

ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В. М. БІЛОУСОВ

*Віталій Миколайович Білоусов, здобувач
Київського університету права НАН України*

ІНСТИТУТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Значення інституту комерційної таємниці для цивілізованих ринкових відносин важко переоцінити. В країнах з налагодженим механізмом правового регулювання бізнесу він розроблений теоретично і практично. В Україні інститут комерційної таємниці поки що знаходиться в стадії становлення.

Для вітчизняного законодавства розробка цієї теми актуальна як ніколи. Дана проблема існує не стільки у сфері високих державних відносин, скільки у звичайному, повсякденному житті українського бізнесу. Відсутність достатнього правового регулювання негативно відбивається на динаміці розвитку приватного сектору економіки, знижуючи, наприклад, надходження іноземних інвестицій.

Втім, чинне законодавство встановлює достатньо жорсткі санкції за розголошення інформації, що складає комерційну таємницю. Тому, перш ніж використовувати цей режим на практиці, слід докладно розібратися в усіх тонкощах його застосування, дослідивши ті небагаточисельні норми, що сьогодні його регулюють.

На сьогодні окремі норми, що регулюють питання, пов'язані з комерційною таємницею містяться в різних нормативних актах. Спеціальний закон про охорону комерційної таємниці в Україні відсутній. Так, Цивільний кодекс України містить главу 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю», де наводиться її поняття. Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України «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».

На наш погляд, вадою наведеної норми є її надмірне ускладнення, що заважає її сприйняттю. Більш вдало формулює визначення комерційної таємниці ст. 162 Господарського кодексу України, відповідно до якої «комерційна таємниця це інформація, що має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї не має вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності». Закон України «Про інформацію» визначає поняття конфіденційної інформації, яка становить комерційну таємницю як «інформацію, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюється за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов»¹.

Вперше в історії багатосторонніх міжнародних договорів інформацію, що не підлягає розголошенню як об'єкт інтелектуальної власності розглядає Угода про торговельні

аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), відповідно до якої захист надається інформації, якщо вона:

- є секретною, оскільки як єдине ціле або як сукупність її компонентів не є загальновідомою або доступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з подібною інформацією;

- має комерційну цінність через те, що є секретною;

- зберігається у секреті внаслідок життєвих заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією².

У зв'язку з тим, що з розвитком ринкових відносин дедалі зростатиме і ризик порушень прав власників комерційної таємниці, на наш погляд, є доцільним узагальнити досвід зарубіжних країн у цій сфері. У промислово розвинутих країнах світу секретна інформація (trade secret) є об'єктом інтелектуальної власності конкретної фізичної або юридичної особи, яка забезпечує її охорону, і яка має переваги перед конкурентами щодо її використання. Проте, в країнах світу, де використовуються ділові, виробничі, комерційні, торговельні секрети, не має єдиного підходу до визначення поняття trade secret. У США, ФРН, Японії, Китаї, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині більш менш чітко визначено поняття «ділові секрети» – це технічна, технологічна, ділова і організаційна інформація (Польща), різноманітні види технічної інформації – формула, обладнання, метод, техніка і спосіб виробництва (США), способи виробництва, продажу або інша інформація про технологію та бізнес (Японія), невідома громадськості технічна і оперативна інформація, здатна принести економічну вигоду її власникам, яка практично використовується і захищена від розповсюдження (Китай).

Поняття «виробничі секрети» визначені в Болгарії, ФРН, Кореї, Угорщині. До виробничих секретів тут відносять технічну інформацію (Угорщина), технічну або управлінську інформацію (Корея), креслення, рецептуру та інші письмові відомості, сукупність виробничого досвіду або інший факт, пов'язаний із виробництвом у тому числі знання і досвід спеціалістів-виробників (ФРН).

Поняття «торговельні секрети» живається у Великобританії, Канаді, США, ФРН, Швейцарії, Японії. В англійській правовій літературі та в матеріалах з питань порушення конфіденційності цей термін використовують для відмежування інформації комерційного або виробничого характеру від інформації особистого характеру. До торговельних секретів у Великобританії, США, Японії відносять інформацію, що придатна для промислового або комерційного використання, інформацію про способи виробництва, продажу тощо, а також інформацію про технології або бізнес.

В Канаді торговельний секрет розглядають як інформацію, яка включає формулу, модель, компіляцію, програму, метод, прийом чи процес, або інформацію, яка втілена в продукт, обладнання чи механізм, та яка використовується або може бути використана в торгівлі або підприємстві.

Поняття «торговий секрет» включає також і негативну інформацію (США), яка має комерційну цінність. Так, велике значення для конкурентів мають дослідження, в результаті яких було зроблено висновок, що певний процес зробити неможливо.

В деяких країнах (Болгарія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) користуються такими поняттями як «ділові», «виробничі» та «комерційні секрети».

Спеціалісти вважають, що всі види секретів різняться лише термінологічно, а не юридично. Їх умовно можна об'єднати найбільш вживаним терміном – «комерційна таємниця»³.

Найважливішим теоретичним питанням, що виникає при дослідженні поняття комерційної таємниці, є питання про те, чи може комерційна таємниця розглядатися в якості самостійного об'єкту інтелектуальної власності. Для відповіді на поставлене питання професор А. П. Сергєєв пропонує простежити, чи має комерційна таємниця ті ж властивості, які повинен мати будь-який об'єкт інтелектуальної власності.

Звернення до поняття інтелектуальної власності показує, що нею визнається виключне право особи на результати інтелектуальної діяльності і деякі прирівняні до них об'єкти. В усіх випадках під об'єктом інтелектуальної власності розуміється нематеріальне благо, яке лише втілюється в певних матеріальних об'єктах, що є його носіями.

Отже, будь-який об'єкт інтелектуальної власності повинен бути нематеріальним благом, бути результатом інтелектуальної діяльності, на який за особою, що його досягла визнається виключне право на використання.

Комерційна таємниця являє собою певну сукупність відомостей, знань про щось, будучи видом інформаційних ресурсів. Інформація як така, по суті нематеріальна, хоча її зберігання і поширення здійснюється за допомогою матеріальних носіїв. В цьому розумінні вона нічим не відрізняється від об'єктів інтелектуальної власності, які самі можуть розглядатися в якості видів інформаційних ресурсів.

Будучи плодом людських зусиль, інформація підпадає і під таку ознаку інтелектуальної власності як результат інтелектуальної діяльності. Зазначене поняття, в принципі, може включати все, що створено в результаті певних інтелектуальних зусиль людини. Ним, безумовно, може бути і інформація.

Найбільш проблематичним є питання про те, чи може інформація бути об'єктом, на якій за будь-ким закріплюється виключне право. На перший погляд, це неможливо в силу природи самої інформації. Справді, знання, якщо до них є вільний доступ не можуть бути монополізовані конкретною особою і з моменту свого оприлюднення стають суспільним надбанням. Саме тому, юридичною наукою поки не запропоновано адекватних правових засобів для охорони наукових ідей, теорій, гіпотез тощо.

Проте, зазначене не означає, що монопольне володіння і користування інформацією взагалі неможливе. Навпаки, це можливе, але за умови, що інформація невідома третім особам. Якщо закон визнає право особи, що володіє інформацією на збереження її в таємниці, і одночасно вимагає від третіх осіб утримуватися від несанкціонованого володіння цією інформацією, у наявності виключне право на цю інформацію. Саме такий правовий режим і створюється інститутом комерційної таємниці. Таким чином, комерційна таємниця має всі властивості об'єкта інтелектуальної власності і є його особливим різновидом⁴.

Як вже зазначалося, сьогодні поняття комерційної таємниці розкривається у ст. 505 Цивільного кодексу України. Її аналіз дає можливість виділити наступні ознаки комерційної таємниці:

- Інформація має комерційну цінність в силу її невідомості третім особам. При цьому не потрібно, щоб інформація була невідома всьому людству за виключенням її володільця: якщо хтось володіє такою інформацією, то це не знищує право на комерційну таємницю. Головне, щоб дана інформація не була загальновідомою і існувало б певне коло осіб, для яких отримання цієї інформації являло собою певну цінність. При цьому мова йде саме про комерційну цінність, а отже бажання отримати інформацію, що має для особи іншу цінність (особисту, наукову тощо) не буде прийматися до уваги. Цінність для конкурентів – головна ознака комерційної таємниці. Скориставшись нею, вони можуть позбавити суперника по ринку переваг, які йому давали засекречені відомості. Наприклад, отримавши доступ до переліку клієнтів свого конкурента, компанія може різко підвищити ефективність власного бізнесу. Таким чином, комерційна інформація може бути об'єктом ринкового обороту, її можна дорого продати, а купивши – отримати значні переваги.

- До інформації немає вільного доступу на законній підставі. Якщо відповідна інформація може бути отримана на законній підставі будь-якою зацікавленою особою, наприклад шляхом вивчення відкритих даних, аналізу зразків продукції, що випускається, ознайомлення із публікаціями, вона не визнається комерційною таємницею. Охорону інформації, що складає комерційну таємницю, здійснює власник в межах чинного законодавства. Він сам визначає коло цих відомостей. При цьому слід пам'ятати, що існує Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року № 611, якою затверджено перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Перелічені в цьому нормативному акті відомості не можуть складати комерційної таємниці, навіть в тому випадку, якщо власник визначив їх такими у внутрішньому документі, що регулює відповідні питання. Комерційну таємницю також не становить державна таємниця.

- Володілець інформації вживає заходів щодо збереження її секретності. Коло цих заходів дуже широке. Це можуть бути різноманітні заходи технічного, організаційного,

юридичного характеру, які спрямовані на те, щоб захистити інформацію від не-санкціонованого доступу третіх осіб. При цьому важливо, щоб із конкретних дій володільця інформації було видно його бажання зберегти певні відомості у таємниці від оточуючих. Зробити це можливо, використовуючи норми трудового і цивільного законодавства. Розробці форми і змісту відповідного розділу трудового договору, або окремого документу, що регулює питання охорони інформації, яка становить комерційну таємницю, слід приділяти дуже серйозну увагу. Це обумовлено тим, що в разі розголошення працівником відомостей, що становлять комерційну таємницю, ці документи складуть юридичну основу для притягнення його до відповідальності і стягнення заподіяних збитків.

Актуальним сьогодні залишається питання формування інституту ноу-хау в українському праві і його відмежування від комерційної таємниці.

Основа для вдосконалення правового визначення ноу-хау в Україні становить Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС від 15 червня 1994 року (далі Угода)⁵ та відповідні визначення ноу-хау в регламентах ЄС стосовно договорів на передачу ноу-хау 1988 року та на передачу технологій 1996 та 2004 років.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 50 Угоди, Україна у галузі прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності має забезпечити рівень захисту, аналогічний існуючому у Спільноті. А Спільна декларація до ст. 50 Угоди визначає, що «до інтелектуальної, промислової та комерційної власності входить ... захист нерозкритої інформації стосовно ноу-хау». Зазначене вимагає дослідження відповідного правового режиму ноу-хау в Україні та ЄС. Втім, ст. 420 Цивільного кодексу України серед переліку об'єктів інтелектуальної власності ноу-хау не містить, що суперечить вказаній Угоді та п. і, ч. 1 ст. 1 Регламенту Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81 (3) Договору до категорій договорів про передачу технологій (далі Регламент), де зазначено:

(і) «ноу-хау» означає сукупність незапатентованої практичної інформації, яка отримана завдяки досвіду та випробуванням та є:

(i) секретною, тобто не загальновідомою чи легкодоступною;

(ii) істотною, тобто важливою та корисною для виробництва контрактної продукції

та

(iii) визначеною, тобто описаною в достатньому вичерпний повний спосіб для того, щоб було можна перевірити її відповідність критеріям секретності та істотності⁶.

Таким чином, слід доповнити ст. 420 Цивільного кодексу України стосовно зазначення ноу-хау об'єктом права інтелектуальної власності, а книгу 4 доповнити розділом щодо прав інтелектуальної власності на ноу-хау. Порівняння правового режиму ноу-хау згідно Регламенту та комерційної таємниці відповідно до Угоди ТРІПС виявляє їх схожі та відмінні риси:

Схожі:

– відомості, які становлять ноу-хау і комерційну таємницю, є тотожними;

– для комерційної таємниці та для ноу-хау не висувається вимога абсолютної секретності інформації. Тобто інформація має бути не загальновідомою (очевидно невдалий переклад положень Угоди ТРІПС стосовно комерційної таємниці, зокрема словосполучення «is not...generally know» як «є невідомою» привів до того, що в Цивільному кодексі України і Господарському кодексі України вимагається повна невідомість інформації, що становить комерційну таємницю). Таким чином, відповідні виправлення повинні бути внесені до визначення комерційної таємниці в Цивільному та Господарському кодексах України щодо зміни критерію «невідомість» на «не загальновідомість».

Відмінності:

– особливість комерційної таємниці – обов'язок її володільця вживати заходів щодо її захисту, до неї не повинно бути доступу на законних підставах. Щодо ноу-хау зазначена вимога не висувається. Відповідно до звичаю ділового обороту в державах – членах ЄС – умови збереження конфіденційності ноу-хау встановлюються в договорі між цедентом та набувачем за угодою сторін;

– особливість ноу-хау в порівнянні до комерційної таємниці, що воно має бути суттєвим для одержання відповідних результатів та описано в достатньо повному обсязі

для можливості перевірки, як воно задовольняє критерії секретності та суттєвості (з урахуванням особливостей при передачі ноу-хау в усній формі);

– комерційна таємниця розповсюджується на будь-яку інформацію, пов'язану з певним бізнесом, діяльністю підприємства. Для ноу-хау крім того «практична інформація» має впливати з досвіду та випробувань;

– у визначенні ноу-хау відсутня ознака комерційної таємниці «має комерційну цінність, оскільки є секретною», або «має реальну або потенційну комерційну цінність внаслідок секретності». Проте, як свідчить судова практика в державах – членах, зазначена ознака не може розцінюватися як критерій, а скоріше як певна декларативна вказівка на цінність інформації, що зберігається у секреті.

Зазначимо, що основна відмінність цих об'єктів – у сфері їх обігу та видах відповідальності за порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності.

Ключове визначення відмінності між ноу-хау та комерційною таємницею, на наш погляд, дає Є. Кузьмін: «Комерційна таємниця не може існувати поза підприємством, у цьому полягає її відмінність від ноу-хау, що може існувати і окремо».

Як тільки інформація, яка становить комерційну таємницю, виходить за межі підприємства та передається іншій особі, її передача здійснюється вже за інститутом ноу-хау⁷.

Чинне законодавство України, так само як і законодавство Спільноти, не встановлює кримінальної та адміністративної відповідальності за розголошення ноу-хау. В разі порушення прав захист відбувається відповідно до загальних принципів захисту цивільних прав та відповідно до умов договору про передачу ноу-хау, в той час як порушення комерційної таємниці тягне за собою кримінальну, адміністративну і цивільно-правову відповідальність.

Для чіткого розмежування двох наведених понять слід у главі 46 Цивільного кодексу України закріпити, що відомості, які складають комерційну таємницю, у цивільному обігу виступають як ноу-хау, одночасно главу 75 Цивільного кодексу України доповнивши нормою про передачу ноу-хау.

Таким чином, в основі комерційної таємниці лежить фактична монополія певної особи на деяку сукупність знань. Правові засоби, якими володіє власник комерційної таємниці, хоча і надають йому відомі можливості для захисту його інтересів, є менш ефективними, ніж ті, які є в розпорядженні власників інших об'єктів інтелектуальної власності. Тому, перш за все від самого праволодільця, від повноти і результативності заходів, що ним вживаються по збереженню його фактичної монополії на знання, залежить життєздатність його права на комерційну таємницю.

¹ Про Інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

² Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ / Навч. посібник за ред. Пятницького В. Т. – К.: UEPLAC, 2001. – 80 с.

³ Андрощук Г. Секретна інформація як об'єкт правової охорони // Інтелектуальна власність. – 1999. – № 3-4. – С. 29-34.

⁴ Сергеев А. П. Право інтелектуальної собственности в Российской Федерации. Учебник. – М.: Проспект, 2001. – 752 с. – С. 675-676.

⁵ Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами: ратифікована Законом України від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 415.

⁶ Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81 (3) Договору до категорій договорів про передачу технологій // Офіційний вісник Європейського Союзу. – № 123/11. – 27 квітня 2004.

⁷ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца., С. К. Ступак., В. П. Воробійов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.

Отримано 10.02.2009

Резюме

Стаття посвящена характеристиці правового режиму найменше розробтаного об'єкта інтелектуальної власності – комерційної тайни. Визначені ознаки вказаного об'єкта, які є підставою відносити комерційну тайну до об'єктів інтелектуальної власності.

Аналізується стан правового регулювання комерційної тайни в контексті приведення норм національного законодавства до вимог Директив і Регламентів ЄС.

Проведено розмежування правового режиму комерційної тайни та ноу-хау.

Я. Г. ВОРОНІН

Яків Геннадійович Воронін, аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

**ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН
ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
НАСЛІДКОМ ЯКИХ Є СТВОРЕННЯ ВІНАХОДІВ**

Права та обов'язки сторін, виражені в умовах цивільно-правового договору, повинні відповідати принципам цивільно-правового регулювання, і, насамперед, принципам свободи договору, рівності, автономії волі й майнової відповідальності, самостійності учасників договірних відносин. Особливістю договору в умовах ринку є вільне волевиявлення сторін, автономія їхньої волі.

Проте, у розвиненому суспільстві свобода договору не може мати абсолютного характеру й неминує піддається тим або іншим обмеженням.

Насамперед, при встановленні прав і обов'язків за договором сторони повинні дотримувати імперативних норм закону або інших правових актів.

Договори на виконання науково-дослідних робіт (далі у тексті – НДР), дослідно-конструкторських робіт (далі у тексті – ДКР) і технологічних робіт (далі у тексті – ТР) створюють взаємні права й обов'язки виконавця й замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, встановлений у главі 62 Цивільного кодексу України¹, зводиться до того, що в законі закріплюються основні види договорів, а сторонам надається можливість включити в договори будь-які інші умови, що не суперечать чинному законодавству.

Відповідно до ст. 892 Цивільного кодексу України за договором на виконання НДР або ДКР, ТР підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи.

Разом із цим, не дивлячись на те, що гл. 62 Цивільного кодексу України регулює порядок укладання та виконання умов договорів на виконання всіх вказаних робіт, у регулюванні ряду питань стосовно кожного з них є свої особливості. Тому, навіть тоді, коли між сторонами укладено єдиний договір на весь цикл робіт, до відносин сторін на окремих етапах його виконання будуть застосовуватися різні правила².

Стаття 897 Цивільного кодексу України встановила загальні обов'язки виконавця за договором на виконання НДР або ДКР, ТР, який зобов'язаний:

1) виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений договором;

2) додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;