

Ways to overcome conflicts in the legal regulation of trade secrets and know-how in Ukraine and the EU countries

Шляхи подолання колізій у правовому регулюванні комерційної таємниці та ноу-хау в Україні та країнах ЄС

Sibilla Buletsa, Olesia Chepys, Viktor Zaborovskyi

Key words:

commercial secret, know-how, production secrets, confidential information, innovation activity, directive.

Ключові слова:

комерційна таємниця, ноу-хау, секрети виробництва, конфіденційна інформація, інноваційна діяльність, директива.

Постановка проблеми. У сучасній високотехнологічній економіці комерційні таємниці загалом та ноу-хау зокрема становлять ключову частину активів будь-якої комерційно успішної компанії. Аналіз міжнародного законодавства і практики показує, що мета патентування (винаходів, корисних моделей або промислових зразків) та комерційної таємниці однакова – не допустити використання розробленої інновації конкурентами і одночасно отримати передусім матеріальну вигоду від її монопольного використання. Іноді для захисту монопольних прав на розроблену інноваційну технологію одночасно використовуються обидва методи: патентом охороняють найзагальніші технологічні параметри (так званий «зонтичний патент»), а інші тонкощі виробництва зберігають у режимі комерційної таємниці (ноу-хау)¹.

Зростання популярності ноу-хау, порівняно з патентами, зумовлено такими 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-правову ефективність режиму комерційної таємниці: швидке скорочення термінів морального старіння нової техніки (технології) призвело 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 ринок²; 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 розробки³.

Аналіз останніх досліджень. Проблемні аспекти охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації в країнах Європейського Союзу (далі ЄС) та Україні є предметом дослідження наукових праць таких фахівців, як Tanua Arlin, Tore Lunde, Г. Андрощук, А. Берлач, Т. Бегова, І. Давидов, О. Давидюк, Д. Задихайло, Ю. Капіца, П. Крайньов, Н. Мироненко, Ю. Назаренко, Г. Нікіфоров, Ю. Носік, А. Подоляко, Н. Попова, В. Рубанов, О. Світличний, Е. Соловійов, В. Чаплигін, А. Чернявський, О. Чобот, Д. Юсупова та ін. Однак на сучасному етапі відчувається нестача комплексних досліджень цього правового явища.

¹ Колосов О. Є. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні. Інтелектуальна власність в Україні. 2014. № 2. С. 29–36.

² Бубенко П. Т. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Х. : ХНАМГ. 2011. С. 198.

³ Олефір А. О. До проблеми використання комерційної таємниці у господарських відносинах. Проблеми законності. 2015. Вип. 129. С. 104-114.

Виклад основного матеріалу. 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. Так, Цивільний кодекс України (далі ЦКУ) дає визначення комерційної таємниці як інформації, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку із цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Визначення поняття «ноу-хау» наводиться в Законі України «Про інвестиційну діяльність» як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»). Ще одне визначення міститься в Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 року: «Ноу-хау – технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності». Отже, і комерційна таємниця, і ноу-хау є різновидами інформації. У свою чергу, інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

То як все-таки корелюються всі ці поняття? Інформація, яка захищається за допомогою законодавства про інтелектуальну власність, та конфіденційна інформація співвідносяться наступним чином: конфіденційна інформація не обов'язково є об'єктом інтелектуальної власності, однак інформація, що захищена законодавством про інтелектуальну власність, може бути визнана конфіденційною.⁴ Що ж до розмежування комерційної таємниці та секретів виробництва (ноу-хау), то тут цікавою видається думка Потрашкової О.А., яка вважає, що комерційна таємниця і ноу-хау мають різну правову природу: комерційна таємниця, маючи спільні ознаки з інформацією взагалі і конфіденційною інформацією зокрема, виступає як її різновид, у той час як секрети виробництва (ноу-хау) повинні бути віднесені до об'єктів інтелектуальної власності.⁵ Відповідно, основними у розгляді та визначенні правового режиму даних об'єктів повинні бути різні галузі права та законодавства: щодо комерційної таємниці – інформаційного права (в рамках інституту інформації з обмеженим доступом), щодо ноу-хау – цивільного права (в рамках інституту інтелектуальної власності).⁶ Такої ж позиції дотримується і Погуляєв С.Ю., який вважає, що комерційна таємниця, зміст якої може становити будь-яка комерційно цінна інформація, що не є загальнодоступною, власник якої вживає заходів до збереження її в режимі секретності, не завжди є об'єктом права інтелектуальної власності. Для того щоб це відбулося, вона має бути, насамперед, результатом інтелектуальної, творчої діяльності. Наприклад, список контрагентів господарського товариства навряд чи може розглядатися як об'єкт права інтелектуальної власності, хоча він і може становити конфіденційну інформацію. Тому тільки певна частина інформації, що відповідає ознакам комерційної таємниці, за умови, якщо вона є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, може розглядатися як об'єкт права інтелектуальної власності.⁷

На нашу думку, ноу-хау є різновидом комерційної таємниці, яка, у свою чергу, є поняттям набагато ширшим. В основі ноу-хау завжди лежать знання зі сфери техніки і технологій, 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.

На особливу увагу заслуговує аналіз законодавства у сфері охорони комерційної таємниці держав-членів Європейського Союзу, оскільки Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає інтенсифікацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Так, усі держави-члени Європейського Союзу є учасниками Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної

⁴ Гордієнко С. Г. Конфіденційна інформація та "таємниці": їх співвідношення. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 233-238.

⁵ Потрашкова О.А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук.: 12.00.14. Москва, 2009. 22 с.

⁶ Колосов О. Є. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні. Інтелектуальна власність в Україні. 2014. № 2. С. 29–36.

⁷ Погуляєв С. Ю. Передача технології як вклад в просте товариство: автореф. дис. канд. юрид. наук.: 12.00.03. Харків, 2002. С. 5.

власності (Угода ТРІПС), яка встановлює загальні мінімальні міжнародні стандарти щодо захисту закритої інформації від незаконного отримання, використання або розголошення. Попри це в законодавствах держав-членів ЄС на сьогодні існують важливі відмінності в обсязі та рівні захисту такої інформації, а також різні вимоги щодо віднесення інформації до тієї чи іншої категорії закритої інформації. Так, стаття 39 (пп. 1, 2) Угоди ТРІПС містить серед іншого положення про захист закритої інформації (undisclosed information) від її незаконного отримання, використання або розкриття третіми особами⁸. Однак у національних законодавствах багатьох держав-членів ЄС закрита інформація, включаючи ноу-хау, не визнається об'єктом промислової власності, тому до неї не може бути застосована директива 2004/48 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 29 квітня 2004 році «Про забезпечення прав на інтелектуальну власність»⁹. Істотні відмінності в підходах і ступені захисту комерційної таємниці та ноу-хау в національних законодавствах держав-членів призводять до вразливості власників такої інформації в державах з більш низьким ступенем захисту, що полягає в необхідності нести значно більші витрати на заходи захисту. А це, у свою чергу, позначається на ціні товарів, робіт та послуг. А такі процеси, як ІТ-аутсорсинг та використання інформаційно-комунікаційних технологій, ще більше збільшують ризик порушень у зазначеній сфері¹⁰. Основні відмінності в правовому регулюванні комерційної таємниці в державах- членах ЄС стосуються питань:

- 1) 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 деліктним правом; у Великобританії та Ірландії – 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 кодексах¹¹. Зазначене свідчить про фрагментарність правового регулювання комерційної таємниці та відсутність єдиної концепції захисту комерційної таємниці в державах-членах ЄС;
- 2) 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 ряді випадків таке поняття формулюється лише стосовно якоїсь однієї сфери і не є універсальним. А в деяких державах поняття комерційної таємниці взагалі виводиться лише з матеріалів судової практики¹².

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)¹³. 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 розділена на чотири розділи. Перший пов'язаний із предметом та сферою дії Директиви. Другий регулює порядок набуття, використання та розкриття комерційної таємниці. Третій стосується засобів правового захисту, а четвертий розділ присвячений санкціям.

⁸ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: COT; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 25.03.2018).

⁹ Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Text with EEA relevance)) OJ L 157, 30.4.2004, p. 45–86.

¹⁰ Макаревич О.И., Денисенко М.А. Охрана коммерческой тайны в праве Европейского союза // Журнал международного права и международных отношений. 2017. No 1-2. С. 36.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ 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: 25.03.2018).

Об'єкт комерційної таємниці для набуття охорони повинен мати дійсну або потенційну комерційну цінність. Про наявність такої може свідчити те, що незаконне набуття, використання або розкриття об'єкта підриває науково-технічний потенціал власника, ділові або фінансові інтереси, стратегічні позиції або здатність конкурувати (п. 14 преамбули Директиви 2016/943). У зв'язку із цим визначається, що загально-відома або легко доступна інформація, а також досвід і навички, отримані співробітниками при звичайній їх діяльності, не можуть бути комерційною таємницею. Відносно інформації, що становить комерційну таємницю, повинні вживатися адекватні дії по збереженню її в секреті (п. 1 (с) ст. 2 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). Це забезпечує можливість незалежного створення аналогічних об'єктів. Набутою законним способом вважається і комерційна таємниця, отримана в ході зворотного інжинірингу законно придбаного продукту¹⁴. Разом із тим заборону таких дій може бути встановлено в договорі (п. 1 (b) ст. 3 Директиви 2016/943). У зв'язку із цим слід підкреслити, що Директива 2016/943 вважає допустимими виключно дослідження доступного для суспільства або такого, що перебуває у володінні законно, продукту: спостереження, вивчення, розбирання або тестування при відсутності, як згадувалося вище, договірних обмежень на ці дії. Що стосується використання або розголошення комерційної таємниці, отриманої цим способом, як і будь-яким іншим з кола допустимих, то тут підлягає застосуванню пункт 2 статті 3 Директиви 2016/943, який відсилає керуватися правом ЄС або національним законодавством. Законним набуттям комерційної таємниці є також її отримання при здійсненні прав працівників (або їх представників) на інформацію відповідно до права ЄС, національних законів та практики, а також будь-яким іншим способом, що відповідає чесній комерційній практиці (п. 1 (с), (d) ст. 3 Директиви 2016/943).

Використання або розголошення комерційної таємниці може здійснюватися виключно за згодою її власника. Порушником, а значить і відповідачем, може бути будь-яка особа, яка набула інформацію, що становить комерційну таємницю, незаконно, зокрема шляхом несанкціонованого доступу, присвоєння, копіювання документів, предметів, матеріалів, речовин або електронних файлів, або порушила угоду про конфіденційність, або порушила договірне чи будь-яке інше зобов'язання по обмеженню використання комерційної таємниці (пп. 2, 3 ст. 4 директиви 2016/943).

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.

Для застосування забезпечувальних і попереджувальних заходів заявник повинен довести: 1) існування інформації, щодо якої встановлено режим комерційної таємниці; 2) свої права як власника; 3) незаконність придбання або використання, або розголошення комерційної таємниці, або те, що зазначені дії є неминучими (п. 1 ст. 11 Директиви 2016/943). Для забезпечення пропорційності забезпечувальних і попереджувальних заходів, як і для прийняття рішення про відмову в їх застосуванні, як і при вирішенні спору по суті, суди держав-членів повинні брати до уваги конкретні обставини справи, включаючи: вартість і інші специфічні особливості комерційної таємниці; заходи, вжиті для її охорони; поведінку відповідача під час придбання, використання або розкриття комерційної таємниці; наслідки незаконних дій відповідача; законні інтереси сторін та наслідки, які можуть настати для них в результаті прийняття або неприйняття судом відповідних заходів; законні інтереси третіх осіб, а також суспільні інтереси; гарантії основних прав (п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 13 Директиви 2016/943).

У Директиві 2016/943 передбачений комплекс заходів, спрямованих на запобігання можливим зловживанням з боку заявників, які можуть бути, наприклад, зацікавлені в затримці або обмеженні доступу відповідача до ринку. По-перше, суд може дозволити імовірному порушнику за умови надання однієї або

¹⁴ 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.

декількох гарантій, що забезпечують компенсацію заявникові, продовжувати використовувати комерційну таємницю, зокрема, коли ризик її розголошення є мінімальним (п. 26 преамбули, п. 2 ст. 10 Директиви 2016 / 943). По-друге, на прохання відповідача із заявника можуть бути стягнуті збитки, якщо застосування забезпечувальних і попереджувальних заходів по відношенню до відповідача виявиться необґрунтованим та встановлено, що заявник ініціював судовий процес недобросовісно або в незаконних цілях. у даному випадку відповідно до національного законодавства можливо також накладення на заявника санкцій або публікація прийнятого судом рішення (п. 2 ст. 7 Директиви 2016/943). Відповідно до пункту 5 статті 11 директиви 2016/943 відповідачі мають право вимагати відшкодування завданих збитків і тоді, коли забезпечувальні та попереджувальні заходи скасовуються внаслідок того, що розгляд справи по суті не ініційовано заявником, або буде встановлено, що незаконне придбання, використання або розголошення комерційної таємниці або загроза зазначених дій не мали місця. По-третє, інтересам відповідачів відповідає також припис про встановлення в національних законодавствах строків позовної давності для захисту відповідних прав власників комерційної таємниці, які не повинні перевищувати 6 років (п. 23 преамбули, п. 2 ст. 8 директиви 2016/943).

Перелік заходів, рекомендованих Директивою 2016/943 до застосування судами за підсумками розгляду справи по суті з метою захисту прав власника комерційної таємниці, базується на принципі пропорційності, надаючи судам достатні можливості для прийняття найбільш оптимального рішення. Цей перелік включає, перш за все, заборонні заходи, якими є: 1) заборона на використання або розкриття комерційної таємниці; 2) заборона виробляти, пропонувати до продажу, продавати на ринку або використовувати контрафактну продукцію або імпортувати, експортувати її, або зберігати для цих цілей. Суди можуть застосовувати також способи ліквідації: відкликання контрафактної продукції з ринку, або позбавлення такої продукції її контрафактних якостей, або знищення або вилучення контрафактної продукції. Судове рішення може передбачати знищення всього або частини документа, об'єкта, матеріалу, речовини або електронного файлу, що містить комерційну таємницю, або передачу такого заявнику (пп. 1, 2 ст. 12 Директиви 2016/943). Передбачені директивою заходи можуть поєднуватися між собою.

Відносно заборонних заходів Директива 2016/943 передбачає кілька спеціальних положень. Зокрема, такі заходи не повинні продовжувати діяти, якщо інформація втратила статус комерційної таємниці з причин, які не залежать від відповідача. Крім того, якщо застосування заборонних заходів обмежується судом певними часовими рамками, ці рамки повинні встановлюватися з таким розрахунком, щоб бути достатніми для усунення комерційних переваг, які могли бути отримані порушником внаслідок скоєних ним незаконних дій (п. 1 ст. 13 Директиви 2016/943). В якості альтернативи зазначеним вище заходам Директива 2016/943 передбачає грошову компенсацію, що підлягає виплаті потерпілій стороні, проте для її застосування необхідно, щоб порушник, перш за все, був добросовісним набувачем комерційної таємниці. Далі необхідно, щоб застосування передбачених заходів створювало для порушника загрозу заподіяння непропорційного шкоди і заміна їх грошовою компенсацією була прийнятною (п. 3 ст. 13 Директиви 2016/943). У разі призначення грошової компенсації замість заборонних заходів вона не повинна перевищувати суму роялті або платежів, які б підлягали сплаті, якби порушник отримав дозвіл на використання комерційної таємниці на період часу, протягом якого її використання здійснювалося незаконно (п. 3 ст. 13 директиви 2016/943).

Директивою 2016/943 прямо передбачається право власника комерційної таємниці на грошову компенсацію моральної шкоди у відповідних випадках (п. 2 ст. 14 Директиви 2016/943). Відносно відповідальності працівників перед роботодавцями за порушення в зазначеній сфері державам-членам надано право на обмеження такої під час дотримання умови про неумисні дії працівника (п. 1 ст. 14 Директиви 2016/943). Як наголошується в деяких коментарях до Директиви 2016/943, цивільно-правова відповідальність у формі відшкодування збитків може наступити лише за наявності вини правопорушника, в той час як інші заходи захисту можуть бути заявлені незалежно від суб'єктивної сторони лише на основі факту протиправної поведінки¹⁵.

Таким чином, 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

¹⁵ Макаревич О.И., Денисенко М.А. Охрана коммерческой тайны в праве Европейского союза // Журнал международного права и международных отношений. 2017. No 1-2. С. 40.

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 із тим Директива 2016/943 передбачає такий детально регламентований звіт 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 (Договору 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 Директиви¹⁶.

Висновки. 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 в розумінні та регулюванні даного об'єкта та однозначно сприяло б посиленню ініціативи бізнесу для започаткування інноваційно орієнтованої міжкордонної економічної активності.

Анотація

Стаття присвячена аналізу колізій у правовому регулюванні комерційної таємниці та ноу-хау в Україні та країнах ЄС. Актуальність даної проблематики обумовлена кількома чинниками: в Україні відсутній спеціальний закон, який би комплексно врегулював порядок набуття прав, використання та захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау; підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає інтенсифікацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема до положень Директиви (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.

Summary

The article is devoted to the analysis of conflicts in the legal regulation of commercial secrets and know-how in Ukraine and EU countries. The urgency of this issue is due to several factors: in Ukraine, there is no special law that would comprehensively regulate the procedure for the acquisition of rights, the use and protection of the rights to commercial secrets and know-how; the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union envisages the intensification of the work on the approximation of Ukrainian legislation to the EU legislation, in particular the provisions of Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed «know-how» and commercial information (commercial secrets) from misappropriation, use and disclosure.

¹⁶ Реферативний огляд європейського права : інформаційно-аналітичний дайджест / Вип. 2 (2016) (квіт. – черв. 2016 р.). К. 2016. С. 49.

Використана література:

1. Колосов О.Є. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні. Інтелектуальна власність в Україні. 2014. № 2. С. 29–36.
2. Бубенко П.Т. Інтелектуальна власність: навч. посіб. Х.: ХНАМГ. 2011. 215 с.
3. Олефір А.О. До проблеми використання комерційної таємниці у господарських відносинах. Проблеми законності. 2015. Вип. 129. С. 104-114.
4. Гордієнко С.Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 233–238.
5. Потрашкова О.А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук: 12.00.14. Москва, 2009. 22 с.
6. Погуляев С.Ю. Передача технологий как вклад в простое товариство: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2002. 19 с.
7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 25.03.2018).
8. Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Text with EEA relevance)) OJ L 157, 30.4.2004, p. 45–86.
9. Макаревич О.И., Денисенко М.А. Охрана коммерческой тайны в праве Европейского союза. Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1-2. С. 35–41.
10. 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. Date of access: 25.03.2018.
11. 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: 25.03.2018).
12. Реферативний огляд європейського права: інформаційно-аналітичний дайджест. Вип. 2 (2016) (квіт. – черв. 2016 р.). К., 2016. 103 с.

Sibilla Buletsa,

*Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Civil Law and Process
Uzhhorod National University*

Olesia Chepys,

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Civil Law and Process
Uzhhorod National University*

Viktor Zaborovskyi,

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Civil Law and Process
Uzhhorod National University*