

**“НОУ-ХАУ” ЯК НАСЛІДОК УМИСНОГО НЕПОВНОГО РОЗКРИТТЯ  
СУТНОСТІ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)**

*Определены существенные признаки “ноу-хау”, исходя из законодательства Украины и регламентов комиссии ЕС. Определены условия целесообразности охраны объектов интеллектуальной собственности как “ноу-хау”. Определены пути выделения “ноу-хау” из патентуемых объектов изобретений и полезных моделей.*

*Identified the essential features of the “know-how”, based on the Ukrainian legislation and regulations of the EU Commission. The conditions appropriate protection of intellectual property as the “know-how”. The ways of allocating the “know-how” from patentable inventions and utility models.*

Двадцять перше століття називають часом інтелектуальної власності та інформаційної економіки. Конкурентоздатний продукт може бути виготовлено лише з використанням сучасних наукоємних технологій, основою яких є об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ).

Якщо говорити про патенти на винаходи, то на сьогодні в світі їх діє понад 4 млн. і щорічно подається близько 700 тис. заявок на патентування. Але за світовою статистикою, лише біля 30 % винаходів знаходять застосування у виробництві. В Україні, на жаль, рівень комерціалізації ОІВ, у тому числі впровадження винаходів та продаж ліцензій на їхнє використання, є дуже низьким.

Важливою проблемою є вірний вибір стратегії патентування. Зокрема, посилюється роль „ноу-хау“ через те, що форму охорони застосовують замість патентування: в умовах ринкової економіки доцільно патентувати винаходи, які стосуються кінцевих продуктів виробництва і порушення майнових прав, на які можна виявити і довести. Все інше краще зберігати як супутні винаходи „ноу-хау“.

Окрім організації та винахідники добре розуміють, що патент на винахід та/чи корисну модель має менше шансів бути вкраденим та більше шансів бути комерціалізованим (звичайно, якщо об'єкт за патентом має комерційну цінність), якщо до такого патенту надається „ноу-хау“.

„Ноу-хау“ визнаються відомості будь-якого характеру, що мають дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість їх третім особам, і до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі через те, що власником таких відомостей введено режим комерційної таємниці.

Найчастіше мова йде про технічні (конструкторські, технологічні, математичні, виробничі тощо) відомості, що містяться у неопублікованих заявках на видачу патенту, наукових звітах, конструкторських кресленнях, макетах та моделях нової техніки, протоколах випробувань, інструкціях по застосуванню технічних засобів і технологій, документації до комп'ютерних програм та ін.

Згідно законодавства України, поняття „ноу-хау“ стосується тільки конфіденційної інформації (саме комерційної таємниці), тому що саме вона може бути поширеною за Законом України „Про інформацію“ [1] за певних умов, а значить може бути предметом купівлі-продажу.

Охорона ОІВ у режимі „ноу-хау“ може бути доцільною в наступних випадках:

- об'єкт не підлягає патентній охороні (наприклад, методики розрахунку, алгоритми);
- ефективність патентної охорони викликає сумнів через неможливість здійснювати контроль, а у разі порушення прав довести неправомірне використання технічного рішення конкурентом, що особливо актуально для технічних рішень, які відносять до способу;
- „ноу-хау“ є доповненням до патенту на винахід, що перешкоджає конкуренту легко „обійти“ патент;
- автор технічного рішення з будь-яких причин не може набути прав на винахід (наприклад, недостатність коштів для патентування, особливо за кордоном).

За Регламентом комісії (ЄС) 556/89 [2] та № 772/2004 [3], „ноу-хау“ — сукупність технічної інформації, яка є секретною, суттєвою, корисною та ідентифікованою у будь-якій доречній формі.

У преамбулі „Регламенту“ [2] пояснюється, що непатентована технічна інформація — це описи процесів обробки, рецепти, формули, креслення або ескізи. Зазначене називається „ноу-хау“.

„Ноу-хау“ мають бути секретними (не загальновідомими або/чи не легкодоступними), суттєвими (це поняття означає, що „ноу-хау“ включають інформацію (за виключенням простої), яка має важливе значення для цілого процесу або його значної частини, продукту, послуги, або для вдосконалення процесу або продукту), корисними (допомагати вступити на новий ринок; надати перевагу у конкуренції з іншими виробниками або надавачами послуг, частина цінності „ноу-хау“, зокрема, може полягати у лідерстві у часі, яке отримує ліцензіат, якщо йому передаються „ноу-хау“), ідентифікованими (означає, що

“ноу-хау” має бути описано або записано у такий спосіб, що стає можливим перевірити, чи воно відповідає критеріям секретності, суттєвості та корисності).

Стосовно ідентифікованості “ноу-хау”, то відома література, де наведено приклади опису “ноу-хау” [4]. Такий опис є одним з варіантів оформлення “ноу-хау” для подальшої його комерціалізації. Слід все ж зазначити, що ні в яких нормативно-правових документах структура опису “ноу-хау” не регламентована і описує його власник (чи особа, яка виділила “ноу-хау”) на свій розсуд, але таким чином, щоб можна було перевірити секретність, суттєвість та корисність.

Існують правомірні способи одержання комерційної таємниці:

1. Незалежне відкриття. При цьому власник незапатентованого виробничого сектору може його втратити. Якщо конкурент, який незалежно відкрив інформацію, її засекретить, то виникає два власника однієї і тієї самої комерційної таємниці.

2. Зворотний технічний аналіз („зворотна інженерія“) — виявлення секретів роботи або виготовлення у процесі дослідження продукції, яка є у широкому продажу.

3. Добросовісне придбання у особи, яка не мала права передавати інформацію. У разі відсутності умислу, коли особа не знала, що отримує інформацію неправомірно, вона звільняється від застосування будь-яких санкцій. Якщо недобросовісність покупця відомостей не доведена, він має право вільно використовувати їх у своїй діяльності.

Виділимо види “ноу-хау” з огляду на специфіку інформації, яка в них відображена:

– патентоздатна інформація на етапі підготовки заявки на набуття прав;

– патентоздатна інформація, що планується для використання без набуття прав на винахід чи корисну модель (майже неможливо чи складно відтворити об’єкт і ризик втратити менший за витрати на патентування, або неможливо відслідкувати факт застосування запатентованого об’єкта). Наприклад, спосіб, який неможливо в подальшому відтворити навіть за наявності спеціальних знань, або спосіб лікування у разі, коли потім важко довести, яким саме способом була вилікувана та чи інша особа;

– непатентоздатна інформація (наприклад, метод розрахунку, настанова користувача);

– непатентоздатна інформація, яку виділено з відомої незапатентованої інформації на основі практичного досвіду чи випробувань (оскільки немає новизни, немає і патентоздатності);

– непатентоздатна інформація, яку виділено з відомої запатентованої інформації, але патент на яку вже не діє;

– непатентоздатна інформація, яку виділено з відомої запатентованої інформації, але патент на яку не діє в тих країнах, де здійснюється виготовлення, застосування та продаж;

– нерозкрита інформація як додаток до патенту, яку виділено на основі практичного досвіду чи випробувань, пов’язаних з об’єктом винаходу чи корисної моделі (зазвичай це інформація, яка не є легкодоступною, але

витративши час та гроші, її може створити фахівець у даній галузі).

З огляду на те, що „ноу-хау“ цікавить потенційних користувачів як додаток до патенту, то воно може стосуватись:

– оптимального складу речовини (з найкращим технічним результатом);

– оптимальних умов здійснення способу;

– оптимальних характеристик конструктивних елементів (наприклад, в конструкції зазначено два пружних елементи і не описане співвідношення їх коефіцієнтів жорсткості, яке має вплив на роботу усієї конструкції);

– креслень та іншої технічної документації (які відповідають варіанту з найкращим технічним результатом).

Якщо мова йде про креслення та іншу технічну документацію, то тут зрозуміло все, і покупець зацікавлений в такому “ноу-хау”, тому що це — економія часу та грошей (лідерство у часі).

З оптимальними складами, умовами та характеристиками ситуація трохи інша, оскільки ця інформація має бути зазначеною в патенті і в розділі опису „відомості, що підтверджують можливість здійснення“.

Слід розуміти, що в „Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель“ (далі “Правилах складання”) [5] немає прямої вказівки на те, що в розділі „відомості, що підтверджують можливість здійснення“ має бути зазначено інформацію достатню для досягнення найкращого технічного результату, але така вказівка є в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [6] і, здійснюючи процедури набуття за межами України, заявник має бути готовий до цього. Наводимо витяг з Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [6].

Приведемо витяг зі статті 29 [6]: Умови для заявників на отримання патенту.

*1. Члени повинні вимагати від заявників, які бажають одержати патент, щоб вони розкривали суть свого винаходу достатньо ясно і повно з тим, щоб кваліфікована у відповідній галузі особа могла використати винахід, а також можуть вимагати від заявників вказати найкращий відомий їм спосіб використання винаходу на дату подання заявки або при домаганнях на пріоритет — на дату пріоритету.*

Тобто поки мова йде про державу Україна — „найкращий відомий ... спосіб використання винаходу“ зазначати не обов’язково, і саме тут може бути „схована“ інформація, яка є „ноу-хау“.

Деякі заявники прямо зазначають у формулах своїх винаходів (корисних моделей) ознаки, які не можуть бути ідентифіковані, зокрема:

– назви речовин, які є невідомими на дату подання заявки;

– прямо зазначають вказівку на те, що певна інформація є “ноу-хау” (наприклад, для здійснення способу посилання надвисокочастотних сигналів, що носять дискретний характер „ноу-хау“);

– параметри пристрою у вигляді змінних (наприклад,

„Елементи розташовані під кутом  $\beta$  одне до одного“);

– зазначають технічний результат замість ознак (наприклад, „Пристрій ..., який відрізняється тим, що дозволяє швидко вимірювати величину ... і підвищити зручність використання та достовірність вимірювань...“).

Слід звернути увагу, що зазначення у формулах винаходів (корисних моделей) ознак, які не можуть бути ідентифікованими, суперечить п. 7.1.5. Правил складання [5], за яким ознаки „винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки“.

### **Висновки**

1. “Ноу-хау” до патенту має бути секретним, суттєвим, корисним та ідентифікованим.

2. “Ноу-хау” до патенту (до заявки на патент) може містити:

– креслення та/чи технічну документацію;

– іншу технічну інформацію, яку не відображено ні у формулі, ні в описі, зокрема, оптимальні характеристики чи форми реалізації окремих конструктивних елементів;

– оптимальний склад речовини для досягнення найкращого технічного результату, з зазначенням у формулі діапазонів складових, а в описі окремі приклади реалізації об’єкта, але не оптимальні;

– оптимальні умови здійснення способу для досягнення найкращого технічного результату, з зазначенням у формулі діапазонів, наприклад, режимів, а в описі окремі приклади реалізації об’єкта, але не оптимальні.

### **Література**

1. Закон України „Про інформацію“. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17>

2. Регулювання зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно І, В.М. Барановська, Ю.А. Бовтрук та ін.; За ред. І.І. Дахна. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 472 с.

3. Регламент комісії (ЄС) № 772/2004 від 27.04.2004 „Про застосування ст. 81 (3) Договору до категорії договорів про передачу технологій“ (Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 7 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements //Official Journal L 123. — 07/04/2004. — P.0011-0017). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:123:0011:0017:EN:PDF>.

4. Кузнецов, Ю.М. Патентознавство та авторське право: 2-е видання, перероблене і доповнене Підручник. — К.: Кондор, 2009. — 446 с.

5. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (Наказ Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 N 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 173/5364). [Електронний ресурс] — Режим доступу <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1>.

6. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Міжнародний документ від 15.04.1994. [Електронний ресурс] — Режим доступу [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_018).

*Надійшла 06.02.2013 року*