



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

Юлія Ленго

науковий співробітник

центру правового забезпечення розвитку науки і технологій

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ORCID: 0000-0003-4368-1793

Стаття містить результати дослідження законодавства України, ЄС та міжнародно-правових актів щодо охорони комерційної таємниці. Визначено, що в Україні комерційна таємниця є об'єктом права інтелектуальної власності та відповідно власник комерційної таємниці має виключні права, на відміну від законодавства ЄС, згідно з яким комерційна таємниця не породжує виключні права і розділена на нерозкриті ноу-хау — об'єкт права інтелектуальної власності та бізнес-інформацію — об'єкт інформаційного права. Визначено поняття «власник комерційної таємниці» та випадки правомірного використання комерційної таємниці.

Ключові слова: комерційна таємниця, ноу-хау, бізнес-інформація, нерозкрита інформація, Директиви Європейського Союзу, об'єкти інтелектуальної власності

Постановка проблеми. У зв'язку з набуттям Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС та з метою наближення національного законодавства до законодавства Євросоюзу згідно з Угодою про асоціацію [1] виникає потреба в дослідженні особливостей правового режиму комерційної таємниці (далі — КТ) в Україні та ЄС, виявленні та подоланні розбіжностей між національним законодавством та законодавством ЄС щодо охорони КТ. На сьогодні законодавство України з питань КТ не систематизоване. Відносини, пов'язані з охороною КТ, регулюються нормативно-правовими актами, що належать до різних галузей права і визначають лише загальні засади таких відносин. Правова охорона КТ в Україні має фрагментарний характер та є неповною. Розвиток економічних трансграничних відносин між Україною та ЄС потребує уніфікованого підходу до регулювання створення та використання КТ, відсутність якого зумовлює дослідження цих питань та вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на наближення правового режиму охорони КТ в Україні до законодавства ЄС.

Літературний огляд. Проблематику правового регулювання КТ і конфіденційної інформації в європейських країнах та праві ЄС досліджували іноземні науковці, зокрема D. Arcidiacono, P. Torremans, T. Hoeren, G. Würtenberger, T. Aplin, P. Widerski, E. Rowe, S. Sandeen, M. Bronckers, N. McNelis. Питання правової охорони КТ в Україні та ЄС, гармонізації законодавства з охорони прав інтелектуальної власності країн Євросоюзу розглядали Ю. Капіца, П. Крайнев, Ю. Носік, Г. Андрощук, Л. Работягова, Н. Мироненко,

О. Тверезенко, Т. Івченко та інші. Питання правових режимів інформації, зокрема інформації з обмеженим доступом, досліджували О. Кохановська, О. Кулініч, Б. Кормич, М. Швець та інші.

Дослідження іноземних учених стосуються здебільшого національного законодавства країн ЄС щодо захисту КТ, промислових секретів, ноу-хау, а також імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 про захист нерозкритих ноу-хау та бізнес-інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного придбання, використання та розкриття [2] (далі — Директива) у національні законодавства країн ЄС. Наукові праці вітчизняних дослідників в основному присвячені правовим аспектам КТ як об'єкта права інтелектуальної власності (далі — ОПІВ) і гармонізації законодавства з охорони та захисту прав інтелектуальної власності (далі — ІВ), у яких недостатньо висвітлені особливості правового регулювання КТ, відмінні від ОПІВ.

Ураховуючи тривалі євроінтеграційні процеси в Україні, існує потреба в додатковому дослідженні законодавства України та ЄС щодо особливостей правового регулювання КТ.

Метою дослідження є проведення порівняльно-правового аналізу законодавства України щодо правового регулювання КТ, міжнародно-правових актів та Директиви для приведення національного законодавства щодо охорони КТ у відповідність до положень законодавства ЄС.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні відсутнє спеціальне законодавство щодо правового регулювання КТ, хоча було три спроби його прийняття. У 2004 році було розроблено проект Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю»; у 2005 році — проект Закону України «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні»; у 2008 році — проект Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю», який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 1404-р. Однак ці законопроекти не були прийняті. Інститут комерційної таємниці, введений ще в 1991 році Законом УРСР «Про підприємства в Українській РСР» та оновлений з прийняттям ЦК України у 2003 році, є фактично непрацюючим та не дає змоги ефективно здійснювати захист у рамках цивільного судочинства [3].

У зв'язку з набуттям Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС назріла необхідність у подоланні розбіжностей між законодавством України та Євросоюзу, зокрема щодо визначення поняття КТ та її правової охорони. Прийняття єдиних правил охорони дасть змогу більш ефективно захистити економічні інтереси власників КТ.

Угода про асоціацію не виділяє окремо КТ як ОПІВ. Водночас згідно з п. 2 ст. 158 цієї угоди права ІВ включають, зокрема, охорону конфіденційної інформації та захист від недобросовісної конкуренції, як це передбачено ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [4] (далі — Паризька конвенція). Слід зазначити, що Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [5] (далі — Угода ТРІПС), до якої Україна приєдналася у 2008 році [6], у § 1 ст. 39 також посилається на вказану статтю Паризької конвенції, вказує, що країни-члени СОТ повинні надавати захист нерозкритій інформації, та зобов'язує держави-члени забезпечувати ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Хоча Паризька конвенція не містить визначення поняття «нерозкрита інформація» («комерційна таємниця»), проте неправомірне придбання, використання або розкриття нерозкритої інформації за певних обставин вважається поведінкою, що суперечить чесній комерційній практиці. У Паризькій конвенції прямо не визначено, що нерозкрита інформація повинна охоронятися як промислова власність відповідно до загальних положень захисту від недобросовісної конкуренції, як це передбачено ст. 10bis Паризької конвенції.

Слід зауважити, що у п. (viii) ст. 2 Конвенції про заснування ВОІВ [7] зазначено, що ІВ включає права, які стосуються захисту проти недобросовісної конкуренції. Типове положення про захист від недобросовісної конкуренції [8], розроблене в 1996 році

Міжнародним бюро ВОІВ, також спрямоване на реалізацію Паризької конвенції та визначає основні дії чи практику, проти яких надається захист, зокрема стосовно недобросовісної конкуренції щодо КТ.

У § 2 ст. 39 Угоди ТРІПС містяться умови, які необхідно виконувати для захисту інформації і які є загальними стандартами, що застосовуються на міжнародному рівні та у країнах Євросоюзу. Водночас Угода ТРІПС дозволяє країнам ЄС передбачати у своєму законодавстві більш високий рівень захисту, ніж цього вимагає вказана угода, за умови, що такий захист не порушує положень цієї угоди.

Законодавець у ЄС пішов значно далі положень Угоди ТРІПС та запропонував детальні положення щодо заходів, процедур і засобів судового захисту КТ; визначив випадки правомірного та неправомірного використання КТ; повноваження суду вимагати від позивача докази наявності прав на КТ та її порушення; визначив положення зі збереження конфіденційності під час судового процесу; запровадив сприятливий режим для найманих працівників тощо [9].

Європейський Парламент та Рада ЄС 8 червня 2016 року ухвалили Директиву, яка узгоджує законодавство країн Євросоюзу про КТ шляхом уніфікованого визначення поняття КТ, забезпечення однакового захисту КТ у всіх країнах ЄС, упровадження спільних заходів захисту від неправомірного придбання, використання та розкриття КТ. Ці три дії відображають ідентичне формулювання ст. 39 ч. 2 Угоди ТРІПС і фактично охоплюють усі можливі ситуації.

Аналіз положень Директиви свідчить, що вона не розглядає КТ як ОПІВ. У п. 1 преамбули Директиви захист КТ протиставляється правам ІВ: компанії використовують різні засоби для привласнення результатів своєї інноваційної діяльності, коли застосування принципу відкритості не дає змоги повністю використовувати свої інвестиції в дослідження та інновації. Одним із таких засобів є використання прав ІВ, таких як патенти, проекти та авторські права. Інший спосіб привласнити результати інновацій — це захистити доступ до знань, які мають цінність для суб'єкта господарювання і які є маловідомими, а також використовувати ці знання. Ці ноу-хау та цінна бізнес-інформація, які не розголошуються та мають бути конфіденційними, називаються комерційною таємницею. При цьому згідно з п. 2 преамбули КТ цінуються так само, як патенти та інші форми права ІВ та характеризується як доповнення або як альтернатива правам ІВ. Водночас у п. 3 преамбули зазначено, що КТ є однією з найбільш часто використовуваних форм захисту інтелектуальної творчості та інноваційного ноу-хау. Крім того, заходи, процедури та засоби захисту КТ, у тому числі способи розрахунку збитків¹, такі ж, як і в традиційних ОПІВ. Водночас аналіз ст. ст. 3–4 Директиви свідчить, що вона не передбачає будь-які виключні права на КТ, про що зазначено й у п. 16 преамбули, а лише дає можливість захисту від певної протиправної поведінки. Крім того, Директива містить ряд винятків, які виключають відповідальність у разі придбання, використання та розкриття КТ.

Правовою основою Директиви є ст. 114 гл. 3 розд. VII Договору про функціонування ЄС [10] щодо наближення положень законів, підзаконних або адміністративних актів країн Євросоюзу, спрямованих на створення та функціонування внутрішнього ринку. При цьому Директива не базується на ст. 118 гл. 3 розд. VII Договору про функціонування ЄС та не має на меті запровадити уніфікований режим захисту прав ІВ у всьому Євросоюзі. Таким чином, правова основа, обрана для Директиви, чітко вказує, що метою законодавця ЄС не є створення єдиного режиму захисту прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 420 ЦК України [11] та ст. 155 ГК України [12] КТ є об'єктом права ІВ. Варто зазначити, що хоча Угода ТРІПС кваліфікує «нерозкрити інформацію» як тип права ІВ та Угода про асоціацію включає до ОПІВ, зокрема, охорону кон-

¹ 1) упущена вигода; 2) стягнення доходу, отриманого порушником;
3) виплата компенсації.

фіденційної інформації та захист від недобросовісної конкуренції, більшість країн ЄС не охороняють КТ правом ІВ. Винятки можна знайти в деяких країнах Євросоюзу, таких як Італія, Франція, Латвія, Румунія (тільки щодо ноу-хау), Словаччина та Іспанія (принаймні формально) [13; 14].

Серед українських науковців належність КТ до ОПВ є дискусійним. Як вважає Г. С. Богородченко, «до складу комерційної таємниці відносяться як результати інтелектуальної діяльності (наприклад, винаходи, методики робіт, ноу-хау тощо), так і об'єкти, які не містять ознак ІВ (наприклад, списки постачальників і клієнтів, відомості про заробітну плату співробітників тощо)» [15, с. 77]. На думку Х. Є. Кузнецової, «ототожнення ноу-хау і комерційної таємниці, а так само намагання розглядати їх співвідношення як частини з цілим є необґрунтованим. Комерційна таємниця і ноу-хау є самостійними економіко-правовими категоріями через розбіжність ряду їх істотних ознак та різне змістовне наповнення, а відтак ноу-хау і комерційна таємниця не можуть підпадати під один правовий режим» [16, с. 205]. В. Базилевич відносить до нетрадиційних ОПВ «комерційні таємниці, ноу-хау — незахищена охоронними документами технічна, комерційна, адміністративна інформація, розкриття якої може завдати шкоди підприємству» [17, с. 131–133]. Схожого висновку дійшли науковці, які вважають, що до складу КТ належить інформація, що є результатом інтелектуальної, творчої діяльності, а також інформація, яка не містить результату інтелектуальної, творчої діяльності [18, с. 45].

Директива у ч. 1 ст. 1 передбачає більш далекосяжні заходи правового регулювання КТ за умови введення у національне законодавство положень щодо визначення уніфікованого поняття КТ, правомірного та неправомірного придбання, використання та розкриття КТ; винятків, які виключають відповідальність у разі придбання, використання та розкриття КТ; заходів, процедур та засобів правового захисту; правил щодо строків позовної давності; збереження конфіденційності КТ під час судового розгляду; вживання та умов застосування тимчасових і запобіжних заходів; умов застосування запобіжних та альтернативних заходів; оприлюднення судових рішень.

Одним із важливих положень Директиви є уніфіковане визначення поняття КТ у ч. 1 ст. 2: КТ означає інформацію, яка відповідає таким вимогам: (а) вона є секретною в тому розумінні, що вона, як єдине ціле або в точній сукупності та поєднанні її компонентів, не є загальновідомою або легкодоступною для осіб у колах, які зазвичай мають справу з такою інформацією; (б) вона має комерційну цінність, оскільки є таємною; (с) за таких обставин особа, яка законно контролює інформацію, піддалася розумним заходам, щоб зберегти її в таємниці.

При порівнянні ознак КТ, що наведені у Директиві, з ознаками «нерозкритої інформації» («undisclosed information») у ст. 39 Угоди ТРІПС та ознаками КТ у ч. 1 ст. 505 ЦК України слід зазначити, що ці законодавчі акти містять ті самі три суттєві ознаки КТ: (а) секретність інформації; б) комерційна цінність, оскільки ця інформація є таємною; в) є предметом вжиття розумних заходів для збереження в таємниці, за винятком деяких неточностей, пов'язаних з некоректним перекладом. Так, у визначенні поняття КТ, яке наведено у ст. 505 ЦК України, першою ознакою КТ є те, що вона є секретною в тому розумінні, що вона є **невідомою** та не є легкодоступною; у Директиві зазначено, що КТ є секретною в тому сенсі, що вона **не є загальновідомою** або легкодоступною; в Угоді ТРІПС, переклад якої наведено на офіційному сайті Верховної Ради України, — а) є секретною у тому розумінні, що вона як єдине ціле або у точній конфігурації та поєднанні разом її компонентів, загальновідомих або доступних для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться; в Угоді ТРІПС, що розміщена на сайті ВОІВ, — (а) є секретною в тому сенсі, що вона, як сукупність або в точній конфігурації та сукупності її компонентів, **не є загальновідомою** чи легкодоступною для осіб у колах, які зазвичай мають справу з відповідним видом інформації [19]. У цьому випад-

ку інформація є секретною у тому розумінні, що вона не є загальновідомою чи легкодоступною. Тому доцільно внести зміни до ст. 505 ЦК України щодо цієї ознаки КТ.

У ч. 1 ст. 162 ГК України наведено аналогічні ознаки КТ: інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона **невідомо** третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володільець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Отже, визначення поняття КТ із зазначенням її основних суттєвих ознак для національного законодавства України загалом не є новим та узгоджується з поняттям «нерозкрити інформація» в Угоді ТРІПС та поняттям КТ у Директиві.

З прийняттям Директиви у складі КТ виділено два об'єкти — нерозкриті ноу-хау та бізнес-інформацію (ноу-хау, бізнес-інформацію та технологічну інформацію — п. 14 преамбули). Схожий висновок зроблено і в українській доктрині стосовно того, що до конфіденційної інформації, зокрема, належить інформація, що становить комерційну таємницю, до якої, у свою чергу, належить комерційно-ділова інформація та науково-технічна інформація (ноу-хау) [18, с. 40–45].

Слід звернути увагу на те, що «ноу-хау» у ЦК України та ГК України взагалі не згадується, у цих актах наведено лише вид інформації, що становить КТ, проте не зазначено, що ноу-хау є одним із видів КТ. КТ можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ч. 2 ст. 505 ЦК України), та відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розкриття яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону (ч. 1 ст. 36 ГК України).

Крім того, у національному законодавстві немає єдиного підходу до вживання поняття «ноу-хау». У п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [20] наведено таке визначення поняття «ноу-хау»: це 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. При цьому в Законі при визначенні понять «об'єкт технологій» (п. 6 ч. 1 ст. 1) та «складова технології» (п. 10 ч. 1 ст. 1) ноу-хау визначено як самостійний об'єкт поряд із ОПІВ (комерційною таємницею).

У ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» [21] ноу-хау визначено 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, однак не запатентованих.

У п. 14.1.225. Податкового кодексу України [22] термін «ноу-хау» вживається у визначенні поняття «роялті» — будь-який платіж ..., отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на ... права ІВ на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Деякі автори, які досліджують питання КТ та ноу-хау, вважають, що КТ та ноу-хау є самостійними і незалежними один від одного. Так, А. Мідянка зазначає, що «ноу-хау відрізняється від КТ тим, що в його основі завжди лежить інформація зі сфери техніки та технологій. Тому це єдиний вид комерційної таємниці, який за своєю суттю є рішенням. Уся інша інформація, що становить КТ, — це інформація про факти... КТ і ноу-хау мають

різну правову природу: перша, маючи спільні ознаки з інформацією взагалі і конфіденційною інформацією зокрема, виступає як її різновид, тоді як ноу-хау повинно бути віднесено до ОПВ. Водночас до критеріїв охороноздатності інформації відноситься секретність (незагальновідомість), відсутність доступу з використанням законних засобів (закритість), а також наявність обґрунтованого інтересу в збереженні режиму конфіденційності відомостей (цінність)» [23]. До такого ж висновку дійшли Г. Грабовська та Ю. Белуга [24, с. 99–100]. Як вважає Т. Шевелева, «інформація, що складає КТ, як правило, задокументована і існує на підприємстві в межах правового режиму, встановленого її праволовдільцем. В той же час знання, досвід, навички та уміння, які становлять ноу-хау, можуть передаватись за договором у вигляді інформації про досвід, а не сам досвід, навички та вміння. Враховуючи викладене, некоректно ототожнювати ноу-хау і КТ або розглядати їх співвідношення як частину з цілим» [25, с. 12].

Заслуговує на увагу теза, що «визначати ноу-хау як «інформацію про досвід» некоректно, позаяк використати її з корисною метою, набуті вміння та професійних навичок відповідно до такої інформації за відсутності необхідних базових фахових знань неможливо» [18, с. 49].

На думку Х. Кузнецової, «ототожнення ноу-хау і КТ, а так само намагання розглядати їх співвідношення як частини з цілим є необґрунтованим. КТ і ноу-хау є самостійними економіко-правовими категоріями через розбіжність ряду їх істотних ознак та різне змістовне наповнення, а відтак ноу-хау і КТ не можуть підпадати під один правовий режим» [16, с. 205]. Таку ж позицію підтримує Ю. Носік [26, с. 68].

Наведене свідчить, що в національному законодавстві та наукових колах відсутній єдиний підхід до визначення понять КТ і ноу-хау, тому ця проблема потребує уніфікації понять та внесення відповідних змін до національного законодавства.

Для наближення національного законодавства до європейських стандартів робоча група щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України [27] провела комплексний аналіз цивільного законодавства держави. У Концепції щодо основних напрямів системного оновлення ЦК України [28] (далі — Концепція) запропоновано внести зміни до ЦК України щодо адаптації правових режимів охорони КТ та ноу-хау до законодавства ЄС з урахуванням того, що «у складі комерційної таємниці виділяють два види об'єктів: творчого характеру — ноу-хау та нетворчого — бізнесової інформації». Зміни, запропоновані у Концепції, зокрема, стосуються доповнення гл. 15 «Нематеріальні блага» ЦК України окремою статтею «Комерційна таємниця», пропозицій замінити гл. 46 ЦК України «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» на главу «Право інтелектуальної власності на ноу-хау», а також передбачити, що особливості охорони прав на КТ визначаються законом [28, § 4.4]. Слід зазначити, що така заміна глав у ЦК України є незрозумілою, оскільки, як вказано в самій Концепції, КТ складається з двох видів об'єктів: ноу-хау та бізнес-інформації. У такому випадку втрачаються норми правового регулювання бізнес-інформації, що є складовою КТ. На нашу думку, норми щодо правової охорони КТ, у складі якої є нерозкриті ноу-хау та бізнес-інформація, доцільно виділити в окрему главу ЦК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Директиви власником КТ є фізична або юридична особа, яка на законних підставах контролює комерційну таємницю.

У законодавстві України, зокрема в гл. 46 ЦК України, відсутнє поняття «власник КТ». У Законі України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» запропоноване визначення поняття «володільць інформації» — фізична або юридична особа, якій належать права на інформацію [29]. Оскільки за національним законодавством КТ є ОПВ, то відповідно до ч. 1 ст. 421 ЦК України суб'єктом права ІВ є творець (творці) ОПВ (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права ІВ відповідно до цього Кодексу, іншого закону

чи договору. Майнові права ІВ на КТ належать особі, яка правомірно визначила інформацію КТ, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 506 ЦК України). Отож первинним суб'єктом права на інформацію, що становить КТ, є творець (автор) КТ — працівник компанії, який власне й отримав (створив) інформацію, що становить КТ, та особа, яка має немайнові та майнові права на КТ, якщо інше не зазначено в договорі.

Однією із суттєвих ознак КТ є обов'язковість заходів, спрямованих на збереження конфіденційності: особа, яка на законних підставах контролює інформацію, вжила обґрунтованих заходів, щоб зберегти її в таємниці (п. (с) ч. 2 ст. 39 Угоди ТРІПС); особа, яка законно контролює інформацію, вжила розумних заходів для збереження її в таємниці (п. (с) ч. 1 ст. 2 Директиви); була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 505 ЦК України).

Зважаючи на це, істотне значення має не творець (автор) інформації, що становить КТ, а особа, яка здійснює законний контроль над КТ. Проте зміст терміна «контроль» залишається неясним. Якщо взяти до уваги фактичну можливість доступу, працівник буде первинним власником КТ, доки роботодавець не отримав інформацію. Однак Директива зосереджена на захисті інтересів компаній, тому норми про вторинне придбання прав відсутні [30]. У зв'язку з цим первинним власником КТ є підприємець, який зобов'язаний створювати структури конфіденційності шляхом договірної та оперативної відвідуваності і тим самим встановлювати питання первісного придбання КТ.

Отже, власником КТ є особа, яка має права на КТ, яка правомірно визначила інформацію КТ, контролює її та вжила розумних заходів для збереження такої інформації в таємниці.

З прийняттям Директиви в європейському законодавстві визначено випадки правомірного придбання, використання та розкриття КТ, які відсутні в законодавстві України. Використання та розкриття КТ можна здійснювати виключно за згодою власника КТ. У ст. 3 Директиви визначено способи, за яких придбання, використання та розкриття КТ вважаються правомірними та відповідають чесній комерційній практиці. Одним зі способів правомірного отримання КТ є її незалежне відкриття та створення. Оскільки власники КТ не мають виключного права на КТ, як зазначено у п. 16 преамбули Директиви, це забезпечує можливість незалежного створення аналогічних об'єктів.

Набутою законним способом КТ також є та, яка отримана в результаті спостереження, вивчення, розбирання або випробування продукту чи об'єкта, який став доступним для громадськості або який законно перебуває у володінні набувача інформації, який вільний від будь-яких законних обов'язків щодо обмеження отримання комерційної таємниці (п. b ч. 1 ст. 3 Директиви). Це відповідає поняттю «зворотний інжиніринг», яке відоме із законодавства США.

Зворотний інжиніринг правомірно придбаного продукту слід розглядати як законний спосіб отримання інформації, за винятком випадків, коли інше обумовлено договором. Проте свобода укладати такі договори може бути обмежена законом (п. 16 преамбули Директиви). У Законах України «Про авторське право і суміжні права» (ч. 1 ст. 25) [31] та «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (ч. 2 ст. 31) [32] є схожі норми, які не визнають порушенням прав на деякі ОПІВ (комп'ютерні програми та винаходи (корисні моделі)) спостереження, вивчення, дослідження з науковою метою в порядку експерименту об'єктів, які були правомірно придбані.

Якщо зворотний інжиніринг проводився з науковою метою або в порядку експерименту і внаслідок такої діяльності отримано результат, що відрізняється від запатентованого продукту чи процесу, то вказаний результат може стати повноцінним об'єктом патентування. Якщо ж унаслідок дослідження виявлено можливість застосування запатентованого продукту чи процесу за новим призначенням, то за умови отримання дозволу від власника патенту результат процесу зворотного інжинірингу також можна патентувати [33].

Отже, особа, яка отримує інформацію, що становить КТ, у результаті зворотного інжинірингу, звільняється від юридичних зобов'язань та може вільно використовувати таку інформацію. Тому дозволено обмежувати свободу тестування договірним шляхом. Таким чином, вказівка на заборону зворотного інжинірингу повинна бути включена в договори поставки та угоди про співпрацю. Крім того, у п. 17 преамбули Директиви зазначено, зокрема, що у деяких галузях промисловості, де творці та новатори не можуть користуватися виключними правами і де інновації традиційно покладалися на КТ, на сьогодні продукти можна легко перепроєктувати, коли вони з'являться на ринку. У таких випадках творці та новатори можуть стати жертвами таких практик, як паразитичне копіювання або рабські імітації, які шкодять їхній репутації та інноваційним зусиллям. Однак договірні обмеження зазвичай не мають сенсу, якщо договорів немає взагалі. Ніхто не може заборонити виробнику придбати на вільному ринку конкуруючий продукт і відновити його шляхом тестування [30].

Ще одним способом правомірного придбання, використання та розкриття КТ є отримання її при здійсненні права працівників або їх представників на інформацію та консультації відповідно до законодавства ЄС, національних законів та практики, а також будь-яким іншим способом, що відповідає чесній комерційній практиці. Так, є законним розкриття працівником КТ своєму безпосередньому керівнику відповідно до закону або колективного договору при виконанні своїх обов'язків згідно із законом чи колективним договором (пп. с-d ч. 1 ст. 3 Директиви). Ця умова зазвичай зазначається в трудовому договорі або в окремій угоді про нерозкриття КТ (конфіденційної інформації). Відповідно до ст. 496 Кодексу законів про працю України [34] однією з істотних умов трудового договору є нерозкриття КТ, забезпечення захисту ІВ і використання об'єктів авторського права (у разі їх використання або створення у процесі трудової діяльності) та відповідальність за їх порушення.

Правомірним є також придбання, використання або розкриття КТ, якщо таких дій вимагає або дозволяє законодавство ЄС або національне законодавство (ч. 2 ст. 3 Директиви). Зазначене положення не зовсім чітке. Зокрема можуть виникнути проблеми щодо охорони та захисту КТ у разі співпраці в рамках угоди про транскордонну співпрацю, наприклад Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво [35], з причин відмінностей у визначенні правомірності придбання, використання та розкриття КТ. Проте безсумнівно, що їх слід тлумачити відповідно до положень, викладених у ст. ст. 4 та 5 Директиви.

Отже, у Директиві є низка положень щодо КТ, які відсутні у законодавстві України, однак повинні бути включені до нього з метою приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС.

Висновки. У результаті аналізу положень Директиви, міжнародно-правових актів та законодавства України щодо правового регулювання КТ встановлено таке.

В Україні відсутнє спеціальне законодавство про КТ.

Поняття із зазначенням суттєвих ознак КТ, наведене у ст. 505 ЦК України, цілком відповідає поняттю «КТ» у Директиві, поняттю «нерозкрита інформація» в Угоді ТРИПС, однак потребує уточнень щодо однієї із суттєвих ознак КТ, а саме — інформація є секретною у тому розумінні, що вона не є загальновідомою чи легкодоступною.

У законодавстві України немає єдиного підходу до вживання поняття «ноу-хау», а також щодо віднесення ноу-хау до ОПІВ.

Директива містить положення щодо правового регулювання КТ, які відсутні в законодавстві України:

- невіднесення КТ до ОПІВ, при цьому вона є доповненням або альтернативою правам ІВ;

-
- виділення у складі КТ двох видів об'єктів — нерозкритого ноу-хау, що є результатом творчої діяльності, та нерозкритої бізнес-інформації, що не є результатом творчої діяльності;
 - встановлення того, що власники КТ не мають виключних прав на неї, що забезпечує можливість незалежного створення аналогічних об'єктів;
 - визначення правомірних засобів придбання, використання та розкриття КТ, які відповідають чесній комерційній практиці;
 - визначення зворотного інжинірингу справедливим засобом виявлення КТ та надання дозволу обмежувати свободу спостереження, вивчення, розбирання чи випробування товарів договірним шляхом.

Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що законодавство України потребує імплементації положень європейського законодавства щодо правового регулювання КТ.

Перелік використаних джерел

1. *Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 14.08.2023).
2. *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.* URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&rid=5> (дата звернення 14.08.2023).
3. *Капіца Ю. М. Проблеми захисту прав на комерційну таємницю. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайневські читання»): матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (23.12.2021 р., м. Київ); за ред. проф. В. Л. Федоренка. НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін'юсту. Київ: Ліра-К, 2021. С. 112–118.*
4. *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення 14.08.2023).
5. *Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, прийнята 15.04.1994 р.* URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення 14.08.2023).
6. *Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі : Закон України від 10.04.2008 р. №250-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 23, ст. 213.*
7. *Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. № 995-169, зі змінами від 02.10.1979 р.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169#Text (дата звернення 14.08.2023).
8. *Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes presented by the International Bureau of WIPO. Geneva. 1996. WIPO publication № 832 (E).* URL: <https://tind.wipo.int/record/28768> (дата звернення 14.08.2023).
9. *Капіца Ю. М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрями вдосконалення законодавства України. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 251–256.*
10. *Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. Офіційний вісник Європейського Союзу (2010/c83/01).* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/40/f450346n12.pdf> (дата звернення 14.08.2023).

11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356.
12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19–20, № 21–22, ст. 144.
13. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market. Final Study. April 2013. Prepared for the European Commission. Ares (2016) 98815 — 08/01/2016. URL: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14838/attachments/1/translations/en/renditions/pdf> (дата звернення 14.08.2023).
14. Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D Report on Trade Secrets for the European Commission 23 September 2011. Hogan Lovells International LLP. URL: http://publications.europa.eu/resource/cellar/-068c999d-06d2-4c8e-a681-a4ee2eb0e116.0001.02/DOC_1 (дата звернення 14.08.2023).
15. Богородченко Г. С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 3. С. 73–78.
16. Кузнецова Х. Є. Характеристика комерційної таємниці як інституту права. Наукові праці МАУП. 2010. Вип. 3(26), с. 201–208.
17. Базилевич В. Інтелектуальна власність. Київ: Знання, 2008. 431 с.
18. Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ. Київ: Інтерсервіс, 2012. 396 с.
19. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/305907> (дата звернення 14.08.2023).
20. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст. 434.
21. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. №1560-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646.
22. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13–14, № 15–16, № 17, ст. 112.
23. Мідянка А. Ноу-хау в системі об'єктів права інтелектуальної власності. Юридична практика. 26.12.2019. URL: <https://pravo.ua/nou-hau-v-sistemi-ob-iektiv-prava-intelektualnoi-vlasnosti/> (дата звернення 14.08.2023).
24. Грабовська Г. М., Белуга Ю. М «Ноу-хау» та «комерційна таємниця»: співвідношення понять. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 98–100.
25. Шевелева Т. Правові аспекти регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, в проекті Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю». Інтелектуальна власність. 2008. № 7. С. 9–14.
26. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 194 с.
27. Положення про роботу групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF#n24> (дата звернення 14.08.2023).
28. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. 128 с. URL: <https://pravo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Projekt-Koncepcii-onovlennja-Civilnogo-kodeksu-Ukraini.pdf> (дата звернення 14.08.2023).
29. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 31, ст. 286.

-
30. Hoeren T. *The EU Directive on the Protection of Trade Secrets and its Relation to Current Provisions in Germany*, 9 (2018) *JIPITEC* 138. URL: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-2-2018/4725> (дата звернення 14.08.2023).
 31. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855> (дата звернення 14.08.2023).
 32. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. №3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення 14.08.2023).
 33. Москалюк Н. *Правова характеристика процесу зворотного інжинірингу та його результатів*. 2013. URL: http://dspace.wuni.edu.ua/bitstream/316497/3115/1/Microsoft%20Word%20-%20%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_13.pdf (дата звернення 14.08.2023).
 34. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
 35. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво. Підписана 04.07.2022 в м. Копенгагені. Ратифікована Законом України № 368-IV від 25.12.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194#Text (дата звернення 14.08.2023).

Yuliia Lenho

Scientific researcher at the Center for Legal Support for the Development of Science and Technology of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Legal regulation of trade secrets under the legislation of Ukraine and the EU. Today, the legislation of Ukraine on trade secrets is not systematized and has significant gaps. Relations regarding trade secrets are regulated by the several legal acts relating to various branches of law, and determine only the general principles of legal regulation of such relations. Detection of discrepancies in the legislation of Ukraine and the EU means that the legal protection of trade secrets in Ukraine is uneven and fragmentary, and therefore insufficient. The development of cross-border economic relations between economic entities of Ukraine and the EU requires a unified approach to solving the issue of protecting trade secrets, the absence of which requires studying these issues and developing practical recommendations aimed at approaching the legal regimes of protecting trade secrets in Ukraine and the EU.

This article contains the analysis of the provisions of the legislation of Ukraine on the protection of trade secrets, international legal acts in this field and 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. As a result of the analysis, it was established that: in Ukraine, there is no special legislation on the protection of trade secrets; the concept of trade secret in Ukraine fully corresponds to the concept of a trade secret in the Directive (EU) 2016/943, as well as to the concept of an undisclosed information in the TRIPS Agreement. At the same time, the concept of trade secret in Ukraine needs to be clarified regarding one of the essential signs of trade secret. In addition, in the legislation of Ukraine there is no single approach to the use of the concept of know-how, as well as regarding the assignment of know-how to IP.

The legislation of Ukraine requires the implementation of the provisions of European legislation on the legal regulation of trade secrets, namely: not classifying trade secrets as IP objects, while it is an addition or an alternative to IP rights; allocation in the «trade secret» of two types of objects - know-how and business information; determination of reengineering by a fair way of identifying trade secrets; determining the conditions for the lawful acquisition, use and disclosure of trade secrets.

Keywords: trade secret, know-how, business information, undisclosed information, EU Directives, intellectual property

Подано / Submitted: 14.08.2023

Доопрацьовано / Revised: 11.09.2023

Прийнято до публікації / Accepted: 18.09.2023