
4. Гостев ИМ. Необыкновенные приключения коммерческой тайны в России. Защита информации. Конфидент. 2004. ДМ. С. 22–23.
5. Погуляев В.В. Еще раз о ноу-хау. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. № 5. С. 15.
6. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. статей. М.: «Статут», 2003. С. 256.
7. Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла (ноу-хау). Вестник ВАС РФ. 2002. С. 107.
8. Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. та ін. Основи римського приватного права: підручник. Харків: «Право». 224 с.
9. Левренчук Т.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 26.
10. Виприцький А.О. «Ноу-хау» як вид комерційної таємниці. «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності»: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 березня 2016 р.) / За заг. ред. С.М. Краснова і А.О. Виприцького. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. 104 с.
11. Виприцький А.О. Вплив комерційної таємниці на економічний розвиток підприємства. Перспективи та проблеми адміністративної реформи в Україні: тези доповідей Всеукр. конф. з адміністративного права (м. Запоріжжя, 1–2 березня 2007 р.) / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоець. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 142 с.
12. Цивільний кодекс України у редакції від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
13. Івченко Т.В. Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2009. 16 с.
14. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: підручник. Д.: Національний гірничий університет, 2012. 320 с.

