

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО; ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 349.22

Кучеренко Олексій Миколайович,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
e-mail: kucherenko-aleksus@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-3339-693X>

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

Стаття присвячена актуальному тематичі правового захисту комерційної таємниці на основі дослідження зарубіжного досвіду його правового регулювання. Автором наголошено, що в епоху інформації захист комерційної таємниці в деяких випадках є найбільш привабливим, ефективним та доступним правом інтелектуальної власності. У статті визначено нормативно-правові основи поняття комерційної таємниці відповідно до доктринальних та законодавчих джерел. Встановлено, що під поняттям комерційної таємниці розуміють відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю підприємства, яка не є державною таємницею, розголошення (передача, просочення) яких може завдати шкоди його інтересам. У статті акцентується увага аналізі норм міжнародного права та законодавства деяких зарубіжних країн про охорону комерційної таємниці. Розглянуто питання особливості законодавчого закріплення та санкцій таких законів. Наголошено на деяких тенденціях та закономірностях, виявлених у цій сфері.

Встановлено, що державний механізм зарубіжних країн забезпечує широкий та ефективний захист комерційної таємниці. Накази про обшук та вилучення можуть бути видані для захисту комерційної таємниці та збереження доказів. Існує повний спектр засобів правового захисту для «порушення довіри», включаючи судові заборони, збитки та відповідальність перед третіми сторонами. Автором у статті констатовано необхідність удосконалення національного законодавства України у контексті налагодження правових інструментів захисту комерційної таємниці та механізм притягнення осіб юридичної відповідальності, зокрема, цивільної.

Ключові слова: комерційна таємниця, зарубіжний досвід, правовий захист, недобросовісна конкуренція, економічна безпека, підприємство.

Kucherenko O. FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL PROTECTION OF COMMERCIAL SECRETS

The article is devoted to the topical issue of legal protection of trade secrets on the basis of research of foreign experience of its legal regulation. The author emphasizes that in the information age, the protection of trade secrets is in some cases the most attractive, effective and accessible intellectual property right. The article defines the legal framework for the concept of trade secrets in accordance with doctrinal and legislative sources. It is established that the concept of trade secret means information related to the production, technological information, financial management and other activities of the enterprise, which is not a state secret, disclosure (transfer, impregnation) which may harm its interests. The article focuses on the analysis of international law and the legislation of some foreign countries on the protection of trade secrets. The issue of peculiarities of legislative consolidation and sanctions of such laws is considered. Some tendencies and regularities revealed in this sphere are emphasized.

It is established that the state mechanism of foreign countries provides broad and effective protection of trade secrets. Search and seizure orders may be issued to protect trade secrets and preserve evidence. There is a full range of remedies for "breach of trust", including injunctions, damages and liability to third parties. The author states in the article the need to improve the national legislation of Ukraine in the context of establishing legal instruments for the protection of trade secrets and the mechanism for bringing persons to justice, in particular, civil.

Key words: trade secret, foreign experience, legal protection, unfair competition, economic security, enterprise.

Постановка проблеми. Оскільки підприємства все більше покладаються на нематеріальні активи або на основі знань, а не на матеріальні чи фізичні активи для створення та підтримання своєї конкурентоспроможності на ринку, їх здатність створювати, застосовувати та стратегічно управляти такими майновими активами стає вирішальним фактором успіху бізнесу. Сучасне ділове середовище підвищило значення захисту комерційної таємниці та розробки та впровадження практики захисту інформації. Вони повинні враховувати ризики, пов'язані з глобальним ринком, швидкими досягненнями в галузі технологій та телекомунікацій, мобільною, висококваліфікованою робочою силою та стратегічними діловими відносинами в мережі, включаючи широкий аутсорсинг. За цих обставин комерційна таємниця швидко стає, в деяких випадках, вибором форми захисту інтелектуальної власності в інформаційній економіці. Машини та механізми були дітищем індустріальної ери, і патентне законодавство було розроблено для їх захисту. В інформаційну епоху захист комерційної таємниці в деяких випадках є найбільш привабливим, ефективним та доступним правом інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання правового захисту комерційної таємниці
2020. Випуск 8. Спецвипуск

досліджували у своїх наукових доробках такі науковці як А. Берлач, Т. Бегова, А. Дідук, І. Килимник, Н. Мироненко, Ю. Назаренко, Ю. Носік, О. Світличний, Д. Юсупова та ін.

Мета статті полягає в аналізі специфіки правового регулювання захисту комерційної таємниці відповідно до законодавства зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Економічного словника П.Багрія, комерційна таємниця – це засекречування виробничих, торговельних і фінансових операцій на капіталістичних підприємствах, що охороняється законом [1, с. 238].

На думку А.Черних, комерційною таємницею є режим конфіденційності інформації, що дозволяє її власникові при існуючих або можливих обставин збільшити доходи, уникнути не виправданих витрат, зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг або отримати іншу комерційну вигоду [16, с. 79].

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. N 887-XII, що наразі втратив чинність, під поняттям комерційної таємниці розуміли відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю підприємства, яка не є державною таємницею, розголошення (передача, просочення) яких може завдати шкоди його інтересам [13].

Згідно зі статтею 3 Федерального закону Російської Федерації «Про комерційну таємницю», під даним поняттям розуміється конфіденційність інформації, що дозволяє її власнику за існуючих чи потенційних обставин збільшити прибутки, уникнути не виправданих витратків, зберегти статус на ринку товарів, робіт, послуг чи отримати іншу комерційну вигоду [12].

Залежно від правової системи, захист комерційної таємниці або є частиною загальної концепції захисту від недобросовісної конкуренції, або базується на конкретних положеннях інституційного законодавства, або судовій практиці щодо захисту конфіденційної інформації. Слід зазначити, що протягом 90-х років у багатьох країнах світу відбувся помітний рух до посилення захисту комерційної таємниці та тенесія одноманітності у правовому регулюванні комерційної таємниці. Крадіжка комерційної таємниці зараз є злочином у багатьох країнах. Тож, з метою повноцінного аналізу зарубіжного досвіду правового регулювання комерційної таємниці звернемося до законодавства таких країн як Франція, Німеччина, Італія, Польща, Японія, Іспанія, Великобританія та США.

Французьке законодавство визнає три типи комерційної таємниці: виробнича комерційна таємниця (*secrets de fabrique*), ноу-хау (*savoir-faire*) та конфіденційна ділова інформація. Французьке законодавство передбачає штрафні санкції проти крадіжки виробничої комерційної таємниці (стаття L621-1 Кодексу інтелектуальної власності [18] та стаття L152-7 Кодексу Трудового кодексу [17]). Компанії, які стали жертвами виробничих таємних крадіжок, також можуть подати скаргу до цивільних судів. Те саме стосується випадків, коли протиправні дії вчинено не працівником, а третіми особами з використанням шахрайських пристроїв. У цьому випадку скарга повинна бути подана до Служби захисту прав інтелектуальної власності [11], яка є складовою частиною проекту забезпечення захисту прав інтелектуальної власності з проведення модульних заходів, який фінансується Генеральним директором з питань підприємництва та промисловості Європейської комісії комерційної таємниці та є основним державним суб'єктом у сфері недобросовісної конкуренції відповідно до статті 1382 Цивільного кодексу Франції [15].

Німеччина забезпечує надійний захист комерційної таємниці. Німецький Закон проти недобросовісної конкуренції [4], який набрав чинності 8.07.2004 р., у Розділі 4 карає за викриття комерційній або промисловій таємниці, викриття документів або інструкцій технічного характеру та прагнення спонукати іншу особу до викриття. Приватні учасники судових процесів також можуть отримати судовий захист та відшкодування збитків §§ 823, 1004 Німецького цивільного уложення. відповідно до положень цього акту існує відповідальність третьої особи [10].

Італія забезпечує надійний захист комерційної таємниці. Викрадення комерційної таємниці є злочином відповідно до статей 513, 623 Кримінального кодексу Італії [9]. Повний перелік заходів захисту від привласнення комерційної таємниці міститься у статтях 2598 (3), 2600 Цивільного кодексу Італії [14]. Існує відповідальність перед третьою стороною. Новий італійський Кодекс промислової власності, який консолідує всі попередні закони про інтелектуальну власність та який набув чинності 19.05.2005 року, забезпечує правовий захист корпоративної таємної інформації. Кодекс передбачає, що кожен, хто отримує корпоративну таємну інформацію, зобов'язаний не використовувати та не розголошувати інформацію про компанію та комерційний або технічно-промисловий досвід третім особам (статті 98 та 99) [8].

У Японії особа, чії ділові інтереси порушуються шляхом привласнення комерційної таємниці, має право вимагати судової заборони, розпорядження предметами, створеними внаслідок акту привласнення, та відшкодування збитків особі, яка порушує такі бізнес-інтереси, щ о передбачено статтями 2, 3 та 4 Закону про запобігання недобросовісній конкуренції Японії. Поправка до Закону, яка набрала чинності 01.11.2005 р., посилює кримінальне покарання проти порушення комерційної таємниці. Загалом ця поправка притягає до відповідальності: 1) за використання або розголошення комерційної таємниці за межами Японії, якою керували в Японії; 2) порушення розпорядження про секретність суду за межами Японії, 3) використання або розголошення комерційної таємниці зловмисними мотивами працівників, які вийшли на пенсію; та 4) неналежне придбання комерційної таємниці для використання або розголошення з метою недобросовісної

конкуренції [5].

Польща забезпечує надійний захист комерційної таємниці завдяки нормам Закону про недобросовісну конкуренцію від 16.04.1993 р. [7]. Зі змінами, що охоплюють розкриття інформації, недобросовісне придбання та недобросовісне використання комерційної таємниці. Закон передбачає судову заборону та інші справедливі засоби захисту від порушення торгової таємниці, зокрема, відшкодування збитків та грошову компенсацію відповідно до статті 18 Закону, а також криміналістичні засоби у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років згідно зі статтею 23 Закону [7].

У свою чергу, Іспанія, завдяки введенню в дію нового Кримінального кодексу, який набув чинності з 24.05.1996 р., передбачено накладення штрафу та позбавлення волі на різні терміни (максимально 5 років) за низку нових злочинів, пов'язаних з комерційною таємницею, включаючи збір даних у порядку розкриття таємниці – розголошення викраденої комерційної таємниці особою, яка їх викрадає, порушення угод про нерозголошення та розголошення викраденої комерційної таємниці третьою стороною (статті 278 та 279) Закону про недобросовісну конкуренцію № 3/1991 від 10.01.1991 р. [6]. Практика недобросовісної конкуренції включає порушення виробничої та комерційної таємниці згідно зі статтею 13 цього Закону. Юридичні дії, передбачені статтею 18, можуть бути порушені проти такої практики [6].

Великобританія забезпечує широкий та ефективний захист комерційної таємниці. Накази про обшук та вилучення можуть бути видані для захисту комерційної таємниці та збереження доказів. Існує повний спектр засобів правового захисту для «порушення довіри», включаючи судові заборони, збитки та відповідальність перед третіми сторонами.

Багато аспектів доктринального розвитку закону про комерційну таємницю в США реценювалося з Англії. Закони про комерційну таємницю – це права, що надаються державою. Майже всі штати прийняли Єдиний закон про комерційну таємницю [2]. Цей Закон дозволяє стягнути фактичні збитки позивача та суму, на яку відповідач несправедливо здобув від привласнення. Збитки можуть включати втрату прибутку та витрати, пов'язані з усуненням збитків, заподіяних власному бізнесу. Зразкові (наприклад, каральні) збитки можуть бути відшкодовані у виняткових випадках. Також доступні заборони. Відповідно до Закону про економічне шпигунство 1996 року [3], крадіжка комерційної таємниці в даний час є федеральним кримінальним злочином.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можемо зазначити, що правовий захист комерційної таємниці є ключовим аспектом економічної безпеки будь-якого підприємства. Тобто, вкрай важливим є не лише культивування внутрішньої корпоративної етики та формування відповідних соціально-економічних умов праці, а й виважена державна політика у цій сфері. Насамперед, це стосується національного законодавства що збереження комерційної таємниці. Проаналізувавши зарубіжний досвід захисту, можемо констатувати необхідність удосконалення національного законодавства України у контексті налагодження правових інструментів захисту комерційної таємниці та механізм притягнення осіб юридичної відповідальності, зокрема, цивільної.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Большой энциклопедический словарь. М. : Сов. энцикл., 1991. 965 с.
2. Єдиний закон про комерційну таємницю Великобританії URL: <https://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1980s/utsa85.htm>
3. Закон про економічне шпигунство: Закон Великобританії від 11.10. 1996 URL: http://www.tscm.com/USC18_90.html
4. Закон проти недобросовісної конкуренції: Закон Німеччини від 08.07.2004 URL: <https://transpatent.com/gesetze/uwg.html#18>
5. Закон про запобігання недобросовісній конкуренції: Закон Японії від 19.05.1993 в редакції від 26.02.2021 <https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/index.html>
6. Закон про недобросовісну конкуренцію: Закон Іспанії № 3/1991 від 10.01.1991 URL: https://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/00628
7. Закон про недобросовісну конкуренцію: Закон Польщі від 16.04.1993 URL: <https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=7635>
8. Кодекс промислової власності Італії від 19.05.2005 URL: <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>
9. Кримінальний кодекс Італії URL: <https://www.studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale002a.htm>
10. Німецьке цивільне уложення: Закон Німеччини від 18.08.1896 в редакції від 22.12.2020 URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896BJNE103602377.html#Seitenanfang>
11. Офіційний сайт Служби захисту прав інтелектуальної власності Франції URL: <https://www.wipo.int/services/fr/>
12. Про комерційну таємницю: Федеральний Закон Російської Федерації № 98ФЗ від 29.07.2004 URL: <https://rg.ru/2004/08/05/taina-doc.html>
13. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 № 887-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12#Text>
14. Цивільний кодекс Італії URL: <https://www.studiocelentano.it/codici/cc/IVtX.htm>

15. Цивільний кодекс Франції: Закон Франції від 21.03.1984 URL: <http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22&r=494#art4453>

16. Черних А.Б. Проблема співвідношення інституту комерційної таємниці і суміжних правових категорій. *Соціологія і право*. 2019. № 4 (46). С. 79.

17. Article L152-7 of the Code du Travail de France URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006646587/2002-01-01>

18. Article L621-1 Code de la Propriété Intellectuelle de France URL: <https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006279607>

REFERENCES:

1. Bolshoi entsyklopedycheskyi slovar. [Large encyclopedic dictionary]. (1991). М. : Sov. entsykl. [in Russian].

2. Iedynyi zakon pro komertsiiu taiemnytsiu Velykobrytanii. [The United Kingdom's only trade secret law]. Retrieved from: <https://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1980s/utsa85.htm> [in English].

3. Zakon pro ekonomichne shpyhunstvo: Zakon Velykobrytanii. [Economic Espionage Act: UK Act]. (1996, October 1996). Retrieved from: http://www.tscm.com/USC18_90.html [in English].

4. Zakon proty nedobrosovisnoi konkurentsii: Zakon Nimechchyny. [Law against unfair competition: German law]. (2004, July 08). Retrieved from: <https://transpatent.com/gesetz/uwg.html#18> [in German].

5. Zakon pro zapobihannia nedobrosovisnoi konkurentsii: Zakon Yaponii. [Law on the Prevention of Unfair Competition: Law of Japan]. (1993, May 19). Retrieved from <https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/index.html> [in English].

6. Zakon pro nedobrosovisnu konkurentsiuu: Zakon Ispanii № 3/1991. [Law on Unfair Competition: Law of Spain]. (1991, January 10). Retrieved from: https://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/00628 [in Spanish].

7. Zakon pro nedobrosovisnu konkurentsiuu: Zakon Polshchi [Law on Unfair Competition: Law of Poland]. (1993, April 16). Retrieved from: <https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=7635> [in Poland].

8. Kodeks promyslovoi vlasnosti Italii. [Italian Industrial Property Code]. (2005, May 19). Retrieved from: <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm> [in Italian].

9. Kryminalnyi kodeks Italii. [Italian Criminal Code]. Retrieved from: <https://www.studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale002a.htm> [in Italian].

10. Nimetske tsyvilne ulozhennia: Zakon Nimechchyny vid 18.08.1896 v redaktsii. [German Civil Code: German Law]. (2020, January 22). Retrieved from: <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896BJNE103602377.html#Seitenanfang> [in German].

11. Ofitsiynyi sait Sluzhby zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti Frantsii. [Official website of the French Intellectual Property Protection Service]. Retrieved from: <https://www.wipo.int/services/fr/> [in French].

12. Pro komertsiiu taiemnytsiu: Federalnyi Zakon Rosiiskoi Federatsii № 98FZ. [On trade secrets: Federal Law of the Russian Federation № 98FZ]. (2004, July 29). Retrieved from: <https://rg.ru/2004/08/05/taina-doc.html> [in Russian].

13. Pro pidpriemstva v Ukraini: Zakon Ukrainy № 887-XII. [About enterprises in Ukraine: Law of Ukraine]. (1991, March 27). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12#Text> [in Ukrainian].

14. Tsyvilnyi kodeks Italii. [Italian Civil Code]. Retrieved from: <https://www.studiocelentano.it/codici/cc/IVtX.htm> [in Italian].

15. Tsyvilnyi kodeks Frantsii: Zakon Frantsii vid 21.03.1984 . [French Civil Code: French Law]. (1984, March 21). Retrieved from: <http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22&r=494#art4453> [in French].

16. Chernykh, A.B. (2019). Problema spivvidnoshennia instytutu komertsiiu taiemnytsiu i sumizhnykh pravovykh katehorii. [The problem of the relationship between the institution of trade secrets and related legal categories]. *Sotsiologhiia i pravo*, 4 (46), 79 [in Ukrainian].

17. Article L152-7 of the Code du Travail de France. Retrieved from: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006646587/2002-01-01> [in French].

18. Article L621-1 Code de la Propriété Intellectuelle de France. Retrieved from: <https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006279607> [in French].

Стаття надійшла до редакції: 21.10.2020