

Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania
Limited Liability Company «SNK Group»
State Higher Educational Institution
«Uzhgorod National University»
Science park «Synergy»
Economic Court of Transcarpathian region

TOPICAL ISSUES OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Materials
II International research and practice conference
05-07 October 2018

Podháj ska, 2018

Європейський інститут післядипломної освіти
Товариство з обмеженою відповідальністю «СНК груп»
Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Науковий парк «Синергія»
Господарський суд Закарпатської області

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Матеріали
II Міжнародної науково-практичної конференції
05-07 Жовтня 2018

Подгайськ, 2018

Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (05-07 жовтня 2018 року.) / за ред. В.В. Россіхіна, С.Й.Литвина, С.Б.Булеци, 2018 - 88 с.

Vydavateľ: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, - EIDV 941. 48
Podhájska Za Humnami č. 508/28 941, Slovensko
Naklad; 300

ISBN: 978-80-89926-03-9
EAN: 9788089926039

ЗМІСТ

Дорофєєва Л.М. Використання митними органами України міжнародного досвіду організації захисту інтелектуальної власності	7
Піхурець О.В. Авторсько-правове регулювання відносин щодо комп'ютерних програм.....	12
Піддубна В.Ф. Право на комерційне найменування юридичної особи при її створенні та припиненні.....	17
Булеца С.Б., Чепис О.І., Заборовський В.В. Роль директиви 2016/943 для подолання колізій у правовому регулюванні комерційної таємниці та ноу-хау.....	21
Аюпова Р. М. Практичні проблеми застосування Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».....	26
Мартинич М. К. Роль митних органів в спрянні захисту прав інтелектуальної власності.....	31
Сахарчук В.В. Організації колективного управління: проблема організаційно-правової форми.....	35
Литвин С.Й. Права, засновані на правовій охороні змісту об'єкта. Право упорядника (виробника) бази даних (sui generis).....	39
Химинець М.І. Проблемними питаннями розслідування кримінальних правопорушень у сфері захисту інтелектуальної власності є загалом недосконалість законодавства України у цьому питанні, зокрема кримінальному процесуальному законодавстві.....	55
Сливка О.О. Доктринальні підходи щодо розуміння поняття управління в сфері митної справи».....	56
Болдіжар С.О. Позиція Європейського суду стосовно окремих репродуктивних прав людини	61

Булеца С.Б.,
*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

Чепис О.І.,
*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

Заборовський В.В.
*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*

РОЛЬ ДИРЕКТИВИ 2016/943 ДЛЯ ПОДОЛАННЯ КОЛІЗІЙ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ

На сьогодні в Україні існує ряд спірних питань щодо розмежування понять комерційної таємниці, конфіденційної інформації та інформації загалом, а також ноу-хау та секретів виробництва. Ключовими проблемами тут є відсутність єдиного підходу до їх визначення та безсистемність використання вищеназваних термінів у нормативно-правових актах. На нашу думку, комерційна таємниця, і ноу-хау є різновидами інформації. В свою чергу, інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Слід зазначити, що зростання популярності ноу-хау, порівняно з патентами, зумовлено наступними чинниками: зниження інтересу до патентування нововведень як самостійний фактор: підвищення темпу оновлення технологій, тривалість процедури отримання патенту; часте незаконне використання патентів (розкриття інформації про сутність винаходу дає змогу імітувати інновації конкурентів); суб'єкти господарювання патентують винаходи тільки на висококонкурентних ринках, де інновація може бути відтворена; до недоліків

патентної системи традиційно відносять витратність на етапі реєстрації та підтримання чинності патенту; економіко-правова ефективність режиму комерційної таємниці: швидке скорочення термінів морального старіння нової техніки (технології) уникло до того, що фірми в цілому ряді випадків не подають заявки на винаходи, якщо в межах термінів морального старіння можна зберегти їх у таємниці, або по кінцевій продукції, з якою виходять на ринки, їх не можна відтворити; випередження конкурентів у швидкості виходу на ринок з новим продуктом, принаймні, на один цикл; нерозголошення технологічної стратегії; патентування є тільки одним із можливих способів просування розробки на ринок [1, с.198]; стимулювання інноваційної пропозиції, елементів якої недостатньо для того, щоб стати об'єктом патентування, але в цілому вона має комерційну цінність; відтворення нової техніки неможливе без знання ноу-хау, яке виступає супровідною технічною документацією для технології, що в загальній формі стала доступною необмеженому колу осіб, тому ноу-хау часто є обов'язковим предметом ліцензійних договорів; якщо розробка використовується в межах корпорації (секрет виробництва); правовий режим комерційної таємниці є ефективним на початкових стадіях розробки [2, с.104-114].

На нашу думку, ноу-хау є різновидом комерційної таємниці, яка, в свою чергу, є поняттям набагато ширшим. В основі ноу-хау завжди лежать знання зі сфери техніки і технології, а предметом комерційної таємниці може бути також і інформація про факти (наприклад, відомості, які мають суто інформаційне чи пізнавальне значення і не стосуються результатів інтелектуальної діяльності). Однак, ЦКУ до об'єктів інтелектуальної власності відносить саме комерційну таємницю, а ноу-хау не згадує взагалі.

Аналізуючи чинне законодавство, можемо виділити основні відмінності в правовому регулюванні комерційної таємниці в державах - членах ЄС, які стосуються питань:

- ✓ наявності/відсутності спеціального законодавства, що регулює комерційну таємницю. Таке є тільки у Швеції. В Італії, Португалії та Франції положення про захист комерційної таємниці включені в кодекси промислової власності. В Австрії, Німеччині, Польщі та Іспанії правовідносини, пов'язані із комерційною таємницею, регулюються законодавством про недобросовісну конкуренцію. У Нідерландах і Люксембурзі комерційна таємниця захищається деліктних правом; у Великобританії та Ір-

ландії - загальним правом та договірним правом. Крім того, в більшості держав, за винятком Кіпру, Чехії, Ірландії, Люксембургу, Мальти і Великобританії, положення, що стосуються комерційної таємниці, містяться в національних законах про працю або в цивільних кодексах [3]. Зазначене свідчить про фрагментарність правового регулювання комерційної таємниці та відсутність єдиної концепції захисту комерційної таємниці в державах - членах ЄС;

- ✓ наявності/відсутності легального визначення поняття «комерційна таємниця». Це поняття розкривається тільки в праві деяких держав (Швеції, Італії, Португалії, Болгарії, Чехії, Греції, Польщі, Словаччини, Угорщини, Литви, Словенії). При цьому у рідкі випадки таке поняття формулюється лише стосовно якоїсь однієї сфери і не є універсальним. А в деяких державах поняття комерційної таємниці взагалі виводиться лише із матеріалів судової практики [4, с.38].

На подолання колізій та забезпечення належного захисту спрямована Директива (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 року про захист нерозголошених «ноу-хау» та комерційної інформації (комерційної таємниці) від незаконного заволодіння, використання та розголошення (Директива 2016/943). Країни ЄС повинні ввести в дію законодавчі акти та адміністративні положення, необхідні для дотримання директиви 2016/943, до 9 червня 2018 р.

Мета Директиви - гармонізація законодавств держав-членів ЄС. Директива 2016/943, перш за все, спрямована на закріплення в національних законодавствах однакового розуміння комерційної таємниці, яким би охоплювалися ноу-хау, комерційна і технологічна інформації за наявності у власника законного права зберігати їх в конфіденційності і виправданих очікувань, що така конфіденційність буде збережена (п. 14 преамбули директиви 2016/943).

Директива 2016/943 не містить будь-яких спеціальних положень, що стосуються конфіденційності, надаючи власникам комерційної таємниці свободу дій для її забезпечення. Власники ноу-хау та іншої інформації, що захищається в якості комерційної таємниці, не мають виключних прав (п. 16 преамбули).

Державам-членам рекомендовано передбачити в законодавствах можливість застосування проти порушника наступних забезпечувальних і попереджувальних заходів: 1) заборони використовувати

або розголошувати комерційну таємницю, в тому числі з урахуванням конкретних обставин на певний час; 2) заборони пропонувати, продавати на ринку або використовувати контрафактну продукцію, або імпортувати, експортувати продукцію, або зберігати її для цих цілей; 3) накладати арешт або застосовувати конфіскацію контрафактної продукції, в тому числі імпортованої (ст. 10 Директиви 2016/943). Зазначені заходи мають на меті негайне припинення незаконного придбання, використання або розголошення комерційної таємниці ще до вирішення справи по суті, що покликане забезпечити оперативність і ефективність захисту прав власника.

Директива 2016/943 виходить з того, що комерційна таємниця - це інформація, щодо якої встановлено режим конфіденційності. У поняття комерційної таємниці Директива 2016/943 рекомендує включати ноу-хау, комерційну та технологічну інформацію за умови, що такі мають дійсну або потенційну комерційну цінність, не є загальновідомими або легко доступними для осіб, які мають справу з подібною інформацією, і щодо цих об'єктів вживаються розумні дії по збереженню їх в секреті. Дотримання Угоди ТРІПС підкреслюється тим, що, даючи відповідні визначення, Директива 2016/943 майже дослівно використовує термінологію, яка дається у статті 39 ТРІПС. При цьому наднаціональне законодавство ЄС приведено у відповідність до Угоди ТРІПС не тільки в аспекті критеріїв для захисту закритої інформації, але і засобів судового захисту прав інтелектуальної власності, передбачених ТРІПС (судові заборони, відшкодування збитків, відшкодування шкоди відповідачеві, знищення товарів, що порушують права, та ін.). Разом з тим Директива 2016/943 передбачає такий детально регламентований звід заходів примусу, спрямований на охорону певного об'єкта, який дозволяє говорити про значне підвищення рівня захисту комерційної таємниці в усіх державах - членах ЄС в порівнянні з ТРІПС. Однак, встановлюючи загальні заходи, Директива 2016/943 не перешкоджає державам-членам ще більше підвищити рівень захисту комерційної таємниці в національних законодавствах. Тобто національне законодавство держав-членів може зберегти варіативність і в тому випадку, коли під охороною перебувають не тільки ноу-хау, комерційна та технологічна інформація, а й інші види інформації (наприклад, секрети виробництва), за умови, якщо вони будуть відповідати вимогам, встановленим Директивою 2016 / 943 до комерційної таємниці. За змістом розглянутого документа це є допустимим. Разом з тим, держави-члени можуть, згідно з положеннями ДФЄС (Догово-

ру про функціонування Європейського Союзу), забезпечувати більш широкі засоби захисту від незаконного заволодіння, використання і розголошення комерційних таємниць, ніж передбачено цією Директивою, за умови забезпечення їх відповідності ст. 3, 5, 6, 7(1), 8, п. 2 ст. 9(1), ст. 9(3) і (4), ст. 10(2), а також ст. 11, 13 та 15(3) цієї Директиви [6, с.49].

Таким чином, прийняття Директиви 2016/943 спрямоване на подолання колізій у правовому регулюванні комерційної таємниці та ноу-хау в країнах ЄС, адже законодавець в ЄС пішов значно далі положень Угоди TRIPS та запропонував детальні положення щодо заходів, процедур та засобів судового захисту комерційної таємниці; чітко визначив випадки незаконного та правомірного використання комерційної таємниці; повноваження суду вимагати від позивача докази щодо наявності прав на комерційну таємницю та фактів її порушення; визначив гарантії збереження конфіденційності під час судового процесу тощо. Стосовно України, то прийняття спеціального закону щодо комерційної таємниці та ноу-хау, який би відповідав положенням Директиви 2016/943, дозволило б усунути розбіжності у розумінні та регулюванні даного об'єкта та однозначно сприяло б посиленню ініціативи бізнесу для започаткування інноваційно орієнтованої міжкордонної економічної активності.

Список використаних джерел:

1. Бубенко П. Т. Интеллектуальная собственность : навч. посіб. Х. : ХНАМГ. 2011. С. 198.
2. Олефір А. О. До проблеми використання комерційної таємниці угосподарських відносинах. Проблеми законності. 2015. Вип. 129. С. 104-114.
3. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market: Final Study, April 2013. URL:<http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf
4. Макаревич О.И., Денисенко М.А. Охрана коммерческой тайны в праве Европейского союза // Журнал международного права и международных отношений. 2017. No 1-2. С. 38.
5. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/943 от 8 июня 2016 года о защите конфиденциальных ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, использования и раскрытия. URL: <http://base.garant.ru/71615160/4/>(дата звернення: 25.09.2018).
6. Реферативний огляд європейського права : інформаційно-аналітичний дайджест / Вип. 2 (2016) (квіт. – черв. 2016 р.).К. 2016.С 49.