

УДК 347.775 (061.1ЄС+477)

КАПІЦА Ю.М., доктор юридичних наук, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9449-8422>.

ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА НОУ-ХАУ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ (ЄС) 2016/943 ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ

***Анотація.** Розглядається практика застосування законодавства України з захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау; пропозиції з вдосконалення законодавства з врахуванням імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 та забезпечення ефективного захисту прав.*

***Ключові слова:** комерційна таємниця, ноу-хау, захист прав інтелектуальної власності.*

***Summary.** The practice of application of the legislation of Ukraine on protection of trade secrets and know-how is considered; proposals are discussed to improve legislation taking into account the implementation of Directive (EU) 2016/943 and ensure effective protection of rights.*

***Keywords:** trade secrets, know-how, enforcement of intellectual property rights.*

***Аннотация.** Рассматривается практика применения законодательства Украины о защите прав на коммерческую тайну и ноу-хау; предложения по совершенствованию законодательства с учетом имплементации Директивы (ЕС) 2016/943 и обеспечения эффективной защиты прав.*

***Ключевые слова:** коммерческая тайна, ноу-хау, защита прав интеллектуальной собственности.*

Постановка проблеми. Прийняття у 2016 р. Директиви (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 липня 2016 року щодо захисту нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття [1] (далі – Директива) поставило питання імплементації її положень у законодавство України. Підходи до імплементації широко обговорювалися на нарадах, семінарах та конференціях у 2013 – 2020 рр. та знайшли відображення у Концепції оновлення Цивільного кодексу України 2020 р. [2].

Разом з тим, актуальним є питання – наскільки в цілому існуючий механізм захисту прав на комерційну таємницю (далі – КТ) та ноу-хау є ефективним в Україні. Які є недоліки та які зміни законодавства мають бути здійснені для досягнення мети – формування в Україні ефективного інституту захисту прав на комерційну таємницю, що забезпечує можливість збереження організаціями і підприємствами у секреті інформації, важливої для розвитку бізнесу.

Результати аналізу наукових публікацій. Стан охорони комерційної таємниці в державах-членах ЄС та наслідки імплементації Директиви аналізувалися у низці публікацій Arcidiacono D., Arlin T., Aran L., Goleva P. Gronroos M., Hoeren T., Kamerling A., Lang J., Lunde T., Niebel R., Würtenberger G. та інш. Важливими для аналізу є закони держав-членів ЄС щодо імплементації положень Директиви, що мали бути ухвалені до 9 червня 2018 року¹.

© Капіца Ю.М., 2021

¹ Див., зокрема: ФРН – Trade secrets Protection Act, 2019; Франція – Law on the Protection of Trade Secrets, 2018; Нідерланди – Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, 2018 тощо.

В Україні проблематику охорони та захисту прав на КТ та ноу-хау досліджували Алієв Т., Андрошук Г., Берлач А., Бегова Т., Вапнярчук Н., Гусаров К., Дідук А., Дмитренко В., Килимник І., Мироненко Н., Назаренко Ю., Носік Ю., Подоляко А., Попова Н., Радутний О., Світличний О., Тверезенко О., Топалова Л., Чобот О., Юсупова Д. та ін. Підходи до імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 у законодавстві України розглянуті у ряді публікацій Капіцей Ю. [3] та ін. Проблеми судового захисту прав на КТ розглядали Завертнева-Ярошенко В.А., Дюкарева-Бержаніна К., Митнік А., Мороз І. [4 – 6] та ін.

В той же час потребує подальшого дослідження практика застосування законодавства України щодо захисту прав на КТ та виділення причин, що гальмують ефективний захист згаданих прав.

Метою статті є розгляд питань ефективності застосування діючого законодавства щодо захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау, а також розробка пропозицій з вдосконалення законодавства з врахуванням імплементації Директиви (ЄС) 2016/943.

Виклад основного матеріалу.

1. Практика захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні.

Аналіз розгляду справ щодо захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау господарськими та загальними судами свідчить про істотну складність відшкодування майнової шкоди та наведення доказів щодо порушення прав на КТ. У переважній більшості випадків суди виносять рішення про відсутність достатніх доказів, які б свідчили про порушення прав на комерційну таємницю, ноу-хау. Вказане свідчить про неефективність діючих норм та складність або неможливість захисту права на комерційну таємницю, ноу-хау в рамках цивільного судочинства. В той же час, окремі справи свідчать про певний позитивний досвід захисту прав на КТ законодавством про недобросовісну конкуренцію та збирання доказів щодо порушення прав на КТ в рамках кримінального провадження.

1.1. Діюче трудове законодавство не дозволяє ефективно вирішувати питання відшкодування майнової шкоди працівником, а також розірвання трудового договору з працівником при порушенні ним майнових прав інтелектуальної власності на КТ. Так, обмежена матеріальна відповідальність покладається на працівника у випадку зіпсуття або знищення лише певних видів матеріальних речей, визначених ст. 133 КЗпП України. Щодо укладання з працівником договору про повну матеріальну відповідальність згідно ст. 135 КЗпП України, то до цього часу судова практика свідчить про обмеження укладання договорів лише з працівниками, посади яких визначено ще постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24 зі змінами від 14.10.81 р. № 259/16-59 [7].

Також, за ст. 135 КЗпП України розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами. В той же час при розкритті КТ та негативних наслідків для ведення підприємницької діяльності, встановити фактичні витрати не уявляється можливим або вони мають оціночний характер.

При порушенні майнових прав інтелектуальної власності на КТ можливим є застосування ст. 134 КЗпП України, яка встановлює, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, коли шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку. Однак вказане може застосовуватися у разі винесення судом вироку.

Також, ускладненим є звільнення працівника при порушенні прав на комерційну таємницю. Можливість розірвання трудового договору при порушенні прав на КТ може бути встановлена контрактом. Проте сфера застосування контракту визначається законами України (ст. 21 КЗпП України) та стосується лише окремих видів діяльності та посад.

Інші підстава – розірвання за ст. 40 КЗпП України трудового договору у зв'язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Застосування вказаної статті не є можливим при разовому порушенні обов'язків чи правил внутрішнього розпорядку.

З врахуванням наведених складнощів забезпечення охорони прав на КТ в рамках трудового законодавства, а також того, що відносини стосовно об'єктів права інтелектуальної власності визначаються цивільним законодавством, можливим, на наш погляд, є укладання з працівником крім трудового договору – цивільно-правового, з передбаченням положень щодо заборони: розголошення КТ, її передання особам, які не мають права доступу до КТ, надсилання інформації, що становить КТ, в електронному вигляді на адреси, та розміщення такої інформації в електронних сховищах інших, ніж встановлено документами про охорону прав на КТ та без дозволу керівника організації або уповноваженої ним особи; використання КТ способами та у випадках інших ніж встановлено керівником організації тощо.

Такий договір може передбачати цивільно-правову відповідальність працівника за розголошення КТ, а також зобов'язання з відшкодування шкоди у зв'язку з неправомірними діями особи щодо КТ. У договорі є можливим, на наш погляд, передбачити обмеження права розголошення, використання конкретних відомостей, що становлять КТ, після звільнення працівника протягом певного терміну, наприклад – 3-5 років. Інформація щодо застосування такої практики, зокрема, наводиться у постанові Верховного Суду від 23.11.20 р., справа № 910/1759/19.

1.2. У зв'язку з питанням – чи можливо відшкодувати при порушенні прав на КТ лише немайнову шкоду або майнову та немайнову шкоду, слід звернути увагу на Інформаційний лист Господарського суду України від 28.03.07 р. № 01-8/184 “Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію”. Листом зазначається, що за порушення майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю чи прав на ноу-хау, зокрема, шляхом добування протиправним способом чужої комерційної інформації, розголошення її без згоди особи, уповноваженої на те, чи схилення до її розголошення або використання чужої комерційної інформації без згоди уповноваженої особи, власник цієї інформації має право на відшкодування завданих майнової та моральної шкоди відповідно до правил статей 1166 та 1167 ЦК України (п. 14).

Зазначимо, що згідно п. 3 постанови Верховного Суду України від 31.03.95 р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи піддрив довіри до її діяльності. Вказана постанова стосується лише моральної (немайнової) шкоди та наведені у постанові положення не виключають можливості відшкодування майнової шкоди за ст. 1166 ЦК України при порушенні прав на КТ.

1.3. Ускладнення захисту прав на КТ пов'язане також із недосконалим визначенням понять “розголошення комерційної таємниці”, “схилення до розголошення комерційної таємниці”, “збирання комерційної таємниці” у Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (ст. 16 – 18). У визначеннях зазначених понять вказується, що неправомірне збирання, розголошення, схилення до розголошення КТ може мати місце “якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання”.

Вказане, на наш погляд, не відповідає загальним засадам цивільного законодавства щодо справедливості, добросовісності та розумності (ст. 3 ЦК України) та призводить до того, що у випадку доведеного порушення прав на КТ та її розголошення (в умовах відсутності достовірних відомостей щодо завдання шкоди суб'єкту господарювання) – кваліфікація дій як розголошення комерційної таємниці згідно ст. 17 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” не має здійснюватися.

В той же час практика Антимонопольного комітету України (далі – АК України) свідчить про акцентування уваги під час розгляду справ на “неправомірне використання комерційної таємниці”, визначення якої у ст. 19, на відміну від інших визначень, не містить вимог щодо завдання чи можливості завдання шкоди суб'єкту господарювання [8].

На наш погляд, визначення понять розголошення, схилення до розголошення, збирання комерційної таємниці у статтях 16 – 18 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” слід застосовувати лише в межах застосування зазначеного Закону. В інших випадках порушення прав на КТ доведення порушення має здійснюватися в рамках загальних правил цивільного судочинства.

1.4. Складним є доведення під час судового розгляду розміру збитків в результаті розголошення чи використання КТ. Аналогічна проблема в державах-членах ЄС, як і для інших об'єктів права інтелектуальної власності, вирішується через можливість замість відшкодування збитків сплати компенсації згідно положень ст. 14 Директиви (ЄС) 2016/943. Можливість застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності визначена ст. 432 ЦК України. Проте статтею зазначається, що розмір стягнення визначається відповідно до закону, що на цей час не передбачено.

Актуальним у зв'язку з зазначеним є передбачення можливості сплати компенсації при порушенні прав на КТ при імплементації положень Директиви у законодавство України.

1.5. Найчастіше при судовому розгляді справ з'ясовується, що стосовно інформації, визначеної КТ, не було запроваджено належних заходів з збереження її у секретності або не надано доказів розголошення КТ, або доказів використання КТ іншими особами.

Актуальним у зв'язку з зазначеним запровадження належних заходів з збереження секретності КТ², визначення переліку таких заходів на рівні Закону. При цьому

² Чек лист заходів з збереження секретності комерційної таємниці.

(а) чи прийняте Положення про захист прав на комерційну таємницю (далі – Положення); чи передбачено у Положенні зазначення видів відповідальності, яку несуть працівники у зв'язку з розголошенням КТ;

(б) чи віднесено конкретну інформацію (звіт, що містить технічні рішення; огляд, результати досліджень, записка, програма, що стосуються розвитку бізнесу, маркетингових досліджень; дані про постачальників, клієнтів, контрагентів тощо) до КТ з зазначення місця (місць) збереження такої інформації та носія такої інформації;

(в) чи укладено з працівниками договори, що передбачають зобов'язання з нерозголошення КТ; заборону передання КТ іншим особам, пересилання КТ без дозволу керівника організації або уповноваженої ним особою, використання КТ іншим способом та в інших випадках, ніж встановлено керівником організації; повернення всіх копій інформації, що становить КТ організації при звільненні працівника тощо;

доцільно взяти до уваги Рішення Тимчасової адміністративної колегії АК України № 30-р/тк від 13.12.18 р. та постанову Верховного Суду від 23.11.20 р., справа № 910/1759/19, що стосується вказаного рішення [9].

Рішення АК України та її розгляд судовими інстанціями свідчать про нові підходи, що були застосовані при розгляді недобросовісного використання КТ, а також про ефективні заходи, що застосовувались суб'єктом господарювання з забезпечення секретності КТ, роль при розгляді справи в АК України та судових інстанціях доказів неправомірного використання КТ, які були отримані в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У коментарях до рішення звертається увага, що АК України було застосовано у вказаній справі підхід оцінки непрямих доказів у їх сукупності [10]. Було враховано: (i) наявність відомостей, що становлять КТ на комп'ютерах порушника; (ii) незначний часовий період (менше місяця), що минув між звільненням відповідних працівників компанії-власника відомостей, що становлять КТ, та заснуванням ними компанії-конкурента, а також, (iii) укладання компанією-порушником господарських договорів з контрагентами власника КТ на більш вигідних для останніх умовах. При цьому, факт заподіяння шкоди законному власнику КТ не є обов'язковим елементом складу неправомірного використання КТ (ст. 19 Закону України), а тому не підлягає доведенню.

Слід вказати на важливість для практики охорони прав на КТ застосування заходів з збереження секретності КТ ТОВ "ТБК Вектор-ВС".

В матеріалах судової справи № 910/1759/19 наводиться, що ТОВ було визначено перелік відомостей, що становлять його КТ. У Пам'ятках для працівників ТОВ, які є додатками до зобов'язань та які підписувалися вказаними працівниками, що в силу своїх посадових обов'язків мають доступ до таких відомостей. До КТ, стосовно якої працівники підписували зобов'язання, було, зокрема, віднесено, такі відомості, як: собівартість продукції; розмір торгівельної націнки; відомості про постачальників, продавців та покупців продукції; відомості про способи придбання і реалізації продукції; відомості про рівень доходів ТОВ; зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін в яких виступає ТОВ; інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може призвести до матеріальних збитків та шкоди діловій репутації ТОВ.

(г) чи містять документи у паперовій чи електронній формі позначення "Комерційна таємниця";

(д) чи визначено у Положенні про охорону прав на комерційну таємницю (далі – Положення), чи у рішенні щодо віднесення конкретної інформації до КТ засоби захисту (технічні, зокрема, вимога щодо застосування певного паролю до доступу до інформації у розподіленій мережі або для доступу до інформації на власному комп'ютері; порядок доступу працівників до КТ;

(е) чи визначені працівники, які мають доступ до КТ; чи повідомлені вказані працівники про зміст Положення, про відповідальність за порушення прав на КТ, про рішення щодо віднесення певної інформації до КТ; чи ними засвідчено факт повідомлення;

(ж) у випадку, якщо працівники з власного робочого комп'ютера мають змогу пересилати повідомлення та користуватися різними, у тому числі власними електронними адресами та месенджерами, чи передбачена заборона надсилання інформації, що становить КТ на електронні адреси та місця зберігання інформації інші, ніж визначені рішенням про віднесення інформації до КТ та без дозволу керівника організації чи уповноваженої ним особи;

(з) у випадку запровадження контролю за електронною кореспонденцією працівника, чи відповідає порядок та межі запровадження контролю практиці Європейського суду з прав людини та судовій практиці в Україні тощо.

Див. постанову Верховного Суду від 28.02.19 р., справа № 752/5775/16-ц.

Також працівниками ТОВ була підписана “Угода Зобов’язання про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ “ТБК Вектор-ВС”, що визначала зобов’язання осіб на період трудових відносин та протягом 3 років після їх закінчення, не розголошувати відомості, що становлять КТ ТОВ та стануть їм відомими під час виконання трудових обов’язків, не передавати третім особам відомості, що становлять КТ, без письмової згоди директора ТОВ або уповноваженої ним особи, не використовувати інформацію, що становить КТ, для зайняття будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди ТОВ в якості конкурентної діяльності; у разі звільнення передати протягом 3 днів з моменту прийняття рішення про звільнення всі носії комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ, які перебували у їх розпорядженні у зв’язку з виконанням посадових обов’язків або з інших причин.

Крім того важливі докази для розгляду справи АМК та судами були виявлені у досудовому розслідуванні в кримінальному провадженні № 12015110130002211, розпочатому Київською місцевою прокуратурою № 8 за заявою директора ТОВ “ТБК Вектор-ВС”. На комп’ютері ТОВ “Ергон-електрік”, який було вилучено під час обшуку офісних приміщень позивача, було виявлено електронні документи та графічні файли щодо ведення господарської діяльності ТОВ “ТБК Вектор-ВС”, зокрема укладені договори (контракти), а також документи із зазначенням постачальників та активних покупців продукції заявника. Також було здійснено незалежну оцінку розміру збитків (у тому числі втраченої вигоди), понесених ТОВ “ТБК Вектор-ВС” дій ТОВ “Ергон-Електрік”, результати якої були розглянуті в рамках судової економічної експертизи.

Розгляд вказаної справи АК України та судовими інстанціями свідчить про актуальність здійснення захисту прав на КТ в рамках цивільного, господарського, адміністративного судочинства разом з кримінальним, що дозволяє отримати необхідні докази порушення прав на КТ та уникнути знищення доказів.

1.6. Порівняння норм ЦПК України з забезпечення позову (ст. 150) та забезпечення доказів (ст. 133) з нормами КК України (ст. 93) свідчить про обмежені можливості застосування цивільного судочинства для здійснення термінових дій з встановлення наявності неправомірно отриманої інформації в електронному вигляді в електронних приладах та носіях інформації, що може бути швидко знищена.

1.7. Частина перша ст. 505 ЦК України вимагає невідомості інформації, що становить КТ. Якщо зазначена інформація стала відомою, згідно ст. 508 ЦК України право інтелектуальної власності на таку інформацію припиняється. Вимога повної невідомості інформації суттєво обмежує можливості захисту комерційної таємниці. Інформація може стати відомою внаслідок правомірного одержання ідентичної інформації різними особами; при незалежному, як і для винаходів, створенні тотожних технічних рішень; її розголошенні колишнім працівником організації або особою, яка на порушення угоди про збереження конфіденційності розголосила таку інформацію, проте зазначені дії не призвели до того, що така інформація стала загальновідомою. Ст. 39 Розділу 7 “Захист нерозкритої інформації” Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.94 р. (далі – Угода TRIPS), яка була зразком для написання гл. 46 ЦК України, як і законодавство багатьох іноземних країн вимагає, щоб інформація не була “загально відома”³. Крім того, ст. 162 ГК України передбачає, що особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право використовувати цю інформацію на свій розсуд. Ці положення

³ Протокол про вступ України до СОТ був ратифікований Законом України від 10.04.08 р. № 250-VI та набрав чинності 16.05.08 р.

підтверджують можливість збереження ознак охороноздатності КТ, якщо тотожні відомості отримані особами незалежно або в результаті реінжинірингу та якщо виконуються вимоги щодо відсутності легкодоступності та запровадження заходів із збереження секретності, та такі відомості не використовуються іншою особою або використовуються для інших продуктів чи способів, що не призводить до зниження комерційної цінності КТ.

Вказане свідчить, що положення ст. 505 ЦК України стосовно невідомості інформації, яка становить комерційну таємницю, потребує відповідних змін ознаки “невідомість інформації” на “відсутність загальної відомості інформації”.

1.8. У 1993 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” від 9.08.93 р. № 611. Правовою підставою постанови був Закон України “Про підприємства”⁴, ст. 30 якого передбачала, що відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються КМУ.

ЦК України та ГК України не встановлюють повноваження Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади щодо затвердження відомостей, що не становлять комерційну таємницю. Закон України “Про підприємства” втратив чинність з 1.01.04 р. у зв’язку з прийняттям ГК України (ч. 2 Розділу IX Закону України від 16.01.03 р. № 436-IV). Також, у вказаній постанові змішуються питання, яку інформацію не може бути віднесено до комерційної таємниці та яка інформація, будучи віднесеною до комерційної таємниці, має надаватися органам державної влади за прямою вказівкою на це у законах, що регламентують діяльність вказаних державних органів.

В зв’язку з зазначеним перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, на наш погляд, слід визначити на рівні закону.

1.9. Судова практика свідчить про відсутність єдиного підходу до вживання поняття ноу-хау [11], що відображає, на наш погляд, різні визначення ноу-хау у Податковому кодексі України (пункт 14.1.225), законах України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (ст. 1), “Про інвестиційну діяльність” (ст. 1) та вимагає уніфікації.

2. Питання імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 у законодавство України.

У Директиві термін “комерційна таємниця” вживається як спільна назва двох видів інформації: ноу-хау та ділової (бізнесової) інформації (п. 2 Преамбули) з визначення КТ аналогічно визначенню нерозкритої інформації ст. 39 Угоди TRIPS.

З врахуванням положень Директиви та виділення у складі комерційної таємниці двох видів інформації: творчого характеру – ноу-хау та ділової інформації у Концепції оновлення Цивільного кодексу України пропонується доповнити главу 15 ЦК України окремою статтею “Комерційна таємниця”; замість глави 46 “Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю” передбачити главу “Право інтелектуальної власності на ноу-хау”; передбачити, що особливості охорони прав на КТ визначаються законом [2, с. 10, 32].

Передбачається, що у главі 15 ЦК України буде надано визначення КТ відповідно до визначення КТ у Директиві (ЄС) 2016/943 та нерозкритої інформації Угоди TRIPS; зазначено, що до комерційної таємниці входить інформація, що складає ноу-хау та ділову інформацію. Також мають бути внесені зміни до ЦПК України та ГПК України стосовно особливостей захисту прав на комерційну таємницю, визначено розмір компенсації, що сплачується замість відшкодування збитків.

⁴ Закон України “Про підприємства” втратив чинність у зв’язку із прийняттям ЦК Законом України від 16.01.03 р. № 436-IV.

Положення Директиви містять низку нових для права України положень стосовно:

- (а) складу комерційної таємниці (ноу-хау та ділова інформація); визначення власника комерційної таємниці, порушника та контрафактних товарів;
- (б) сфер, на які положення директиви не розповсюджуються;
- (в) випадків правомірного отримання комерційної таємниці;
- (г) не віднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності;
- (д) випадків неправомірного отримання комерційної таємниці, зокрема, третьою особою, яка знала або за відповідних обставин мала знати, що відомості, прямо або опосередковано отримані іншою особою, становлять комерційну таємницю.

(є) заходів та процедур захисту прав, що визначають: термін подання позову до суду; вимоги щодо охорони комерційної таємниці під час судового розгляду; тимчасові та застережні заходи; виправні заходи та альтернативні заходи; положення щодо відшкодування та публікації судових рішень. Вказані положення в основному повторюють норми директиви 2004/48/ЄС з визначенням специфіки застосування відносно захисту комерційної таємниці. Проте в Україні у повному обсязі положення директиви 2004/48/ЄС не були імплементовані.

У Директиві (ЄС) 2016/943 визначено термін подання позову до суду щодо порушення прав на комерційну таємницю до 6 років (ст. 8). Норми ст. 8 щодо особливості забезпечення конфіденційності використання КТ під час судового розгляду є важливими як уточнення положень ст. 6 Директиви 2004/48/ЄС з розгляду у конфіденційності справ, які стосуються об'єктів права інтелектуальної власності.

Відзначимо, що під час обговорення проекту Директиви розглядалися різні підходи до визначення кола осіб, які мають доступ до КТ сторін під час судового процесу. Остаточний варіант Директиви визначив зобов'язання, з одного боку, особам, які мають доступ до такої таємниці, не використовувати та розголошувати її у тому числі після закінчення судового розгляду, з іншого, визначено право суду обмежувати доступ до документів, що містять комерційну таємницю, та надавати їх обмеженій кількості осіб (ст. 9).

Новим є зазначення зобов'язань суду накладати санкції на позивача, коли з'ясується, що позивач розпочав судову справу недобросовісно (ст. 6).

Більш детально порівняно з частиною третьою ст. 9 Директиви 2004/48/ЄС наведені норми щодо запобіжних та тимчасових заходів (ст. 10, 11). У випадку їх здійснення позивач має надати докази, що

- (а) комерційна таємниця існує;
- (б) заявник має права на КТ;
- (в) комерційна таємниця була незаконно отримана, в даний час вона незаконно використовується або незаконно розкрита, або що незаконне придбання, використання або розголошення комерційної таємниці є неминучим (ст. 11(1)).

Детально зазначається, які обставини суди мають брати до уваги при ухваленні рішення. Слід вказати, що замість розподілення заходів з забезпечення доказів та тимчасових заходів у Директиві 2004/48/ЄС (ст. 7, 9), Директивою про комерційну таємницю вказані норми викладені у ст. 10 “Тимчасові і запобіжні заходи” та ст. 11 “Умови застосування та гарантії”, що безумовно сприятиме правовій визначеності при прийнятті судами рішень щодо запобіжних заходів перед поданням позову по суті справи та заходів з забезпечення доказів.

Висновки.

Судова практика захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні свідчить про істотні недоліки діючого законодавства, що не дозволяє ефективно

здійснювати захист прав в рамках цивільного судочинства, зокрема, внаслідок неможливості забезпечити надання доказів порушення прав у цивільно-процесуальному порядку без загрози їх знищення відповідачем. Ускладненими або невирішеними є відшкодування майнової шкоди у зв'язку з порушенням прав на КТ найманим працівником, правового режиму службової КТ. Визначення комерційної таємниці в ЦК України не відповідає положенням Угоди TRIPS та Директиви. Недосконалим є визначення понять “розголошення комерційної таємниці”, “схилення до розголошення комерційної таємниці” “збирання комерційної таємниці” Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції” тощо. Істотним фактором є недостатність досвіду захисту прав на КТ в організаціях, на підприємствах.

Основні підходи змін законодавства України щодо захисту прав на КТ та ноу-хау визначені Концепцією оновлення цивільного законодавства України 2020 р. та включають внесення доповнень до глави 15 ЦК України щодо визначення поняття КТ та її видів – ноу-хау та ділова (бізнесова) інформація; заміни Глави 46 “Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю” на Главу “Право інтелектуальної власності на ноу-хау”; передбачення, що особливості охорони прав на КТ визначаються законом. Також мають бути внесені зміни до ЦПК України та ГПК України, Закону України “Про недобросовісну конкуренцію”, інші законодавчі акти, що враховують положення Директиви (ЄС) 2016/943.

Стосовно прийняття спеціального закону щодо комерційної таємниці – у такому законі, крім імплементації Директиви, істотна увага має бути приділена положенням, що сприяли б запровадженню в організаціях та на підприємствах ефективної системи захисту прав на КТ, використання крім трудових – цивільно-правових договорів з працівниками щодо особливостей захисту прав КТ, у тому числі врегулювання у договорах питань відшкодування майнової шкоди за неправомірне використання КТ; визначення умов сплати компенсації за порушення прав на КТ тощо.

З врахуванням того, що ділова (бізнесова) інформація є об'єктом інформаційних правовідносин та врегулювання відносин стосовно ноу-хау передбачається законодавством про інтелектуальну власність, а також що Директива не відносить КТ до об'єктів права інтелектуальної власності, можливим є визначення спеціального закону як закону про захист комерційної таємниці проти її неправомірного набуття, використання та розкриття. Вказане слідувало б підходам Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та інших законодавчих актів щодо різних видів інформації.

Використана література

1. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. OJ L 157, 15.6.2016. P. 1-18. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943>

2. Концепція оновлення Цивільного кодексу України / Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Хоменко М.М. та ін. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2020. 128 с.

3. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. – (Центр дослідж. інтелект. власн. та трансферу технологій НАН України). Київ: Академперіодика, 2017. С. 332-350; Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України. *Право та інновації*. 2016. № 1. С. 251-256. URL: <https://ndipzir.org.ua/journal-no-13>

4. Завертнева-Ярошенко В. А., Ячменська М.М. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні. *Правова держава*. 2018. № 32. С. 134-145. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Prav_2018_32_17
5. Дюкарева-Бережаніна К.Ю. Захист прав на комерційну таємницю: національні підходи та світовий досвід. *Право і суспільство*. 2020. № 2. С. 168-176. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/archive-3-2020>
6. Митник А., Мороз І. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності. *Підприємство, господарство і право*. 2019. № 12. С. 42-46. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/archive-12-2019>
7. Постанова Верховного Суду від 13.11.19 р., справа № 523/18122/15-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85934572>
8. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України № 30-р/тк від 13.12.18 р.
9. Постанова Верховного Суду від 23.11.20 р., справа № 910/1759/19. – (Єдиний реєстр судових рішень). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93149537>
10. Сисецкая Анна. Антимонопольный комитет Украины на защите коммерческой тайны. *Юрист & Закон*. 25.04.2019. URL: https://uz.ligakon.ua/magazine_article/EA012643
11. Дмитренко В. Аналіз судової практики України щодо вирішення спорів, пов'язаних з порушенням прав на ноу-хау: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції *Актуальні питання державотворення в Україні*, м. Київ, 20 трав. 2016 р. Київ, 2016. URL: <https://www.viconsult.com/ru/publikatsii/analiz-sudovoi-praktyky-ukrainy-shchodo-vyrishennia-sporiv-poviazanykh-z-porushenniam-prav-na-nou-khau>

~~~~~ \* \* \* ~~~~~