

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВА

УДК 347.775(061.1ЄС+477)

Ю. М. КАПЦА,
кандидат юридичних наук, директор
Центру інтелектуальної власності та передачі
технологій НАН України



ГАРМОНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості гармонізації охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі, а також питання вдосконалення законодавства України у цій галузі. Зазначається, що положення проекту директиви ЄС щодо комерційної таємниці є розвитком положень Угоди TRIPS та визначають переважно особливості захисту комерційної таємниці. Акцентується увага на положеннях проекту директиви, які доцільно врахувати при вдосконаленні законодавства України: визначення випадків правомірного отримання комерційної таємниці, зобов'язань третіх осіб відносно комерційної таємниці; уточнення порядку забезпечення позову та запобіжних заходів, сплати компенсації, уточнення законодавства стосовно розкриття комерційної таємниці у публічних інтересах тощо.

Ключові слова: комерційна таємниця, ноу-хау, інтелектуальна власність, право Європейського Союзу, право України, захист прав.

Постановка проблеми. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає інтенсифікацію робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, започатковані Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

Увага ЄС до гармонізації законодавства про комерційну таємницю та ноу-хау у 2013–2016 роках та підготовка проекту Директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та відкриття привертає увагу як стосовно особливостей правового режиму комерційної таємниці в ЄС, відмінного від об'єктів права інтелектуальної власності, а також у зв'язку з підготовкою проекту Закону України «Про комерційну таємницю».

Метою статті є дослідження кроків ЄС з гармонізації законодавства щодо комерційної таємниці,

аналіз особливостей правової охорони комерційної таємниці та напрямів вдосконалення законодавства України з урахуванням положень проекту Директиви.

Об'єктом даного дослідження є система правовідносин, що виникають у зв'язку зі створенням, охороною комерційної таємниці. Предметом дослідження є аналіз законодавства ЄС та України з охорони комерційної таємниці.

Аналіз останніх досліджень. Проблематика охорони комерційної таємниці та конфіденційної бізнесової інформації в ЄС досліджувалася Європейською комісією у 2011 та 2013 роках (MARKT/2010/20/D, MARKT/2011/128/D), Tanya Arlin, Tore Lunde, Ю. Капціцею, Г. Андрощуком та іншими фахівцями. Значне коло фахівців здійснювали аналіз охорони комерційної таємниці в Україні: А. Берляч, Т. Бегова, А. Дідук, І. Килимник, Н. Мироненко, Ю. Назаренко, Ю. Носік, А. Подоляко, Н. Попова, О. Світличний, О. Чобот,

Д. Юсупова та ін. У статті досліджуються останні ініціативи ЄС з охорони комерційної таємниці та питання вдосконалення законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Характерним для законодавства держав-членів ЄС є суттєва різниця понять комерційної таємниці, промислових секретів, ноу-хау, конфіденційної інформації, а також способів захисту прав з незначним впливом на правовідносини стосовно цих об'єктів міжнародних угод [1]. З ініціативою гармонізації національного законодавства у цій сфері Європейська комісія виступила лише у 2013 р., запропонувавши проект Директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (торговельних секретів) проти їх неправомірного набуття, використання та відкриття [2]. Метою гармонізації, як зазначалося у проекті, було наблизити законодавство держав-членів як до положень матеріального права щодо комерційної таємниці, так і стосовно процедур захисту прав. Вказані заходи мали посилити ініціативи бізнесу для започаткування інноваційно орієнтованої міжкордонної економічної активності.

Проекту Директиви передувала підготовка двох досліджень – з оцінки правового регулювання охорони комерційної таємниці в державах-членах 2012 р. та оцінки економічних підстав здійснення гармонізації та подальшого правового аналізу 2013 р. Крім того, у грудні 2012 р. Комісією були організовані відкриті консультації. Більшістю респондентів було відзначено слабкість існуючого захисту комерційної таємниці в ЄС, особливо, що стосується міжкордонного рівня, та зазначено значні ризики для бізнесу у зв'язку з відмінностями в охороні.

Проект Директиви складається з чотирьох глав, що визначають: предмет охорони; положення щодо незаконного придбання, використання та розкриття комерційної таємниці; заходи, процедури та засоби правового захисту, а також прикінцеві положення.

У Главі I надається визначення комерційної таємниці, аналогічне визначенню нерозкритої інформації Угоди TRIPS, а також визначення «товарів, що порушують право», під якими розуміються товари, чий дизайн, якість, виробництво або продаж суттєво пов'язані з комерційною таємницею, яка була неправомірно набута, використана або розкрита. Глава II визначає випадки неправомірного та правомірного отримання комерційної таємниці. Зокрема, комерційна таємниця може бути отримана правомірно у випадку незалежного відкриття або створення, зворотного інжинірингу. Суттєвим є визначення (ст. 3) неправомірним використання комерційної таємниці третьою особою, яка безпосередньо не була причетна до неправомірного отримання комерційної таєм-

ниці, проте знала або за відповідних обставин мала знати, що відомості, що їй повідомлені, становлять комерційну таємницю.

Найбільш значною за змістом є Глава III «Заходи, процедури та засоби», що визначає особливості захисту прав на комерційну таємницю. Наведені положення є близькими до положень Директиви 2004/48/ЄС щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Проект визначає термін подання позову до суду щодо порушення прав на комерційну таємницю (не більше 2 років з моменту, як стало відомим або були підстави, щоб став відомим факт порушення прав), а також особливості збереження комерційної таємниці під час судового розгляду.

Новим порівняно з Директивою 2004/48/ЄС є визначення зобов'язань суду накладати санкції на позивача, коли з'ясується, що позов не є обґрунтованим та позивач розпочав судову справу недобросовісно.

Також важливою є вимога при запровадженні попередніх заходів захисту прав або забезпеченні доказів, – надання позивачем доказів про існування комерційної таємниці, що позивач є особою, що має права на комерційну таємницю, а також що комерційна таємниця була отримана незаконно або що незаконне отримання, використання або розкриття комерційної таємниці є неминуче (ст. 10).

Актуальні є також положення проекту стосовно сплати збитків особою, що діє добросовісно. В цьому випадку замість обмеження використання або вилучення товарів, що були вироблені з порушенням прав на комерційну таємницю, особа, що отримала комерційну таємницю ненавмисно, може сплатити компенсацію та така компенсація не має перевищувати суму роялті, яка була б сплачена при отриманні дозволу на використання комерційної таємниці (ст. 12).

Відзначимо, що хоч у назві Директиви має місце вказівка на охорону ноу-хау, у тексті проекту Директиви відсутні положення щодо співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау та особливостей охорони ноу-хау. Вказане було відзначено Європейським парламентом, який у липні 2015 р. запропонував, що під комерційною таємницею має розумітися ноу-хау та нерозкрита комерційна ділова інформація (ст. 2).

Проектом також визначено позицію Комісії про невіднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності. Вказаний підхід пов'язується з тим, що законодавство більшості держав-членів не відносить комерційну таємницю до об'єктів права інтелектуальної власності, а також з побоюваннями, що розгляд комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності призведе

до надмірного захисту, шкідливого для конкуренції [3]. Такий підхід призвів до повторення у проекті значного масиву норм Директиви 2004/48/ЄС та уточнення цих норм. У випадку перекриття норм нової Директиви та Директиви 2004/48/ЄС мають застосовувати положення Директиви щодо комерційної таємниці як *lex specialis* (п. 27 преамбули Директиви).

Слід вказати, що проект Директиви на відміну від актів ЄС щодо об'єктів права інтелектуальної власності не розкриває зміст майнових прав на комерційну таємницю, зосередження уваги на способах захисту.

Проект Директиви розглядався Радою ЄС у травні 2014 р. з висловленням ряду зауважень, що стосувалися [4]:

- уточнення, що Директива не розповсюджується на кримінальний захист прав на комерційну таємницю;

- виключення з тексту проекту понять, що пов'язані з кримінальним правом, зокрема таких, як крадіжка, хабарництво;

- уточнення, що особа не несе відповідальності за розкриття комерційної таємниці, коли необхідність розголошення встановлена законом;

- відображення у проекті Директиви національного досвіду розгляду судових справ, зокрема, що стосується подання позову недобросовісно та строків подання позову. Так, Радою було запропоновано збільшити термін подання позову з 2 років, передбаченого проектом, до 6 років;

- запровадження більш сприятливого режиму для найманих працівників щодо їх відповідальності у випадку порушення прав на торговельний секрет, якщо такі дії є ненавмисними, тощо.

У липні 2015 р. проект Директиви розглядався комітетами Європейського парламенту. До проекту було запропоновано значну кількість пропозицій, переважно з питань забезпечення прав та свобод та доступу до інформації [5]. Зазначалося, зокрема, що Директива не має зачіпати свободи та плюралізму засобів масової інформації, як це визначено ст. 11(2) Хартії Європейського Союзу про основні права, а також право розголошувати комерційну таємницю у публічних інтересах. Важливою є пропозиція, заснована на судовій практиці Великої Британії та США, стосовно можливості найманим працівникам вільно використовувати інформацію, знання, досвід та навички, правомірно набуті під час їх попередніх трудових відносин. Парламент не погодився з продовженням Радою терміну подання позову до 6 років та запропонував встановити цей термін у три роки.

Також були посилені вимоги до оцінки судом доказів щодо існування комерційної таємниці та її

порушення для прийняття рішень щодо запровадження попередніх та інших заходів. Були доповнені положення щодо компетенції суду з винесення рішень про знищення всіх або частини фізичних або електронних носіїв, що містять або застосовують комерційну таємницю, або, де це доречно, передання таких носіїв позивачу.

У грудні 2015 р. Парламент та Рада ЄС досягли угоди щодо змісту директиви [6]. Зміни стосувалися нерозповсюдження положень Директиви на дії журналістів та на джерела інформації для журналістських розслідувань. Підкреслена необхідність відповідності Директиви Хартії Європейського Союзу про основні права. Зазначалося також, що Директива не має покладати обмеження на використання досвіду та навичок, отриманих найманими працівниками під час роботи. Директива не має розповсюджуватися на осіб, що з метою захисту суспільних інтересів розголошують конфіденційну інформацію. При цьому на національні суди покладається оцінка, чи було розголошення необхідним для запобігання незаконній діяльності. Строк подання позову щодо порушення прав на комерційну таємницю було узгоджено у 6 років.

Очікується, що проект Директиви буде прийнято у 2016 р.

Проект Директиви широко обговорювався в ЄС фахівцями-юристами [7]. Основні зауваження стосувалися доступу до конфіденційної інформації у публічних інтересах, зокрема, щодо охорони навколишнього середовища, безпеки продовольчих товарів, ліків тощо, у зв'язку з чим підкреслювалося значення внесених Парламентом змін до проекту.

Розгляд проекту Директиви та положень законодавства України щодо охорони комерційної таємниці та ноу-хау свідчить про актуальність уточнення наступних питань охорони комерційної таємниці в Україні.

Як зазначалося у ряді публікацій [1, с. 393], слід виправити помилку у перекладі визначення комерційної таємниці у ст. 505 ЦК України з визначення нерозкритої інформації Угоди TRIPS стосовно незагальновідомості комерційної таємниці (у діючій редакції зазначено, що комерційна таємниця є невідомою інформацією).

Доцільним є визначення випадків правомірного отримання комерційної таємниці, а також зобов'язань третіх осіб відносно комерційної таємниці, якщо така особа знала або за відповідних обставин мала знати, що відомості, що повідомлені, становлять комерційну таємницю. Також важливим є уточнення порядку забезпечення позову (ЦПК України), запобіжних заходів (ГПК України) стосовно надання позивачем

доказів про існування комерційної таємниці та стосовно її порушення. Доцільним є визначення, що особа, яка діяла добросовісно, замість обмеження використання комерційної таємниці або вилучення товарів може сплатити компенсацію, що не перевищує суму роялті, яка була б сплачена при отриманні ліцензії на використання комерційної таємниці.

Крім того, з урахуванням положень законодавства України щодо інформації та доступу до публічної інформації доцільним є внести уточнення у відповідні акти щодо прав особи розкривати комерційну таємницю у публічних інтересах та прав журналістів.

Щодо принципового питання – невіднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності, слід зазначити, що такий підхід застосовано Європейською комісією свідомо для уникнення зміни традицій держав-членів з охорони комерційної таємниці різними інститутами права. Проте Директива не вимагає змін інститутів, які застосовуються для охорони комерційної таємниці в державах-членах. Зазначимо, що лише в деяких країнах ЄС існує спеціальне законодавство щодо комерційної таємниці. В інших країнах охорона здійснюється положеннями цивільного, кримінального законодавства, законодавства про недобросовісну конкуренцію, трудового законодавства, контрактного права.

Висновки. Ініціатива ЄС 2013 року щодо гармонізації законодавства держав-членів з охорони прав на комерційну таємницю свідчить про нові, невласливі іншим директивам сфери інтелектуальної власності акценти гармонізації, з основною увагою до наближення законодавства щодо захисту прав. При цьому позицією законодавця було невіднесення ко-

мерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності з побоюванням, що це може призвести до надмірного захисту, що є шкідливим для конкуренції.

Законодавець в ЄС пішов значно далі положень Угоди TRIPS та запропонував детальні положення щодо заходів, процедур та засобів судового захисту комерційної таємниці; були визначені випадки незаконного та правомірного використання комерційної таємниці; повноваження суду вимагати від позивача докази щодо існування та наявності прав на комерційну таємницю та її порушення; визначені положення зі збереження конфіденційності під час судового процесу; запроваджено сприятливий режим для найманих працівників тощо.

У той же час значна кількість норм нової директиви є повторенням та розвитком Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, що пов'язано з намаганням побудувати для комерційної таємниці спеціальне законодавство щодо захисту прав.

Аналіз відповідності положень проекту Директиви та законодавства України свідчить про актуальність урахування ряду положень проекту при вдосконаленні законодавства України. Це стосується: визначення випадків правомірного отримання комерційної таємниці, зобов'язань третіх осіб відносно комерційної таємниці; уточнення порядку забезпечення позову та запобіжних заходів, сплати компенсації, уточнення законодавства стосовно розкриття комерційної таємниці у публічних інтересах тощо.

У подальшому перспективними вбачаються дослідження практики застосування Директиви та особливостей її імплементації державами-членами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / [за ред. Ю. М. Капіци ; кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін.]. – К. : Видав. Дім «Слово», 2006. – С. 370–374.
2. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. COM (2013) 813 final.
3. Tanya Aplin Right to Property and Trade Secrets in Geiger (ed) Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property (Edward Elgar, 2015), ch 22. – P. 421–437.
4. Council of the European Union General Approach. the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Brussels, 19 May 2014.
5. Report for the European Parliament On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)). Committee on Legal Affairs, 22 June 2015.
6. Trade secrets protection: Luxembourg presidency seals deal with Parliament. Council of the European Union. Press release, 22.12.2015.

7. Tore Lunde An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets), COM(2013) 813. Protection of Trade Secrets in Norway in the Light of the Proposed Directive/ Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1/2015. – P. 127–137.
8. Tanya Aplin A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive /Intellectual Property Quarterly. Issue 4, 2014. – P. 257–280.

REFERENCES

1. Kapitsa Yu. M., Stupak S. K., Vorobiov V. P. ta in (2006) *Pravo intelektualnoi vlasnosti Yevropeiskoho Soiuzu ta zakonodavstvo Ukrainy [Intellectual property law of the European Union and the legislation of Ukraine]*. К.: Vydavnychi Dim «Slovo», 370-374
2. *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*. COM (2013) 813 final.
3. Tanya Aplin *Right to Property and Trade Secrets in Geiger (ed) Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property* (Edward Elgar, 2015), ch 22. – P. 421–437.
4. *Council of the European Union General Approach. the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*. Brussels, 19 May 2014.
5. *Report for the European Parliament On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure* (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)). Committee on Legal Affairs, 22 June 2015.
6. *Trade secrets protection: Luxembourg presidency seals deal with Parliament*. Council of the European Union. Press release, 22.12.2015.
7. Tore Lunde *An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets)*, COM(2013) 813. Protection of Trade Secrets in Norway in the Light of the Proposed Directive/ Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1/2015. – p. 127–137.
8. Tanya Aplin *A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive /Intellectual Property Quarterly*. Issue 4, 2014. – P. 257–280.

Ю. М. КАПИЦА

кандидат юридических наук, директор Центра интеллектуальной собственности
и передачи технологий НАН Украины

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

В статье рассмотрены особенности гармонизации охраны коммерческой тайны в Европейском Союзе, а также вопросы совершенствования законодательства Украины. Акцентируется внимание на положениях проекта Директивы ЕС об охране коммерческой тайны, которые целесообразно учесть при совершенствовании законодательства Украины: определение случаев правомерного получения коммерческой тайны, обязательства третьих сторон относительно коммерческой тайны, уточнение порядка обеспечения иска, выплаты компенсации, раскрытия коммерческой тайны в публичных интересах и др.

Ключевые слова: коммерческая тайна, ноу-хау, интеллектуальная собственность, право Европейского Союза, право Украины, защита прав.

Yu. M. KAPITSA

Candidate of Legal Sciences, Director of the Centre of Intellectual Property
and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine

THE HARMONISATION OF TRADE SECRETS PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION AND DEVELOPING OF LEGISLATION OF UKRAINE

Problem setting. Article is devoted to harmonization of trade secret protection in the European Union and Ukraine legislation development in that area.

Target of research. The purpose of the article is to study the peculiarities of Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure and to evaluate the possible impact of its adoption on legislation of Ukraine.

Analysis of resent researches and publications. The issues of trade secrets and know-how protection in the EU were studied under Reports on trade secrets for the European Commission (MARKT / 2010/20 / D, MARKT / 2011/128 / D), by Tanya Aplin, Tore Lunde, as well as in Ukraine – by Kapitsa Y., Androschuk G., Kraynev P., Begova T., Mironenko N., Nosik Y., Podolyako A., Yusupova D. and other specialists.

Article's main body. EU 2013 Proposal on the harmonization of the laws of the Member States on the protection of trade secrets indicates a new, unusual for other IP directives accent in harmonization with main emphasis on the approximation of enforcement provisions.

Also the position of the legislator was not to define trade secrets as intellectual property fearing that it could lead to over-protection and that is harmful to competition. The draft Directive went far beyond the provisions of the TRIPS Agreement and contains detailed provisions on the measures, procedures and remedies; unlawful acquisition, use and disclosure of trade secrets, conditions of application and safeguards, preservation of confidentiality of trade secrets in the course of legal proceedings, damages etc.

At the same time a large number of provisions of the TS Directive are a repetition and development of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, due to the attempt to build special legislation for trade secrets. Withal a number of new provisions of TS Directive are actual for intellectual property enforcement.

In view of the different provisions of TS Directive and Directive 2004/48/EC courts in the EU may be faced with different features of enforcement as to trade secrets and intellectual property rights. It seems that the concentration of efforts on the improvement of Directive 2004/48/EC, at the same time making references in TS Directive on the application for the trade secrets provisions of the Directive 2004/48/EC and reflection in TS Directive only the specifics – promoted the legal certainty and adequate consideration of legal cases.

Conclusions and prospects for the development. Ukraine has a developed legislation on trade secrets protection. At the same time the analysis of the Proposal demonstrates the relevance of incorporation of it's certain provisions to legislation of Ukraine. This includes: identification of cases of lawful acquisition of trade secrets, the use or disclosure of a trade secret by third parties; the authority of the court to require the applicant to provide evidence in interim and precautionary measures; the peculiarities of pecuniary compensation to be paid for the person acting in good faith. Also it important to take into consideration the suggestions to Proposal by the European Parliaments' committees and the Council as to the cases of disclosure of trade secrets in public interest.

Key words: trade secrets, know-how, intellectual property, Law of the European Union, Law of Ukraine, enforcement.