

Кохановська Олена Велеоніівна
*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
академік НАПрН України
м. Київ, Україна*

Вербицька Анастасія Олегівна
*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри інтелектуальної власності та ІТ права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна*

Кохановський Велеонін Олексійович
*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри підприємницького та
корпоративного права
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ
КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОНОВЛЕННЯ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

DOI: 10.25313/mono2020-6

Поняття комерційної таємниці позбавлене єдиного розуміння та уніфікованого правового регулювання. Як в Україні, так і на міжнародному рівні має місце термінологічна невизначеність. Пояснення категорії комерційної таємниці здійснюється науковцями через найрізноманітніші терміни: виробничий секрет, технічний секрет, комерційний секрет, конфіденційна інформація, закрита інформація, службова таємниця, ноу-хау та ряд інших, зумовлюючи актуальність теми, обраної для аналізу у цій статті.

В той же час, на рівні окремих країн для визначення комерційної таємниці використовується низка підходів, які істотно відрізняються між собою. Причому донині тривають наукові дискусії навколо самої природи правової охорони комерційної таємниці, формуючи чотири напрями у розумінні її правового режиму, окремі з яких мають значення і для континентальних національних правових систем [1, с. 26]. Коротко охарактеризуємо їх.

Перший напрямок існує завдяки теорії договірною зобов'язання. Зобов'язок не розкривати або не використовувати комерційну таємницю виводиться з договірних відносин між праволовдільцем та особою, якій надано доступ до відповідної конфіденційної інформації. Таким чином, конфіденційність походить з договору, базується на доктрині *pacta sunt servanda* (лат. — «договорів слід дотримуватись») і не потребує нічого більше для захисту інформації, що передається відповідно до його положень. Таким чином, захист комерційної таємниці у цьому випадку залежить від договірною застереження про захист конфіденційної інформації. Ця теорія охоплює, зокрема, ліцензійні договори на передачу права використання інформації, що становить комерційну таємницю, та трудові договори.

Теорія фідучіарних (довірчих) відносин формує другий напрямок. Сутність її ґрунтується на твердженні, що окремі види відносин передбачають презюмований зобов'язок зберігати секретність. Отже, конфіденційність інформації не залежить від укладення попередньої угоди. Зобов'язок не розкривати секретну інформацію впливає не з договору, а з довіри, що

покладається володільцем комерційної таємниці на отримувача при передачі конфіденційної інформації. Ця теорія зберігає своє значення також для відносин роботодавця та працівника, коли відсутня окрема домовленість про нерозкриття конфіденційної інформації і вважається, що інформація надається за довірчими обов'язками.

Окремий — третій напрямок досліджень пов'язаний із теорією неправомірного заволодіння. Цей підхід передбачає, що комерційна таємниця не повинна здобуватись за допомогою недозволених засобів. На відміну від патенту, комерційна таємниця не надає її володільцю абсолютного права використовувати конфіденційну інформацію. Таким чином, вважається, що особа юридично не використовує комерційну таємницю, якщо тільки вона не отримала конфіденційну інформацію неправомірним шляхом. З іншого боку, зворотний інженеринг, незалежне відкриття та добросовісне придбання вважаються правомірними способами «розкриття» конфіденційної інформації.

Теорія недобросовісної конкуренції — це четвертий напрямок наукового пошуку, представники якого звертають увагу на невіршений «пропріетарний» характер комерційної таємниці. Зокрема, американські дослідники характеризують комерційну таємницю як об'єкт права власності, виходячи з права володільця комерційної таємниці використовувати та розкривати інформацію третім особам із встановленням обмежень на подальше використання та розкриття. Натомість, англійське право заперечує концепцію права власності стосовно конфіденційної інформації і ґрунтується на т. зв. праві конфіденційності (ґрунтується на відносинах між сторонами та контексті, у якому відповідна інформація була передана).

Зазначимо також, що за дослідженнями вітчизняних спеціалістів, більшістю правових систем континентальної правової системи це питання розглядається з точки зору практики недобросовісної конкуренції [1, с. 26–27; 2; 3 с. 33–36].

Щодо сучасного стану охорони комерційної таємниці від незаконного використання, то він також характеризується не однаковими підходами до цього питання у різних країнах

і вирішується: шляхом прийняття спеціальних актів про охорону комерційної таємниці; через забезпечення її охорони на основі положень законів про недобросовісну конкуренцію; у межах загальної системи про цивільно-правовий делікт; в тому числі — і засобами кримінального права шляхом інформування правопорушника про таємний характер інформації, а також із доведенням наявності у останнього умислу щодо вчинення дій з розголошення комерційної таємниці.

Між тим, вважаємо за необхідне підтримати позицію вітчизняних науковців, які найбільш ефективним вважають цивільно-правовий захист прав особи на комерційну таємницю, що може забезпечуватися як загальними нормами цивільного законодавства, так і нормативними положеннями щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією [4].

Питання про визнання комерційної таємниці об'єктом інтелектуальної власності залишається предметом дискусії як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Аргументом для одних є Стаття 39 (2) Угоди ТРІПС, яка відносить до інтелектуальної власності закриту інформацію (*undisclosed information*), проте для спеціалістів більшості держав-членів ЄС більш переконливим видається інший — інформаційний підхід.

Безумовно охоронюваним результатом інтелектуальної діяльності секрет виробництва вважається лише в Італії і, з деякими обмеженнями, у Великобританії, Латвії, Румунії, Словаччині, Словенії, Фінляндії та Франції. Так, наприклад, суди Великобританії з метою визначення підсудності визнають інтелектуальною власністю лише технічні секрети виробництва.

В Україні законодавство щодо комерційної таємниці остаточно не сформоване, а система правової охорони суб'єктивних прав на цей об'єкт, специфіка правового режиму залишається предметом наукових пошуків, зокрема й у вітчизняній цивілістиці [5. с.42].

Автори звертають увагу на те, що «...норми, що спрямовані на забезпечення правової охорони комерційної таємниці закріплені, в основному, в положеннях Глави 46 ЦК України, а також у законодавстві про інформацію. Правова охорона прав

суб'єкта на комерційну таємницю здійснюється також механізмами адміністративного та кримінального права (Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [6] та ст.ст. 231, 232 КК України) [4].

Визначення поняття «комерційна таємниця» міститься у ч. 1 ст. 505 ЦК України, відповідно до якої комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Також, у ст. 420 ЦК України визначено, що комерційна таємниця є об'єктом інтелектуальної власності [7].

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію», інформацію поділяють за режимом доступу на відкриту та інформацію з обмеженим доступом, а остання за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну (ст. 30) [8].

Вітчизняні науковці і практики неодноразово звертали увагу на недоліки Закону України «Про інформацію». Так, ст. 30 Закону України «Про інформацію» фактично не розмежовує конфіденційну та таємну інформацію, що негативно позначається й на інших нормах чинного інформаційного законодавства. При цьому в Україні законодавством передбачено належне правове регулювання лише державної таємниці.

Закон охороняє як таємну, так і конфіденційну інформацію, тому неможливо говорити про захист першої за допомогою закону, а другої — засобами володільця. Разом із тим, слід зазначити, що суб'єкти встановлення режиму обмеженого доступу для цих категорій інформації різні.

Щодо співвідношення інформації, яка захищається за допомогою законодавства про інтелектуальну власність та конфіденційної інформації, можна зазначити наступне: конфіденційна інформація не обов'язково є об'єктом інтелектуальної власності, однак інформація, що захищається законодавством про

інтелектуальну власність, може бути визнана конфіденційною. Таке визнання і відповідне застосування норм законодавства щодо інформації з обмеженим доступом не є перешкодою до застосування відповідних норм законодавства щодо інтелектуальної власності [9].

В ряді випадків норми законодавства щодо інформації з обмеженим доступом є єдиним правовим засобом захисту вищезазначеної інформації в Україні (наприклад, ноу-хау). Щодо таємної інформації, то норми законодавства стосовно інформації з обмеженим доступом мають перевагу у застосуванні (порівняно з нормами законодавства про інтелектуальну власність) [10. с. 233–236].

Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю полягає у тому, що лише суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційну таємницю має право:

- 1) на використання комерційної таємниці;
- 2) дозволяти використання комерційної таємниці;
- 3) перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, причому у 2 і 3 випадках такі права вважаються виключними.

Д. Гетманцев вирізняє наступні принципи ознаки комерційної таємниці: наявність «комерційної цінності»; секретність; зміст і обсяг комерційної таємниці встановлюється володільцем інформації на власний розсуд; володільцю комерційної таємниці належать усі права щодо розпорядження нею; правовий режим комерційної таємниці визначається ГЗ України та ЦК України; суб'єктивне право особи на комерційну таємницю має специфічні визначені законом способи захисту [11. с. 14–15.].

Комерційна таємниця, так само як і інша конфіденційна інформація, може бути об'єктом договорів про конфіденційність, якими регламентується утримання боржника від вчинення дій, спрямованих на порушення інформаційних прав контрагента і спонукає боржника до пасивної поведінки. Боржник не може розголошувати інформацію, яку він отримав, або яка стала йому

відомою у процесі участі у цивільних відносинах з кредитором. Зазначений договір вважається на сьогодні одним із найбільш ефективних видів договірних зобов'язань, при цьому його предметом є інформаційні права особи, а самий договір зазвичай є передумовою укладання ряду інших договірних зобов'язань. В той же час договір про конфіденційність може втілюватися у форму окремого самостійного документу. В обох випадках такий договір укладається з метою забезпечити додержання сторонами погодженого ними режиму інформації.

Можна підтримати науковців, які визнають договір про конфіденційність (договір про нерозголошення інформації) як «різновид договірних інформаційних зобов'язань, в яких одна сторона (конфіденціал) повинна дотримуватися обумовленого договором режиму інформації, наданої іншою стороною (конфідентом) чи отриманою нею у зв'язку із участю у відносинах з конфідентом» [4], або як договір, за яким «одна сторона (конфіденціал) зобов'язується забезпечити та виконувати режим обмеженого доступу до інформації, яку отримано від другої сторони (конфідента), або доступ до якої надано такою другою стороною» [12].

Для того, щоб охарактеризувати договір про конфіденційність, необхідно передусім з'ясувати, що є об'єктом такого договору і якими є його істотні умови. Зрозуміло, що відкрита інформація не може бути об'єктом таких договорів, так само як і інформація, доступ до якої не може бути обмеженим за законом. До цієї ж категорії виключень можна віднести і інформацію, яка підлягає обов'язковому оголошенню чи опублікуванню. Щодо істотних умов договору про конфіденційність, то цивілісти погодили наступні: інформація як об'єкт такого договору має бути індивідуалізована; мають бути визначені права та обов'язки сторін стосовно конкретних умов режиму обмеження доступу до інформації; строк, протягом якого конфіденціал повинен забезпечувати і виконувати режим конфіденційності також має бути визначений сторонами.

Для укладання договору про конфіденційність необхідно також враховувати не тільки специфіку самого об'єкту — інформації, але і особливості правового режиму комерційної таємниці

як об'єкту інформаційних відносин і відносин інтелектуальної власності, розрізняти конфіденційну інформацію і так зване ноу-хау, які є суміжними правовими категоріями, прийняти до уваги особливості правового регулювання відносин, пов'язаних із оборотом прав на комерційну таємницю у відповідних інформаційних зобов'язаннях.

Характеризуючи договір про конфіденційність, передусім зазначимо, що він є консенсуальним, як правило, безоплатним, але у разі, якщо має місце зустрічне надання у грошовій чи іншій формі, то він може бути оплатним.

Права і обов'язки сторін у сфері забезпечення та виконання режиму обмеженого доступу до інформації становлять зміст договору про конфіденційність — звідси стає зрозумілим, що характер такого договору — змішаний, оскільки він містить елементи трудового контракту і цивільно — правового договору і фіксує трудові функції працівника, з одного боку, а з іншого — збереження режиму секретності і доступ до конфіденційної інформації. За таких умов, якщо навіть трудові відносини між працівником та роботодавцем будуть припинені, колишній працівник буде зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, якщо це було передбачено договором.

І хоча теоретичний стан питання, так само як і нормативне забезпечення договірних аспектів збереження конфіденційності не можна назвати таким, що відповідає вимогам практики, вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що чинне вітчизняне законодавство містить необхідні передумови для врегулювання відносин щодо укладання, зміни, припинення та виконання договорів про нерозголошення інформації. Вже наявна на сьогодні і відповідна правова модель договору про конфіденційність, яка сприяє використанню його у правовідносинах. При цьому йдеться як правило про пасивну поведінку боржника, який має утримуватися від вчинення дій, які порушують інформаційні права кредитора в результаті того, що певна інформація кредитора стала йому відома.

Як ми вже зазначали вище, комерційну таємницю необхідно відрізняти від категорій «ноу-хау» та «конфіденційна

інформація». Так, згідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» інформація за порядком доступу поділяється на відкриту та з обмеженим доступом. Причому інформацію слід вважати відкритою, якщо вона не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. За своїм правовим режимом інформація з обмеженим доступом поділяється на таємну, службову та конфіденційну, остання є фактично інформацією про фізичну особу, або такою, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, за виключенням суб'єктів владних повноважень, і яка може поширюватися за бажанням (або згодою) такої особи у визначеному нею порядку і відповідно до передбачених нею умов.

Не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом відповідно до законів та міжнародних договорів, учасником яких є Україна, такі відомості, які стосуються стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту; аварій, катастроф та ряд інших відомостей. Звідси можна зрозуміти, що поняття комерційної таємниці є вузьчим за поняття конфіденційної інформації, до якої відносять на сьогодні будь-які відомості, розголошення яких може завдати шкоди особі, державі або суспільству і які зазвичай не становлять комерційної цінності.

Якщо звернутися до розуміння у вітчизняному законодавстві поняття «ноу-хау», то можна помітити наступне. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [13] визначає ноу-хау як технічну, організаційну або комерційну інформацію, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових і яка не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій. Крім того, така інформація не є істотною, а саме важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг і є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб її можна було перевірити на відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.

Вітчизняні цивілісти слушно зазначають, що «ноу-хау» й «комерційна таємниця» — це поняття, що співпадають у тій

частині, в якій їх предметом є інформація як результат інтелектуальної або інтелектуальної, творчої діяльності людини, що охороняється в режимі конфіденційності. При цьому «ноу-хау» — частина комерційної таємниці, що за своєю суттю є рішенням у сферах техніки й технологій» [14 с. 4] і справедливо наголошують на необхідності поширення на регулювання відносин, пов'язаних із охороною комерційної таємниці, норм цивільного законодавства про регулювання інформаційних відносин [15] причому додержання встановленого режиму доступу до такої комерційної таємної інформації повинен забезпечуватися спеціальним цивільно — правовим договором про конфіденційність.

Важливі тенденції врегулювання питань комерційної таємниці та ноу-хау простежуються у пропозиціях розробників Концепції оновлення Цивільного кодексу України: так, пропонується доповнити главу 15 ЦК України окремою статтею «Комерційна таємниця», а також статтями про загальні положення відносно наведених вище об'єктів, зокрема, це стосується інформації як нематеріального блага — об'єкта цивільних прав, що дозволить запровадити важливі і своєчасні для розвитку суспільства доповнення до низки статей усіх Книг ЦК» [16 с.11]; а «відповідно до Директиви (ЄС) 2016/943 щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття, у складі комерційної таємниці виділяють два види об'єктів: творчого характеру — ноу-хау та нетворчого — бізнесової інформації. У зв'язку із цим пропонується: (1) доповнити главу 15 ЦК України окремою статтею «Комерційна таємниця» ...; (2) главу 46 ЦК України «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» замінити Главою «Право інтелектуальної власності на ноу-хау; (3) передбачити, що особливості охорони прав на комерційну таємницю визначаються законом» [16 с. 32]. На нашу думку, запропоновані зміни сприятимуть чіткому розумінню як спільного, так і різниці між комерційною таємницею і ноу-хау, дозволять удосконалити вітчизняне законодавство у відповідності до стандартів ЄС.

Підсумовуючи, зазначимо, що головним завданням розвитку вітчизняної теорії, нормотворення і практики у питаннях, яким присвячена ця публікація, залишається прагнення зберегти цінність такого беззаперечного блага як комерційна таємниця, саме заради цього ведеться постійний пошук її найбільш ефективної правової охорони, закріплення у законодавстві надійного правового режиму, який би не дозволив поширити або передати відповідні відомості без згоди їх володільця.

Література

1. Андрощук Г. О. Правова охорона комерційної таємниці в Країнах Європейського союзу / Г. О. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності — 2012. — № 5. — С. 26–36.

2. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. — Монография. / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000 — 400 с.

3. Андрощук Г. О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. / Г. А. Андрощук, С. В. Шкляр — К.: Юстініан, 2012. — 472 с. Андрощук Г. А. Правовое регулирование защиты коммерческой тайны за рубежом. // Экономическая безопасность, разведка и контрразведка / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев — .2002- No1-С.18–45.

4. Кодинець А. О. Цивільно — правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин: монографія. / А. О. Кодинець. — К.: Алерта, 2016. — 582 с. — С. 309.

5. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 463с.; Носік Ю. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія. — К.: КНТ, 2007. — 240 с. Сляднева А. Определение понятия коммерческой тайны субъекта хозяйствования // Підприємництво, господарство і право, 2004, № 9. — С. 40–43.

6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36, ст. 164.

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

8. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>

9. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект). — [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Носік Юрій Володимирович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — С. 221.

10. Гордієнко С. Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення / С. Г. Гордієнко // Часопис Київського університету права — 2013. — № 4. — С. 233–238.

11. Гетманцев Д. О. До питання про правовий режим комерційної таємниці за законодавством України / Д. О. Гетманцев // Адвокат. — 2008. — № 5 (92). — С. 14–15.

12. Носік Ю. Договір про нерозголошення інформації — [Електронний ресурс] — режим доступу — <http://pravoznavec.com.ua/period/article/6502/%de>.

13. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. — Закон України від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 45. — ст. 434.

14. Бегова Т. І. Поняття «ноу-хау» та договір про його передачу. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03.; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого — Х., 2008. — 18 с. 4.

15. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 463 с.).

16. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с. — С. 11.