



## ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

**Геннадій Андрощук,**  
*завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку  
науки і технологій НДІ інтелектуальної власності  
НАПрН України, кандидат економічних наук*

З правового погляду комерційна таємниця є засобом захисту від недобросовісної конкуренції в межах реалізації права на інтелектуальну власність. Це загальновизнане в світі положення впливає також зі змісту п. VIII ст. 2 Конвенції 1967 року, що заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ) [1, 74].

У правовій доктрині інститут комерційної таємниці розглядається, поперше, як самостійний інститут цивільного та комерційного права, в якому провідне місце посідають цивільно-правові норми, що регулюють цивільний (торговий) оборот комерційної таємниці й охорону її конфіденційності, по-друге, цей інститут містить інші норми, що регулюють відносини з приводу використання та охорони конфіденційності комерційної таємниці всередині організації (корпоративне й трудове право), відносини з органами влади з приводу надання комерційної таємниці (адміністративне право) та захищають інтереси власника комерційної таємниці в судовому порядку [2, 21].

У країнах англосаксонської правової сім'ї (насамперед, Великобританії) триває дискусія щодо природи охорони комерційної таємниці та існують, переважно, такі *чотири підходи до розуміння цього правового режиму*, деякі з них мають значення і для континентальних національних правових систем.

**Теорія договірного зобов'язання.** Обов'язок не розкривати чи не вико-

ристовувати комерційну таємницю виводиться з договірних відносин між праволодильцем і особою, якій надано доступ до відповідної конфіденційної інформації. Тож, конфіденційність походить з договору, базується на доктрині *pacta sunt servanda* (лат. — договорів слід дотримуватись) і не потребує більше нічого для захисту інформації, що передається відповідно до його положень. Отож, захист комерційної таємниці в цьому випадку залежить від договірного застереження про захист конфіденційної інформації. Ця теорія охоплює, зокрема, ліцензійні договори про передачу права використання інформації, що становить комерційну таємницю, та трудові договори.

**Теорія фідучіарних (довірчих) відносин.** За цією теорією, певні види відносин передбачають презюмований обов'язок зберігати секретність. Отже, конфіденційність інформації не залежить від укладення попередньої угоди. Обов'язок не розкривати секретну інформацію впливає не з договору, але з довіри, що покладається володільцем комерційної таємниці на отримувача при передачі конфіденційної інформації. Від початку розвитку цього інституту в більшості англосаксонських правових систем охорона комерційної таємниці ґрунтувалася саме на теорії довірчих відносин. Ця теорія зберігає своє значення також для відносин роботодавця та працівника, коли відсутня спеціальна домовленість про

нерозкриття конфіденційної інформації та вважається, що інформація надається за довірчими обов'язками.

**Теорія неправомірного заволодіння.** Цей підхід передбачає, що комерційна таємниця не повинна здобуватися за допомогою недозволених засобів. На відміну від патенту, комерційна таємниця не надає її володільцеві абсолютного права використовувати конфіденційну інформацію. Тож, вважається, що особа юридично не використовує комерційну таємницю, якщо тільки вона не отримала конфіденційну інформацію неправомірним шляхом. Теорія неправомірного заволодіння наголошує на тому, що *комерційна таємниця є нематеріальним активом*, стосовно якого існують своєрідні відносини володіння (пропріетарні інтереси), схожі на право власності. Найпоширенішим способом неправомірного заволодіння комерційною таємницею є *промислове шпигунство*. Водночас, *зворотний інжиніринг*, незалежне відкриття та добросовісне придбання вважаються правомірними способами «розкриття» конфіденційної інформації.

**Теорія недобросовісної конкуренції.** Невирішеним залишається «пропріетарний» характер комерційної таємниці. Американські дослідники характеризують комерційну таємницю як об'єкт права власності, виходячи з права володільця комерційної таємниці використовувати та розкривати інформацію третім особам із встановленим обмежень на подальше використання та розкриття. Натомість, англійське право заперечує концепцію права власності стосовно конфіденційної інформації та ґрунтується на так званому *праві конфіденційності* (беруть до уваги на відносинах між сторонами та контексті, у якому відповідна інформація була передана). У більшості ж правових систем континентальної правової системи це питання розглядається з позиції практики недобросовісної конкуренції [1; 5; 6]. Останній підхід виходить із збережен-

ня комерційної етики й основну увагу приділяє поведінці конкурентів.

Хоча *комерційна таємниця є визнаним ефективним засобом правового захисту економічних інтересів підприємців*, однак до нині цей інститут позбавлений єдиного розуміння та уніфікованого правового регулювання. *Наявна і термінологічна невизначеність*: щодо комерційної таємниці застосовуються найрізноманітніші терміни — виробничий/технічний/комерційний секрет, конфіденційна/закрита інформація, комерційна/службова таємниця, ноу-хау і деякі інші (далі будемо використовувати ці терміни як синоніми, якщо особливо не вказано інше). *Немає узгодженого трактування їхньої правової ролі та змісту*. У правозастосовчій практиці немає одностайності і щодо того, чи є секрети виробництва об'єктом інтелектуальної власності. Тож на рівні деяких країн *реалізовані різноманітні підходи, що часом істотно різняться*. Наприклад, російське цивільне право, яке останніми роками то розширювало регулювання розглянутих об'єктів як комерційної (службової) таємниці, то фокусувалося на секретах виробництва (ноу-хау), довівши комерційну таємницю до рівня простого режиму використання інформації [2].

Відсутня одностайність і в міжнародному праві. Паризька конвенція, що заклала основи регулювання промислової власності, не згадує секрети виробництва. Першим документом, який має міжнародний статус і передбачив регулювання секретів виробництва, дослідники визнають Угоду ТРІПС (хоча вона говорить про закриту інформацію (*undisclosed information*)) Відповідно до ст. 39 Угоди ТРІПС, *охорона закритій інформації надається в контексті забезпечення ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції в розумінні ст. 10-bis Паризької конвенції* (в редакції 1967 року). Фізичним та юридичним особам надається можливість перешкоджати



## КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

тому, щоб інформація, яка правомірно перебуває під їх контролем, без їхньої згоди була розкрита, отримана чи використана іншими особами способом, який суперечить чесній комерційній практиці, за умов, що така інформація: (а) є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній конфігурації та підборі її компонентів не є загальновідомою і легкодоступною особам в тих колах, які звичайно мають справу з подібною інформацією; (б) в силу своєї секретності має комерційну цінність і (в) є об'єктом належних за даних обставин заходів, спрямованих на збереження її секретності зі сторони особи, котра правомірно контролює цю інформацію [3, 67]. У поняття способу, що суперечить чесній комерційній практиці Угода ТРІПС вкладає порушення договору, порушення довіри, спонукання до порушення; набуття закритої інформації третіми особами, які знали або допустилися грубої необережності, не дізнавшись, що дії, які суперечать чесній торговій практиці, були допущені в процесі такого набуття. Угода ТРІПС також регламентує зобов'язання повноважних органів держав-учасниць СОТ щодо збереження комерційної таємниці, розкритої їм суб'єктами, які виходять на ринок цих держав [3, 67].

*Законодавство про охорону комерційної таємниці, ноу-хау (секретів виробництва) не уніфіковано і на рівні Європейського Союзу.* В минулому році Європейська комісія доручила міжнародній юридичній компанії Hogan Lovells International LLP підготувати звіт, який відбив би існуючу картину національного законодавчого регулювання таких питань, що стало б відправною точкою для спроб уніфікації європейського законодавства в цій сфері. Звіт Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/1020/20/D Report on Trade Secrets for the European Commission.- Hogan Lovells International LLP, опуб-

лікований у січні 2012 року, показав серйозну різноманітність підходів, зумовлену, насамперед, різним розумінням власне терміна «секрет виробництва»: більшість держав-членів ЄС взагалі не відносять його до інтелектуальної власності [4]. Деякі держави, незважаючи на цей факт, регулюють секрети виробництва подібним з традиційними об'єктами інтелектуальної власності чином. Так, у Швеції існує окремий закон про захист секретів виробництва. В інших країнах (наприклад, Німеччині) норми про ноу-хау розпоршені в законодавстві про недобросовісну конкуренцію, працю та кримінальну відповідальність. У деяких випадках (приміром, у Нідерландах) норми про деліктну відповідальність поширюються і на порушення в сфері секретів виробництва. На Мальті правова охорона ноу-хау надана тільки договірним правом, відповідно, за відсутності договірних відносин вона не надається. У Великобританії та Ірландії взагалі відсутнє законодавство, присвячене секретам виробництва, при цьому загальне право забезпечує дуже високий рівень їх охорони.

З розвитком інформаційного суспільства актуальність надійного захисту комерційної таємниці тільки зростає. У деяких сферах економіки, наприклад, при виробництві програмного забезпечення, збереження в таємниці різних елементів програм, особливо їх вихідного коду, є єдиним перевіреним способом протидії їх запозиченню конкурентами. Тоді як захист засобами авторського чи патентного права при розкритті важливих елементів програмних продуктів може бути неефективним, адже не дає змоги заборонити отримання ідентичного продукту, написаного іншою мовою програмування чи з використанням інших блоків. Крім цього загально визнана легкість копіювання та розповсюдження будь-яких електронних документів, які містять конфіденційні відомості. Тому ефективна правова охорона комерцій-



ної таємниці, ноу-хау буде вкрай позитивно сприйнята всіма учасниками цивільного обороту.

**Загальні принципи регулювання комерційної таємниці в ЄС.** Хоча в кожній з держав-членів ЄС існують свої особливості правової охорони комерційної таємниці, експерти виділяють загальні моменти.

**Перелік інформації, що охороняється** кожна держава визначає самостійно, найчастіше він містить:

- список покупців і постачальників (чим більше інформації такий список містить, наприклад, хто з партнерів більш цінний, тим більш імовірно визнання її секретом виробництва);
- технічні проекти, креслення, схеми та карти;
- інформацію про стратегії і методи ведення бізнесу тощо;
- інформацію про ціни й витрати;
- відомості НДДКР;
- вихідний код комп'ютерних програм;
- технології виробництва;
- негативний досвід (наприклад, відомості про непрацездатні технологічні процеси);
- дослідні зразки, прототипи;
- рецепти і способи приготування;
- генетичний матеріал.

При цьому визначення поняття «*секрет виробництва*» міститься в законодавстві лише декількох держав-членів ЄС. Але й за відсутності визначення до секретів виробництва, звичайно, відносять будь-яку інформацію (зокрема й, але не обмежуючись, технічні та нетехнічні відомості, моделі, компіляцію матеріалів, програми, пристрої, методи, технології, фінансові відомості, списки клієнтів), яка:

- 1) достатньо невідома та має економічну цінність у силу її невідомості третім особам, які можуть отримати економічну вигоду з її використання чи розголошення;
- 2) чия невідомість досягається завдяки розумним зусиллям її володільця.

Суди при вирішенні питання про віднесення тієї чи тієї інформації до секретів виробництва, часто беруть до уваги такі критерії:

- ступінь популярності інформації поза підприємством її володаря;
- ступінь популярності інформації працівниками й іншими особами, що причетні до бізнесу її власника;
- вжиття власником заходів щодо збереження її конфіденційності;
- цінність інформації для її власника та конкурентів;
- кількість зусиль і коштів, вкладених власником інформації в її накопичення;
- легкість або складність придбання або копіювання інформації третіми особами.

#### **Основи правової охорони.**

*1. Загальні положення.* Тільки в Швеції прийнятий закон, повністю присвячений охороні секретів виробництва. У деяких державах-членах ЄС діють особливі правові положення, що регулюють такі об'єкти, тоді як в інших застосовуються загальні норми законодавства. У низці юрисдикцій на відносини з секретами виробництва поширюються *норми законів про недобросовісну конкуренцію та кримінальних кодексів.*

Досить часто законодавство про працю накладає спеціальні обов'язки на працівників щодо збереження конфіденційності інформації роботодавця в період існування трудових відносин. При цьому в ЄС поширена проблема незаконного отримання такої інформації працівниками. На додаток до законодавчих положень, обов'язок щодо забезпечення конфіденційності може впливати з договору чи норм про делікти.

*2. Недобросовісна конкуренція.* У Німеччині, Австрії та Польщі основні правові норми, що стосуються секретів виробництва, містяться в законодавстві про *недобросовісну конкуренцію.* Таке законодавство існує та застосовується до ноу-хау й у інших країнах (*Бельгія,*



## КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

Болгарія, Угорщина, Данія, Іспанія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія, Фінляндія, Чехія, Естонія) [1; 5; 6].

3. Законодавство про делікти активно використовується щодо секретів виробництва в Бельгії, Греції, Нідерландах, Португалії.

4. Кримінально-правова охорона ноу-хау існує в більшості країн (крім Ірландії та Великобританії; хоча в останній у 1997 році було вирішено ввести таку охорону, але практичних кроків зроблено не було). Німеччина, Греція та Кіпр розглядають кримінальні санкції як один з найбільш надійних способів запобігання незаконних дій щодо охоронюваної інформації. Покарання за «крадіжку» секретів виробництва, зазвичай, призначається у вигляді штрафів або позбавлення волі.

5. Відповідальність за розголошення конфіденційної інформації (*breach of confidence*) — основний спосіб захисту прав на комерційну таємницю в країнах з відсутньою кримінально-правовою охороною (Великобританія, Ірландія). Для покарання винного необхідно довести належну конфіденційність інформації, передачу інформації в умовах конфіденційності, факт незаконного використання чи розголошення або існування загрози таких дій, а також заподіяння чи загрозу заподіяння збитків позивачеві.

6. Договірні вимоги. В більшості, якщо не у всіх, державах-членах ЄС володільці конфіденційної інформації можуть захищати свої права встановленням в договорах відповідних зобов'язань контрагента. Треба зауважити, що Мальта — єдина держава у складі ЄС з самими обмеженими можливостями захисту прав на секрети виробництва: він забезпечується не законодавством, а виключно договірними умовами.

**Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності.** Питання про визнання комерційної таємниці об'єктом інтелектуальної власності є зовсім

непростим. Стаття 39 (2) Угоди ТРІПС відносить до інтелектуальної власності закриту інформацію (*undisclosed information*). Проте в більшості держав-членів ЄС застосовується протилежний підхід.

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

Водночас, суди Англії, Канади, США й Австралії висловлюють думку, що судовий захист стосовно ноу-хау залежить не від наявності права власності, а від сумлінності дій власника інформації.

Різниця в класифікаційних підходах не заважає державам-членам ЄС в більшості випадків наділяти власників прав на секрети виробництва тими ж засобами судового захисту, що і власників прав на традиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Не включаючи секрети виробництва до складу об'єктів інтелектуальної власності, держави-члени ЄС роблять неможливим їх захист нормами Директиви 2004/48/ЄС «Про примусове здійснення прав на інтелектуальну власність» (*Enforcement Directive*). Європейська Комісія підтримала цей підхід, не вказавши секрети виробництва в списку об'єктів інтелектуальної власності, на які поширюється дія зазначеної Директиви (Заява Комісії 2005/295/ЄС).

**Відносини з працівниками.** У період дії трудового договору його умовами на працівників у всіх країнах може бути покладено обов'язок зі збереження в таємниці секретів виробництва роботодавця [7]. Після припинення трудового договору ситуація стає складнішою. В Італії, як і в багатьох інших державах-членах ЄС, з



колишнім працівником може бути укладено угоду про неконкуренцію, що перешкоджає використанню чи розголошенню секретів виробництва його колишнього роботодавця. У Швеції збитки за розголошення угоди про конфіденційність можуть бути стягнуті лише за наявності виняткових обставин.

Незадоволений колишній працівник, який мав доступ до важливої конфіденційної інформації (наприклад, у сфері наукових досліджень), може завдати дуже серйозної шкоди компанії. Водночас, загроза такої шкоди підштовхує колишнього роботодавця істотно обмежувати права такого працівника на працевлаштування в тій же сфері діяльності. Розумний баланс у цьому питанні в кожній з держав-членів ЄС бачиться по-своєму.

У Німеччині після припинення трудового договору працівник має право на свій розсуд користуватися набутими знаннями та навичками. Проте незаконним може бути визнано використання, особливо неправомірне, тієї інформації, яку він навмисне запам'ятав для використання після закінчення роботи в компанії. А у Великобританії різні підходи застосовуються до інформації зі звичайним і високим рівнями конфіденційності. Перший вид конфіденційної інформації колишній працівник може спокійно використовувати та поширювати.

**Засоби судового захисту.** Частина III Угоди ТРІПС поширює порядок примусового здійснення прав інтелектуальної власності й на закриту інформацію, тобто секрети виробництва. Тож такі засоби судового захисту, як судові заборони, відшкодування збитків, знищення товарів, які порушують права, й деякі інші повинні бути доступні власникові секрету виробництва. Судові заборони та компенсація збитків, справді, можуть бути вигребувані власниками секретів в усіх державах-членах ЄС, але обсяг і реалізація правомочностей на практиці відрізняються.

Наприклад, у Бельгії доступна власнику секрету виробництва вимога про відшкодування збитків не може бути заявлена при поданні скарги на основі законодавства про недобросовісну конкуренцію. Бельгійські суди також відмовляють у видачі заборон на використання неправомірно отриманої конфіденційної інформації, тому що вони, на відміну від прав на традиційні об'єкти інтелектуальної власності, не обмежені в часі, що створює для власників секретів виробництва необґрунтовані переваги. У законодавстві Латвії не міститься чітких роз'яснень, які засоби судового захисту можуть застосовуватися для захисту прав на секрети виробництва.

**Ордер на розшук інформації.** Беручи до уваги легкість копіювання інформації електронними засобами, стають зрозумілі серйозні складнощі, з якими стикається власник комерційної таємниці, доводячи незаконне отримання його інформації третьою особою, а також вид і обсяг неправомірного використання. Без обґрунтованих доказів судовий захист прав неможливий. Одним зі способів отримання доказів є ордер на огляд приміщень і комп'ютерів з метою виявлення необхідних відомостей (*search order*). У ряді країн отримати такий ордер, за загальним правилом, неможливо (наприклад, в Австрії, Бельгії, Данії, Нідерландах, Польщі та Румунії). В інших країнах, які надають право клопотати про видачу такого ордера, відсутня судова практика, що підтверджує можливість подачі такого клопотання власником комерційної таємниці (наприклад, у Чехії та Люксембурзі). Кіпрські суди видають такі ордери, але з великою неохотою.

У низці країн (Угорщина, Греція, Данія, Мальта й Естонія) докази, отримані поліцією та прокуратурою під час обшуків у приміщеннях в межах кримінального провадження, можуть бути потім використані в цивільних справах.



Видача ордера на розшук доказів в цивільному судочинстві допускається у *Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Фінляндії* (у Великобританії та Ірландії він відомий як «ордер Антона Піллера» (*Anton Piller order*)). При цьому, крім Великобританії та Ірландії, при виконанні такого ордера не присутні позивачі та їхні представники, тому виявлення та ідентифікація відносних доказів досить складна.

**Митні процедури.** Якщо інформація, що становить секрет виробництва, неправомірно використовується в інших країнах, застосувати ефективні засоби захисту проти таких зарубіжних виробників неможливо. Арешт товару, що порушує чужі права, митними органами допускається тільки при захисті прав на товарні знаки та патенти. Безумовно, збір доказів неправомірних дій стосовно секретів виробництва більш складний, але експерти не бачать серйозних причин, які перешкождали б поширенню митного захисту на секрети виробництва. Подібна практика, що існує в США, довела свою високу ефективність.

**Судове провадження.** Вивчення показало, що серйозною перешкодою в зверненні за судовим захистом є відкритість судових процесів, що створює ризик розголошення секретів виробництва. У процесуальних нормах варто було би прямо вказувати на можливість неповного розкриття матеріалів у справах цієї категорії.

Що стосується характеристик судів, які розглядають спори про секрети виробництва, виявилася наступна картина. У *Великобританії* справи про технічні секрети виробництва розглядають судді Патентних судів з необхідною технічною кваліфікацією. У *Німеччині* судді, хоч і не мають спеціальної технічної підготовки, але є експертами в сфері недобросовісної конкуренції та інтелектуальної власності. В *Італії*, де такі справи розглядаються в Судах з інтелектуальної власності, ситуація схожа. У *Бельгії, Болгарії та Швеції*

суперечки про ноу-хау слухають судді без будь-якої спеціалізації.

Далі наведемо короткі характеристики правового регулювання секретів виробництва у відповідних державах-членах ЄС, акумульовані в згаданому звіті [4].

**Австрія.** Законодавство Австрії для позначення секретів виробництва використовує термін «торгові чи виробничі секрети» (*trade or business secrets*). Судова практика та юридична теорія включають в нього будь-які види інформації, зокрема й інформацію про виробництво, технології продукту, ділову інформацію (таку як списки покупців і постачальників), ноу-хау. Закон Австрії «Про недобросовісну конкуренцію» (*Unfair Competition Act*) встановлює цивільно-правову та кримінальну відповідальність у випадках зловживання такими секретами з боку працівників, при використанні секретів для ведення конкентної діяльності без згоди власника, а також у випадках отримання таких секретів у порушення договірних правил конфіденційності. Деякі інші склади порушень передбачені Законом про патенти і Кримінальним кодексом (за розкриття службовцями суті винаходу, за промислове шпигунство тощо).

Для судового переслідування порушників законний володілець секретів виробництва повинен довести:

- існування торгового чи виробничого секрету;
- незаконне заволодіння таким секретом з боку порушника;
- невідворотний намір порушника використовувати чи розкрити такий секрет;
- володілець має обґрунтовану зацікавленість у збереженні секретності інформації.

Як засоби захисту секретів виробництва передбачені судові заборони (зокрема й попередні) та вимоги про відшкодування збитків. Відшкодування збитків, враховуючи і втрачений прибуток, здійснюються порушником

за наявності вини. Верховний Суд Австрії додатково наділив власників секретів правом *вимагати стягнення отриманого порушником прибутку*. Кримінальна відповідальність тягне позбавлення волі чи штраф.

**Бельгія.** Володільці секретів виробництва в Бельгії через брак спеціального закону шукають підтримки в законодавстві про делікти, недобросовісну конкуренцію, а також у спеціальних положеннях кримінального та трудового права.

Працівники, і колишні також, не мають права розголошувати відомі їм виробничі секрети (*manufacturing secrets*), до яких належать плани, схеми, матеріали та виробничі процеси, під страхом притягнення до кримінальної відповідальності. Цивільний кодекс Бельгії (ст. 1382) наділяє власника секретів правом вимагати компенсації за вчинення делікту у вигляді неправомірного використання охоронюваних секретів. Закон про недобросовісну конкуренцію дає можливість запобігати незаконному придбанню та використанню ноу-хау, якщо вони завдають шкоди. Хоча на практиці домогтися такої судової заборони вкрай складно. Директива 2004/48/ЄС (*Enforcement Directive*) не застосовується до секретів виробництва, оскільки вони не вважаються об'єктом інтелектуальної власності.

Різні нормативні акти прописують різний порядок притягнення винних до відповідальності. Так, відповідальність за делікт (неправомірне використання чи розголошення) настає, якщо власник секрету доведе, що відповідач вчинив цивільне правопорушення (наприклад, діяв у спосіб, нехарактерний для нормальної, обачної людини в подібних обставинах), чим заподіяв власникові шкоду, та що між його поведінкою і шкодою є причиновий зв'язок. Дії відповідача визнаються актом недобросовісної конкуренції, якщо заявник обґрунтує, що вони з відповідачем є підприємствами; відпо-

відач здійснив дію, що суперечить чесній ринковій практиці (незаконне використання чи розголошення чужого секрету виробництва); таке незаконне використання або розголошення завдали чи загрожують завдати шкоди володільцеві секрету.

За скоєне проти нього порушення заявник має право вимагати видачі судової заборони чи відшкодування збитків. Проте суд Бельгії не буде забороняти відповідачеві використання незаконно отриманого секрету виробництва заявника, якщо в результаті такої заборони захист виробничого секрету може стати ширшим, аніж захист об'єктів інтелектуальної власності (оскільки, на відміну від патенту, судова заборона є безстроковою). Відшкодування збитків має компенсаційний характер і не залежить від отриманого порушником доходу, хоча він може бути взятий до уваги для розрахунку упущеної власником вигоди.

Примусове здійснення прав на секреті виробництва в Бельгії стикається із серйозною процесуальною проблемою: заявник зобов'язаний розкрити свій секрет у позові, а також надати документи на його пояснення. З огляду на відкритий характер судочинства, виникає ризик масштабного доступу сторонніх осіб до охоронюваної інформації. Крім цього, видаючи судову заборону про припинення порушення, суд зобов'язаний описати секрет виробництва у своєму рішенні (збереження конфіденційності можливе, але на практиці здійснюється надзвичайно рідко). Тож, бельгійська система захисту прав на секрети виробництва малоприваблива, тому що найчастіше вони зацікавлені не в компенсації збитків, а в забороні подальшого використання секрету порушником, що, як це не парадоксально, можливе лише за умови подальшого розкриття такого секрету.

**Болгарія.** У Болгарії також немає спеціального законодавства про секрети виробництва та на них не поширюються права інтелектуальної власності.





## КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

Відповідні норми можна відшукати в законах «Про захист конкуренції» (*Law on Protection of Competition*) і «Про доступ до публічної інформації» (*Law on Access to Public Information*).

Скарга на незаконне придбання, використання чи розголошення секрету виробництва може бути подана до Комісії із захисту конкуренції. Комісія може винести тимчасовий (зокрема й попередній) припис про припинення недобросовісної комерційної діяльності. І хоча вона не має права видавати постійні судові заборони, її тимчасові приписи, фактично, термінами не обмежені. Компенсація збитків, що є найпоширенішим засобом захисту порушених прав на виробничий секрет, може бути затребувана тільки в судовому порядку. Делікт тягне відшкодування збитків, і нематеріальних також. При порушенні договірних зобов'язань власник має право вимагати відшкодування йому прямих і безпосередніх збитків, передбачуваних при укладенні договору, а якщо порушник діяв недобросовісно, то будь-яких прямих і безпосередніх збитків.

**Великобританія.** У Великобританії немає спеціального закону про секрет виробництва. Тож їх охорона здійснюється на основі контрактного права та права справедливості.

У 2011 році апеляційний суд для цілей правосуддя визнав *технічні секрети виробництва об'єктом інтелектуальної власності* і визнав застосовність Європейської директиви про примусове здійсненні прав. Однак така позиція ще може бути спростована в подальшому. Для ініціювання судового процесу позивач повинен довести, що інформація має конфіденційний характер (не є загальновідомою і загальноприйнятною); вона була передана відповідачу в обставинах збереження конфіденційності; відповідач використовував або розголосив інформацію без дозволу або погрожував зробити це (і, можливо, що таке використання

й розголошення завдали або могли завдати шкоди володільцеві інформації).

У період дії трудового договору працівник має спільне зобов'язання діяти сумлінно та зберігати конфіденційну інформацію в таємниці. Після припинення трудового договору суди визнають такою, що охороняється, лише висококонфіденційну інформацію (справжні секрети виробництва), а не повсякденні відомості, що становлять частину загальних знань і навичок. Такі справжні секрети виробництва, охоронювані після припинення трудового договору, оцінюються щодо характеру інформації, особливостей працевлаштування, повідомлення працівника роботодавцем про конфіденційний статус відомостей, можливості відмежування такої інформації від іншої інформації, вільно використаної працівником. Жоден із зазначених факторів не є вирішальним. Охорона може бути надана інформації і з меншим ступенем конфіденційності, якщо відповідні обмежувальні вимоги (*restrictive covenant*) були покладені на працівника угодою при припиненні трудового договору.

У справах про порушення секретів виробництва застосовуються *три основні засоби захисту: судова заборона* для запобігання подальшому незаконному використанню чи розголошенню; *компенсація збитків та вилучення доходів*. Вимоги щодо збитків і доходу є альтернативними заходами та не можуть надаватися одночасно. Тоді як судова заборона може доповнити будь-який із заходів.

Якщо конкурент, який незаконно отримав відомості, необхідні для виробництва аналогічної продукції, отримує внаслідок цього можливість випустити продукт на ринок раніше, то суд може видати спеціальну судову заборону на додаток до вимоги про відшкодування збитків. Така заборона передбачає заборону конкурентові реалізовувати недобросовісну перевагу шляхом тимчасового призупинення



його виробничої діяльності («*spring-board injunction*). Одночасно допустимість таких заходів, особливо з огляду на те, що після випуску продукції в обіг інформація стає загальнодоступною, піддають сумніву деякі судді.

Від невинних порушників можна вимагати припинення подальших порушень, але не відшкодування збитків. Кримінальну відповідальність за неправомірне використання секретів виробництва британське законодавство не встановлює, і за копіювання конфіденційної інформації без дозволу власника також. Але якщо ці дії супроводжувалися неправомірним привласненням документів, які містять таку інформацію, то це може бути розцінено як крадіжка.

Експерти також звертають увагу на існування всередині Великобританії трьох особливих юрисдикцій — Англія та Уельс, Північна Ірландія, Шотландія. І якщо перші дві ґрунтуються на загальному праві, то в Шотландії змішання англо-саксонської та романської правової систем проявилось у меншій опрацьованості норм про торговельні секрети. Хоча судді вважають, що правила все ж повинні розглядатись як єдині на всій території Великобританії.

**Угорщина.** В угорському праві секрети виробництва також не є інтелектуальною власністю й охороняються нормами актів різної галузевої приналежності. Цивільне право наділяє власника секретів правом вимагати: визнання порушення; призупинення чи припинення діяльності; відновлення первинного положення (до порушення); відшкодування збитків. Суд може засудити порушника до сплати додаткового штрафу, що спрямовується на громадські цілі.

**Німеччина.** Норми, що регулюють секрети виробництва, містяться в багатьох нормативних актах, з яких найбільш важливий Закон про протидію недобросовісній конкуренції (*Act against Unfair Competition*). Його

норми застосовуються стосовно і працівників володільця, і щодо третіх осіб. Працівник несе кримінальну відповідальність як за розголошення секретів виробництва третім особам, так і за використання такої інформації для цілей, не пов'язаних з інтересами роботодавця. Після припинення трудового договору колишній працівник вільний у використанні набутих ним знань і навичок. При цьому незаконним буде визнано використання інформації, зафіксованої в документах або іншим способом, а також тієї, яку працівник цілеспрямовано запам'ятав для застосування після припинення трудового договору. Закон про протидію недобросовісній конкуренції забороняє розголошення секретів виробництва працівниками або третіми особами, що здійснюється з метою конкуренції, отримання особистої вигоди, в інтересах інших осіб, а також для заподіяння шкоди [5]. Особливо серйозними порушеннями зазначений Закон називає комерційний характер діяльності порушника, свідоме повідомлення секретів виробництва для їх подальшого широкого використання чи сприяння такому використанню.

Хоча секрети виробництва в Німеччині не визнаються об'єктом інтелектуальної власності, правила їх охорони досить схожі (хоча *Enforcement Directive* не застосовується).

У цивільному процесі заявник повинен розкрити секрет виробництва та надати докази порушення прав на нього, що може бути важко. Тож часто справи про зловживання щодо ноу-хау починаються з кримінального переслідування, з використанням отриманих доказів уже в цивільному процесі. Засоби захисту можуть бути такі: призупинення та припинення діяльності (тимчасові і постійні заборони); відшкодування збитків (з оцінкою за правилами деліктної відповідальності чи безпідставного збагачення); повернення охоронюваної інформації; надання звіту (для розрахунку компенсації)\*. ♦



## Список використаних джерел

1. Андрощук Г. А. *Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны : монография.* / Г.А. Андрощук, П. П. Крайнев. — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.
2. Северин В. *Коммерческая тайна в России* / В.Северин. — М. : Зерцало-М, 2007. — 615 с.
3. Андрощук Г.А. *Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты : науч.-практ. изд.* / Г.А. Андрощук, П. П Крайнев, И. Кавасс. — К. : Ин Юре, 2000. — 164 с.
4. *Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKET /1020/20/D Report on Trade Secrets for the European Commission.* — Hogan Lovells International LLP [Electronic resource]. — Access mode : [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/trade/Study\\_Trade\\_Secrets\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/Study_Trade_Secrets_en.pdf).
5. Андрощук Г. О. *Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції : наук.-практ. видання* / Г.О. Андрощук, С. В. Шкляр. — К. : Юстініан, 2012. — 472 с.
6. Андрощук Г. А. *Правовое регулирование защиты коммерческой тайны за рубежом* / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев // *Экономическая безопасность, разведка и контрразведка.* — 2002. — № 1. — С. 18–45.
7. Андрощук Г.О. *Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників* / Г.О.Андрощук // *Юридичний журнал.* — 2012. — № 5.
8. Андрощук Г. *Институт коммерческой тайны в странах СНГ: правовой режим и защита* // XVII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности», Львов, 21–25.02.2011. — С. 224–241.
9. *Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : наук.-практ. вид.* / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, А. М. Горнісевич, Т. Ю. Федорова ; за заг. ред. О. П. Орлюк. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2010. — 262 с.
10. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України* / за ред. Капіци Ю. М: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробіов та ін. — К. : Слово, 2006. — 1104 с.
11. *Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції : концептуальні засади : монографія* / за наук. ред. О. П. Орлюк: кол. авторів : В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко та ін. — К. : Лазурит-Поліграф, 2010. — 464 с.

Надійшла до редакції 30.06.2012 року

\* Закінчення у наступному номері