



ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ: НА ПРИКЛАДІ СПРАВИ «США ПРОТИ ЧАНГА»

Андрій Гачкевич,
*старший викладач кафедри міжнародної інформації
Національного університету «Львівська політехніка»,
кандидат юридичних наук*

Стаття присвячена проблемі кваліфікації інформації як комерційної таємниці, зважаючи на її ознаки, закріплені на законодавчому рівні. Порушені питання розглядаються в контексті вивчення судової справи «США проти Чанга». На основі аналізу судового рішення та з урахуванням доктринальних підходів конкретизовано теоретичні положення щодо встановлення ознак комерційної таємниці.

Ключові слова: ознаки комерційної таємниці, судова практика, Акт про економічне шпигунство, «США проти Чанга», розумні заходи

Вступ. Незважаючи на те що поняття комерційної таємниці було введено до українського законодавства ще на початку 1990 років, а з часом сформульовано цілий комплекс правил, які походять з різних галузей права, стосовно охорони та захисту прав на неї, на сучасному етапі правова природа комерційної таємниці лише набуває всебічного доктринального розуміння. У силу різних обставин, рівень обізнаності суспільства з явищем комерційної таємниці та її економіко-правовими особливостями залишається поверхневим, а несформованість належної судової практика в Україні, на жаль, не пояснюється тим, що відповідні права не порушуються. При цьому зазначимо, що наприкінці

2018 року Антимонопольний комітет України, розглянувши справу за заявою ТОВ «ТВК Вектор-ВС», уперше за роки своєї діяльності прийняв рішення про неправомірне використання комерційної таємниці (ст. 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») ТОВ «Ергон-Електрик», що, безумовно, дасть поштовх до порушення нових справ [1]. За таких обставин особливої актуальності набуває проблема кваліфікації інформації як комерційної

Тетяна Казарян,
*магістрант-дослідник з міжнародних відносин,
суспільних комунікацій та регіональних студій
Національного університету «Львівська політехніка»*





таємниці, яка підлягає вивченню не тільки в теоретичній площині, а й через призму юридичної практики.

Літературний огляд. Безумовно, упродовж останнього десятиріччя тематика, пов'язана з комерційною таємницею, належить до найбільш обговорюваних в українській науці цивільного права, що підтверджується великою кількістю наукових праць, об'єкт вивчення яких доводить багатогранність інституту комерційної таємниці. Лише за останні кілька років опубліковано результати спеціалізованих досліджень, проведених такими вченими, як: Н. Вапнярчук, Л. Колобов, А. Олефір, О. Турук, О. Шепета, О. Ярошенко та іншими. Хоча в юридичній та економічній літературі порушувалося питання ознак комерційної таємниці, наприклад, у працях Н. Попової, М. Ситницького, Г. Слядневої, Д. Юсупової та інших, однак, за кількома винятками, у першу чергу — публікацій Г. Андрощука, практичні аспекти комерційної таємниці, які стосуються аналізу фактичних правовідносин і деталізації конкретних ситуацій, залишаються маловивченими [2, 3]. Донині в українській правовій науці практично не було розглянуто справи «США проти Чанга» з позиції вивчення поняття комерційної таємниці у прикладному контексті, тобто зважаючи на те, як саме теоретичні ознаки цього поняття, зафіксовані в положеннях нормативно-правових актів, проявляються на практиці. Безумовно, ця справа заслуговує окремої уваги, з огляду на низку підстав. Вона є першим в історії правової системи США кримінальним переслідуванням за економічне шпигунство на користь іноземної держави, здійснення якого було доведено перед судом. В основі справи є цілком непересічний випадок щодо обвинувачення в неправомірній діяльності багаторічного працівника компанії, який діяв аж ніяк не з метою отримання для себе певних вигод майнового характеру. У процесі її розгляду зачіпаються інтереси гігантської всесвітньо відомої компанії, яка доклала чимало зусиль

для забезпечення належного рівня захисту своєї комерційної таємниці.

Мета і завдання дослідження. Ураховуючи вказане, метою статті було обрано аналіз ознак комерційної таємниці крізь призму матеріалів судової справи «США проти Чанга». Завданнями статті є охарактеризувати особливості правової системи США щодо охорони та захисту прав на комерційні таємниці; розглянути обставини досліджуваної справи з узагальненням аргументації сторін та основних положень судового рішення; проаналізувати окремі питання, порушені при розгляді справи та пов'язані з ознаками комерційної таємниці.

Аналіз правової системи. Питання комерційної таємниці у праві США заслуговує окремого висвітлення, зважаючи, насамперед, на наявність унікальної правової системи, яка не має аналогів у світі, а також те, що рівень охорони цього виду об'єктів права інтелектуальної власності є одним із найвищих у світі. Зазначимо, що, з одного боку, в загальному праві, яке складається з правових принципів, що застосовуються судами США та впливають з поняття справедливості, сформувався загальновизнаний підхід до комерційної таємниці як предмета захисту, зокрема на підставі дії договірних положень, відповідно до яких одна особа взяла на себе зобов'язання не розголошувати її без згоди іншої. Завдяки узагальненню судової практики юристами було підготовлено Зведення норм деліктного права 1939 року, у якому пояснювалося поняття комерційної таємниці «як будь-якої формули, схеми, приладу або компілювання інформації, які використовуються в цілях будь-чийої підприємницької діяльності та надають можливість набувати перевагу над конкурентами, котрі з ними не ознайомлені або не застосовують їх» [4, 372]. У зведенні також перелічувалися критерії, які впливають на прийняття рішення судами щодо того, чи



певна інформація може вважатися комерційною таємницею.

З іншого боку, усе більшого значення набувають нормативно-правові акти, які на сучасному етапі не лише доповнюють загальне право, а в багатьох випадках підлягають першочерговому застосуванню. Можемо зазначити, що в законодавстві США було запроваджено диференціацію правових норм стосовно комерційної таємниці залежно від того, хто ініціює її захист. По-перше, на підставі Єдиного закону про комерційну таємницю, розробленого у 1979 році Комісією з уніфікації права, визначалися відповідні правові положення в цивільно-правовій сфері. Хоча закон має характер модельного, однак, абсолютна більшість штатів прийняла його як обов'язковий. У законі було визначено, що таке комерційна таємниця, які ознаки вона має та яка саме діяльність породжує цивільно-правову відповідальність як незаконне привласнення комерційної таємниці шляхом заволодіння, розголошення або використання («*misappropriation*») [5]. По-друге, завдяки федеральному Акту про економічне шпигунство 1996 року (далі — Акт 1996 року) надаються повноваження федеральним органам здійснювати переслідування за незаконні дії стосовно комерційної таємниці, у тому числі, в інтересах іноземних урядів або іноземних агентів [6].

Таким чином, перший із перелічених законів мав на меті захистити здебільшого приватні інтереси, тоді як другий — публічні. Водночас, 2016 року було прийнято Акт про захист комерційної таємниці, який, доповнюючи положення Акта 1996 року, передбачає можливість особи, права якої щодо «недоторканності» комерційної таємниці було порушено, звертатися за захистом на основі федерального права. Варто додати, що Е. Голдмен, фахівець з питань права Інтернету, інтелектуальної власності та рекламного права, у своїй статті до журналу «Forbes» назвав Акт 2016 року найбільш значущою віхою у

розвитку інтелектуальної власності за останні роки [7].

Беручи до уваги логіку дослідження та обставини судової справи, які розкриватимуться далі, необхідно пояснити, що таке комерційна таємниця відповідно до Акта 1996 року (визначення та ознаки в цілому узгоджені з Законом 1979 року). Відповідно до пар. 1839 термін «комерційна таємниця» («*trade secret*») означає усі форми та види «фінансової, ділової, наукової, технічної, економічної, інженерної інформації, включаючи схеми, плани, зведення, програмні пристрої, формули, зразки, прототипи, методи, техніки, процеси, процедури, програми або коди, матеріалізовані та нематеріалізовані, незалежно від того, чи та яким чином їх було збережено, зведено, зафіксовано в фізичній, електронній, графічній, фотографічній або письмовій формі», якщо:

- а) її власник вжив розумних заходів для того, щоб ця інформація залишалася таємною;
- б) інформація породжує самостійну економічну цінність, дійсну чи потенційну, реальну або потенційну, у зв'язку з тим, що вона не є загальновідомою та не встановлюється безперешкодно громадськістю завдяки використанню відповідних засобів [6].

Виклад обставин досліджуваної справи. Справа «США проти Чанга» має відношення до обвинувачення Донгфана Грега Чанга в економічному шпигунстві відповідно до Акта 1996 року. Він набув громадянство США у 1972 році, хоча народився в Китаї 1936 року. Довгий час працював у компанії «Rockwell International», яка розробляла літаки і ракети і була приєднана 1996 року до компанії «Boeing» (далі — «Boing»). Його кар'єра у сфері літакобудування тривала понад 30 років і завершилася звільненням з компанії «Boing» у 2002 році [8]. Переслідування Д. Чанга було спричинене виявленням у 2005 році федеральними агентами США низки документів у помешканні



його знайомого, колишнього інженера військово-морського флоту Чі Мака, якого арештували за підозрою у шпигунстві на користь китайського уряду. Серед знайденого був лист до Д. Чанга від працівника Міністерства авіації Китаю, зміст якого засвідчував, що для розвитку своєї космічної програми китайський уряд потребував окремих відомостей, доступ до яких мав Д. Чанг. «Для Вас буде честю, а для Китаю — щасливим випадком те, що Ви зможете реалізувати прагнення присвятити себе діяльності на користь нашої країни» [9]. Невдовзі було проведено обшук у будинку й самого Д. Чанга та знайдено низку документів важливого для компанії «Боїнг» значення, зокрема понад 300 тис. сторінок, що містили креслення та схеми, відомості з управління проектами, звіти стосовно інженерних модифікацій тощо, пов'язані, у тому числі, зі «Space Shuttle» та Міжнародною космічною станцією [10, 4]. Донгфан Чанг спершу заявляв, що отримав дозвіл від працедавця зберігати документи у своєму будинку, однак, його твердження були згодом спростовані [10, 24, 28–29]. З-поміж знайденого в його будинку було шість документів, які містять комерційну таємницю компанії «Боїнг», зокрема комплексу «TSM», використаного в ракетах «Дельта IV», а також фазованої антенної решітки та системи зв'язку для «Space Shuttle» [10, 21]. Окрім кореспонденції від Гу Вейхао, який мав відношення до китайського уряду та надавав Д. Чангу свого роду інструкції, також було виявлено зошити, у яких він систематично звітував про свою шпигунську діяльність, у тому числі про подорожі до Китаю та зроблені там презентації [11].

Справа розглядалася у 2009 році Окружним судом центрального округу Каліфорнії та завершилася визнанням Д. Чанга винним у всіх шести обвинуваченнях, окрім перешкоджання здійсненню правосуддя (дії в якості іноземного агента), змови з метою порушення Акта 1996 року, шести порушеннях

акта і неправдивої заяви до Федерального бюро розслідувань. Однак, справа мала продовження у 2011 році, коли було подано апеляцію на рішення Суду до Апеляційного суду Дев'ятого округу, у якій Д. Чанг заявляв про те, що представлена стороною обвинувачення доказова база була недостатньою для визнання його винним, а також скаржився, що представники уряду не надали інформації, яка могла б його виправдати. При цьому він вказував на судовий прецедент, встановлений Верховним Судом США у справі «Brady v. Maryland», на підставі якого було підтверджено обов'язок сторони обвинувачення надати всі наявні докази, що сприяють виправданню підсудного. Таким чином, було поставлено під сумнів справедливість покарання у вигляді 188 місяців позбавлення волі та 3 років подальшого звільнення під наглядом.

Доведення наявності комерційної таємниці. Донгфан Чанг стверджував, що документи стосовно фазованої антенної решітки не містили комерційної таємниці як такої; наполягав на тому, що сторона обвинувачення так і не змогла довести того, що він заволодів документами, які містили комерційну таємницю, з намірами принести користь Китаю. Судом було розглянуто питання, чи документи, які стосувалися фазованої антенної решітки, вважатимуться такими, які підтверджують статус комерційної таємниці для даних відомостей. Так, Д. Чанг заявляв про те, що ці документи містять дані, схожі на представлені інженерами компанії «Боїнг» під час однієї з конференцій, проведених Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (далі — НАСА). Це дало можливість іноземним конкурентам НАСА заволодіти ними. Однак, Суд установив, що при цьому було оприлюднено далеко не всі відомості, які зберігав Д. Чанг, зокрема ті, що мали відношення до кількості елементів у структурі решітки, повідомлено не було. Крім того, було з'ясовано, що в процесі роботи конференції представники



НАСА показали, у першу чергу, документи, які містили інформацію про порядок виконання дослідницьких та інженерних робіт щодо створення решітки (перелік поставлених завдань та відведеного для їх виконання часу) [11]. Засекреченість відомостей такого характеру також мала економічну цінність для компанії «Боїнг», що більш детально розглядається далі. Суду не було надано доказів того, що інформація, яка стала предметом вивчення, була легкодоступною для громадськості. З огляду на це, наявність однієї з ознак, передбаченої § 1839, не було спростовано.

Разом з тим, перед Судом виникла необхідність розглянути питання, чи заходи, застосовані для забезпечення секретності відповідної інформації, мали розумний характер. Незважаючи на те що жоден із документів не був замкнений на ключ, керівництво компанії «Боїнг» таки вдалося до певних заходів безпеки на рівні заводу. Так, охоронці вимагали, щоб співробітники пред'являли посвідчення; за потреби здійснювали огляд їхніх речей, перевірку транспортних засобів. З ініціативи адміністрації проводилися спеціальні тренінги для працівників, на яких останнім пояснювали зміст заборони обмінюватися документами стосовно діяльності компанії «Боїнг» зі сторонніми особами, а також укладалися спеціальні угоди про конфіденційність, одна з яких була підписана і Д. Чангом. Окрім того, два з чотирьох документів щодо фазованої антенної решітки позначалися як приватна власність компанії. Таким чином, Суд спростував заяву про недостатність доказової бази і підтвердив те, що компанія «Боїнг» вжила розумних заходів секретності стосовно інформації про фазовану антенну решітку [11].

Донгфан Чанг намагався поставити під сумнів самостійну економічну цінність інформації, вважаючи, що компанія не могла отримувати належної комерційної вигоди від того, що відповідні документи залишалися недоступними

для громадськості. Проте, за висновком Суду, така позиція не була обґрунтованою, адже завдяки даним про хронометраж інтеграції ракети в космічний корабель та іншим відомостям такого плану конкуренти компанії «Боїнг» зможуть отримати переваги на ринку, що, у свою чергу, підтвердив перед Судом один з інженерів компанії. Отже, апеляційна інстанція не знайшла підстав для скасування рішення Окружного суду Центрального округу Каліфорнії, натомість у ході процесу оскарження було порушено кілька цікавих питань, що стосувалися прав на комерційну таємницю [11].

Висновки. У правовій системі США комерційна таємниця є комплексним інститутом права, який охоплює норми загального і статутного права, а також поєднує норми, що діють на території всіх штатів, і норми кожного штату. Важлива роль у питаннях охорони прав на комерційну таємницю у США відводиться Акту про економічне шпигунство 1996 року, а також Єдиному закону про комерційну таємницю 1979 року. Справа «США проти Чанга» має відношення до обвинувачення громадянина США Д. Чанга в економічному шпигунстві на користь Китаю у вигляді незаконного викрадення комерційної таємниці компанії «Боїнг», на яку він працював тривалий час. Під час розгляду справи було порушено актуальні проблеми встановлення ознак комерційної таємниці стосовно конкретної інформації. По-перше, наведено перелік заходів, які вказують на те, що її власник вжив «розумних заходів» для забезпечення її секретності. По-друге, показано, що внаслідок оприлюднення інформації в письмовій або усній формі під час публічних заходів вона набуває загальнодоступності, а отже, не може користуватися правовою охороною як комерційна таємниця. По-третє, доведено, що економічна цінність залежить від того, чи конкретна інформація, будучи прихованою від конкурентів, дає змогу отримати переваги на ринку. ♦



Список використаних джерел / List of references

1. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу».
URL: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=146643&schema=main>.
 2. Андросчук Г. О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // *Наука та інновації*. Т. 9. № 1. 2013. С. 80–95.
 3. Андросчук Г. О. Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. №1. 2016. С. 76–85.
 4. *Code of Federal Regulations. Part 1910. Revised as of July 1, 1998*. Washington: US Government Printing Office, 1998. 584 p.
 5. *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments* // World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us034en.pdf>.
 6. *Economic Espionage Act of 1996* // U.S. Government Publishing Office.
URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ294/pdf/PLAW-104publ294.pdf>.
 7. Goldman E. *The New 'Defend Trade Secrets Act' Is The Biggest IP Development In Years* / Eric Goldmen // *Forbes Media LLC*.
URL: <https://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2016/04/28/the-new-defend-trade-secrets-act-is-the-biggest-ip-development-in-years>.
 8. *United States v. Chung* // *The Trade Secrets Institute at Brooklyn Law School*.
URL: <http://tsi.brooklaw.edu/cases/united-states-v-chung>.
 9. Bhattacharjee Y. *A New Kind of Spy* // *The New Yorker Magazine*.
URL: <https://www.newyorker.com/magazine/2014/05/05/a-new-kind-of-spy>.
 10. Memorandum of decision of US District Court of the Central District of California (Southern Division). *United States of America (Plaintiff) vs. Dongfan «Greg» Chung (Defendant)* // *CourtListener from Free Law Project*.
URL: <https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.407663.116.0.pdf>.
 11. *Opinion by Judge Graber. United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. United States of America (Plaintiff-Appellee) vs. Dongfan «Greg» Chung (Defendant-Appellant)* // *The Trade Secrets Institute at Brooklyn Law School*.
URL: <http://tsi.brooklaw.edu/sites/tsi.brooklaw.edu/files/filings/united-states-v-chung/20110926ninth-circuit-appellate-decision.pdf>.
-
1. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу».
URL: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=146643&schema=main>.
 2. Андросчук Г. О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // *Наука та інновації*. Т. 9. № 1. 2013. С. 80–95.
 3. Андросчук Г. О. Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування // *Теорія і практика інтелектуальної власності*. №1. 2016. С. 76–85.
 4. *Code of Federal Regulations. Part 1910. Revised as of July 1, 1998*. Washington: US Government Printing Office, 1998. 584 p.
 5. *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments* // World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us034en.pdf>.
 6. *Economic Espionage Act of 1996* // U.S. Government Publishing Office.
URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ294/pdf/PLAW-104publ294.pdf>.
 7. Goldman E. *The New 'Defend Trade Secrets Act' Is The Biggest IP Development In Years* / Eric Goldmen // *Forbes Media LLC*.



- URL: <https://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2016/04/28/the-new-defend-trade-secrets-act-is-the-biggest-ip-development-in-years>.
8. *United States v. Chung* // *The Trade Secrets Institute at Brooklyn Law School*. URL: <http://tsi.brooklaw.edu/cases/united-states-v-chung>.
9. *Bhattacharjee Y. A New Kind of Spy* // *The New Yorker Magazine*. URL: <https://www.newyorker.com/magazine/2014/05/05/a-new-kind-of-spy>.
10. *Memorandum of decision of US District Court of the Central District of California (Southern Division). United States of America (Plaintiff) vs. Dongfan «Greg» Chung (Defendant)* // *CourtListener from Free Law Project*. URL: <https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.407663.116.0.pdf>.
11. *Opinion by Judge Graber. United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. United States of America (Plaintiff-Appellee) vs. Dongfan «Greg» Chung (Defendant-Appellant)* // *The Trade Secrets Institute at Brooklyn Law School*. URL: <http://tsi.brooklaw.edu/sites/tsi.brooklaw.edu/files/filings/united-states-v-chung/20110926ninth-circuit-appellate-decision.pdf>.

Надійшла до редакції 18.03.2019 року

Гачкевич А., Казарян Т. Установление признаков коммерческой тайны: на примере дела «США против Чанга». Статья посвящена проблеме квалификации информации как коммерческой тайны, принимая во внимания ее признаки, закрепленные на законодательном уровне. Поставленные вопросы рассматриваются в контексте изучения судебного дела «США против Чанга». На основании анализа судебного решения и с учетом доктринальных подходов конкретизируются теоретические положения об установлении признаков коммерческой тайны.

Ключевые слова: признаки коммерческой тайны, судебная практика, Акт об экономическом шпионаже, «США против Чанга», разумные меры

Hachkevych A., Kazarian T. The identification of trade secret elements: United States v. Chung. This article examines the legal nature of a trade secret. The term «trade secret» has been being developed by common law and statute law within the legal system of the United States, especially the Uniform Trade Secrets Act of 1979 and the Economic Espionage Act of 1996. The differences between their scopes of application are considered along with the features of a trade secret being embodied therein. The question of trade secret protection is discussed on the basis of the case «United States v. Chung», which has become the first conviction under EEA. It may be referred to as a vivid example of explaining the circumstances of trade secret infringement. Considering the results of the research one can understand how legal norms related to trade secrets are practically applied and in which way a plaintiff, whose rights were violated, can ground his or her position that the information being the subject of claims contains a trade secret.

Keywords: features of a trade secret, judicial practice, United States v. Chung, Economic Espionage Act, reasonable measures