

Господарсько-правове забезпечення захисту від контрафакції у сфері права на комерційну таємницю

Руденко Людмила Дмитрівна¹

Опубліковано	Секція	УДК
30.03.2024	Право	349.2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13341049>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Актуальність наукової статті обумовлена необхідністю захисту права на комерційну таємницю від контрафакції, оскільки створення та розповсюдження контрафакторних товарів може охоплювати низку порушень прав інтелектуальної власності, у тому числі і права на комерційну таємницю через активне впровадження комбінованих форм захисту прав інтелектуальної власності, які об'єднують як патентний захист, реєстрацію прав на торговельну марку, так і правовий режим комерційної таємниці. Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення господарсько-правового забезпечення захисту від контрафакції у сфері права на комерційну таємницю. На підставі проведеного порівняльного аналізу комерційної таємниці та інших об'єктів права інтелектуальної власності визначено наступні відмінні ознаки комерційної таємниці: безстрокова правова охорона за умови додержання відповідного правового режиму; обмежений характер інформації, яка може бути віднесена до комерційної таємниці; незахищеність режиму комерційної таємниці від незалежної розробки чи зворотнього інжинірингу; наявність фактичної, а не юридичної монополії на об'єкти комерційної таємниці. На підставі системного аналізу ст.ст.16-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ч.ч. 2-5 ст.36 Господарського кодексу України запропоновано в зазначених Оскільки перелік інформації, яка складає комерційну таємницю, визначається не законом, а суб'єктом господарювання, доцільно в ст.ст.16-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ч.ч. 2-5 ст.36 Господарського кодексу України виключити дефініцію «відповідно до закону». У законодавстві проігноровано порушення, які мають комплексний характер і посягають не тільки на право на торговельну марку, географічне позначення, а й на право на комерційну таємницю. Для усунення прогалини у законодавстві доцільно розширити перелік об'єктів інтелектуальної власності, права на які можуть бути порушені при створенні, введенні в обіг контрафакторних товарів, шляхом включення до таких об'єктів і комерційної таємниці.

Ключові слова: контрафакція, контрафакторні товари, інтелектуальна власність, право на комерційну таємницю, правовий режим, захист прав.

¹ доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права Сумського державного університету, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5059-3420>

Economic and legal provision of protection against counterfeiting in the field of trade secret law

Abstract: The relevance of the scientific article is due to the need to protect the right to trade secrets from counterfeiting since the creation and distribution of counterfeit goods can cover several violations of intellectual property rights, including the right to trade secrets through the active introduction of combined forms of protection of intellectual property rights, which combine both patent protection, registration of trademark rights, and the legal regime of trade secrets. The study aims to develop proposals for improving the economic and legal protection against counterfeiting in the field of the right to trade secrets. Based on the conducted comparative analysis of trade secrets and other objects of intellectual property rights, the following distinctive features of trade secrets are determined: indefinite legal protection subject to the observance of the relevant legal regime, limited nature of the information that can be attributed to trade secrets; insecurity of the trade secret regime from independent development or reverse engineering; the existence of an actual, and not a legal monopoly on objects of commercial secrecy. Based on the system analysis of Articles 16-19 of the Law of Ukraine «On Protection against Unfair Competition» and Parts 2-5 of Article 36 of the Commercial Code of Ukraine, the list of information constituting a trade secret is proposed in the specified ones. Since the list of information constituting a trade secret is determined not by the law but by the business entity, it is advisable in Articles 16-19 of the Law of Ukraine «On Protection against Unfair Competition», Part 3 2-5 Article 36 of the Commercial Code of Ukraine to exclude the definition «by the law». The legislation ignores complex violations and encroaches on the right to a trademark or geographical designation and the right to trade secrets. It is advisable to expand the list of intellectual property objects and the rights to eliminate the gap in the legislation and eliminate violations when creating and introducing counterfeit goods into circulation by including trade secrets in such objects.

Keywords: counterfeiting, counterfeit goods, intellectual property, right to trade secrets, legal regime, protection of rights.

Вступ

Актуальність дослідження. Інтеграції України у ЄС актуалізує питання впровадження у національну правову систему дієвих юридичних механізмів захисту від контрафакції як в цілому, так і у сфері права на комерційну таємницю зокрема. Наявність контрафакторної продукції на ринку порушує права власників об'єктів права інтелектуальної власності, споживачів та спотворює ринкову конкуренцію. Згідно зі звітом про інтелектуальну власність та контрафактні товари за 2020 рік обсяг продажів контрафактних та піратських товарів, як на міжнародному, так і на локальному рівнях складає від 1,7 до 4,5 трильйонів доларів США на рік, що перевищує суму від торгівлі наркотиками або людьми [1]. Відповідно до оцінки Організації економічного співробітництва та розвитку ЄС у 2016 році вартість загального обсягу контрафактних та піратських товарів в міжнародному обігу склала 509 млрд. доларів США, що на той час становило до 3,3% світової торгівлі [2].

В умовах воєнного стану питання захисту від незаконного введення в обіг контрафакторної продукцію набуває ще більшого значення, оскільки зменшення купівельної спроможності населення, збільшення вартості товарів внаслідок девальвації національної валюти, ускладнення логістичних шляхів доставки призводить до істотного збільшення такої продукції на національному ринку.

Аналіз останніх результатів дослідження. Правові засади захисту від контрафакторних товарів досліджувалися у працях О. Архіпова [3], Г. Михайлюк [4], С. Михайліва [5], Т. Швидкої [6]. Проте значна частина досліджень присвячена

запобіганню та протидії контрафакції у сфері охорони авторських прав, прав на комерційні найменування. При цьому, захисту від контрафакції у сфері прав на комерційну таємницю не приділено належну увагу. Незважаючи на те, що істотну частку порушень у сфері контрафакції складають порушення авторських прав та прав на комерційні найменування, торговельну марку, дослідження за запропонованою тематикою має науковий та практичний інтерес. В умовах четвертої промислової революції інновації мають складний характер. Для правової охорони новітніх технологій використовуються комбіновані засоби захисту, які об'єднують як патентних захист, реєстрацію прав на торговельну марку, так і правовий режим комерційної таємниці.

Мета статті. Тому метою наукової статті є розробка пропозицій щодо удосконалення господарсько-правового забезпечення захисту від контрафакції у сфері права на комерційну таємницю.

Результати

Порушення права на комерційну таємницю може мати складний характер і включати як копіювання зовнішнього вигляду виробу конкурента (ст. 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»), так і неправомірне збирання, використання комерційної таємниці (ст.ст. 16, 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Тобто створення та розповсюдження контрафакторної продукції може охоплювати низку порушень прав інтелектуальної власності, у тому числі і права на комерційну таємницю.

Зокрема, Антимонопольний комітет України ініціював розгляд справи проти НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за ознаками вчинення порушення у вигляді неправомірного збирання комерційної таємниці за скаргою компанії «Дарниця» відповідно до ст. 16 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Це пов'язано з тим, що НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», конкурент компанії «Дарниця», у тексті відзиву на позов у судовому провадженні вказав відомості щодо імпортованих компанією активних фармацевтичних інгредієнтів. Компанія «Дарниця» зазначила, що не давала конкуренту дозволу на отримання, розголошення або використання іншим чином інформації, що містить комерційну таємницю, і вказала, що цю інформацію було здобуто у протиправний спосіб. І НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», і «Дарниця» здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів, для чого закуповують за кордоном однаковий перелік активних фармацевтичних інгредієнтів, відтак вони є прямими конкурентами [7].

Найбільший у КНР вердикт про незаконне присвоєння комерційної таємниці стосувався незаконного присвоєння двох технологій, названих «Синтез нітробензолної базової технології RT» та «Використання бази RT для виробництва антивікового агента для гуми 4020». Sennics Chemical Technology було присуджено 22 мільйонів фунтів стерлінгів у формі стягнення з Chen XX та Yuncheng Jinteng Chemical Technology. Chen незаконно отримала доступ до комерційної таємниці та використала її для створення виробничої лінії. Після винесення обвинувального вироку інша компанія Xiangyu, заснована компанією Chen, продовжувала виробляти контрафактну продукцію, використовуючи спірні виробничі лінії. Зрештою суд визнав Chen та Xiangyu солідарними відповідачами за порушення. У звіті про оцінку зазначено, що ринкова вартість комерційної таємниці Sennics на 21 квітня 2012 року становила 201,54 мільйона юанів [8].

Наведені приклади вказують на порушення права на комерційну таємницю при створенні та введенні у незаконний обіг контрафактної продукції.

Для досягнення поставленої мети доцільно уточнити відмінні ознаки комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності.

В загальному вигляді комерційна таємниця представляє собою інформацію, яка має комерційну цінність, є недоступною третім особам на законних підставах, володар такої інформації застосовує розумні заходи з її охорони. Комерційна таємниця є нематеріальним об'єктом, який реалізується у господарських немайнових відносинах. У випадку порушення права на комерційну таємницю виникає зобов'язання з його захисту від порушника та немайнові правовідносини трансформуються у майнові правовідносини.

Відповідно до ст. 162 Господарського кодексу України [9] та ст. 505 Цивільного кодексу України [10] суб'єкти господарювання повинні застосовувати відповідні заходи з охорони конфіденційності інформації, яка є комерційною таємницею. Без застосування належних заходів з охорони право на комерційну таємницю не виникає. Вичерпного переліку належних заходів у законодавстві не визначено. До таких заходів можна віднести затвердження локальних актів з визначенням переліку інформації, яка складає комерційну таємницю суб'єкта господарювання; маркування документів та виробів, які містять комерційну таємницю; застосування організаційно-технічних заходів для забезпечення режиму комерційної таємниці.

Аналіз ст. 505 Цивільного кодексу України вказує, що інформація повинна бути предметом адекватних обставинам заходів зі збереження її секретності. Охороноздатність комерційної таємниці та достатність заходів оцінюється судом при розгляді спору. За судовою практикою, що склалася, тягар доведення достатності таких заходів покладається на власника комерційної таємниці.

Таким чином, реалізація права на комерційну таємницю забезпечується створенням умов, які мають комплексний характер та складають систему гарантій забезпечення права на комерційну таємницю. Умовно такі гарантії можна класифікувати на організаційно-правові гарантії об'єктивного та суб'єктивного характеру. Перша група складає гарантії, закріплені у Конституції України, Законі України «Про інформації», Господарському та Цивільному кодексі України, Господарському процесуальному, Цивільному процесуальному кодексах, Кодексі адміністративного судочинства України, інших нормативно-правових актах. Організаційно-правові гарантії суб'єктивного характеру забезпечуються законними власниками комерційної таємниці. Відповідно до ст. 36 Господарського кодексу України склад та обсяг інформації, що складає комерційну таємницю, способи її захисту визначає сам суб'єкт господарювання відповідно до закону. Повнота та ефективність заходів з охорони конфіденційності інформації впливає на тривалість, охороноздатність та реальність захисту права на комерційну таємницю.

Порівняльний аналіз комерційної таємниці та інших об'єктів права інтелектуальної власності дозволяє виокремити наступні відмінні ознаки комерційної таємниці: безстрокова правова охорона за умови додержання відповідного правового режиму; обмежений характер інформації, яка може бути віднесена до комерційної таємниці; незахищеність режиму комерційної таємниці від незалежної розробки чи зворотнього інжинірингу.

На відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності, право на комерційну таємницю забезпечується не юридичною, а фактичною монополією. Право на винахід, промисловий зразок, знак для товарів та послуг забезпечується виданим охоронним документом (патентом, свідоцтвом); право на комерційну таємницю – застосуванням самим суб'єктом господарювання організаційно-правових, технічних заходів охорони. Заходи правового захисту та відповідальності власник може застосувати лише у випадку незаконного використання комерційної таємниці.

Не є порушенням режиму комерційної таємниці факт надання інформації для перевірки органам державної влади та місцевого самоврядування. Органи державної

влади та місцевого самоврядування, які оримали доступ до комерційної таємниці, повинні забезпечити її захист від розголошення та не допустити її використання всупереч інтересам суб'єкта господарювання.

В певних випадках суб'єкт господарювання може на власний розсуд повністю або частково розкрити комерційну таємницю з метою реклами, підняття іміджу, стимулювання попиту напродукцію, залучення інвесторів тощо. Наприклад, компанія IBM не зберігала у режимі комерційної таємниці свої дослідження та розробки, а публікувала технічні харатктеристики комп'ютера за тривалий період до появи самого товару на ринку. Такий маркетинговий хід було використано для сприйняття ринком нових стандартів комп'ютерної техніки. Комерційна таємниця може бути надана інвестору у індивідуальному порядку для обґрунтування фінансової привабливості проєкту. Комерційна таємниця розкривається перед трудовим колективом або його частиною, коли це необхідно для модернізації виробництва, стимулювання раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

Перераховані випадки розкриття комерційної таємниці не порушують режим конфіденційності і укладаються у визначені законодавством межі охорони права на комерційну таємницю.

Однією з необхідних умов захисту від контрафакції при реалізації права на комерційну таємницю є наявність дієвих заходів юридичної відповідальності за порушення такого права, особливо у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Відповідно до ч.3 ст. 162 Господарського кодексу України особа, яка протиправно використовує комерційну таємницю, зобов'язана відшкодувати завдані збитки. Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачено можливість застосування штрафу у формі адміністративно-господарської санкції, відшкодування завданої шкоди за неправомірне збирання, розголошення, схилення до розголошення, неправомірне використання комерційної таємниці [11].

Суб'єкти господарювання мають право оскаржити у судовому порядку безпідставну вимогу про доступ до інформації, яка є комерційною таємницею.

При активному включенні об'єктів комерційної таємниці у майновий обіг з урахуванням фактичної монополії як основи такого правового режиму потрібна належна правова охорона та дієвий механізм правового захисту від контрафакції. Адже основною метою включення інформації та технологій, які охоронялися у режимі комерційної таємниці, у майновий обіг є отримання прибутку. У господарських відносинах одним із основних напрямів боротьби з контрафакторною продукцією є захист від недобросовісної конкуренції.

Аналіз ст.ст.16-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ч.ч. 2-5 ст. 36 Господарського кодексу України вказують на їх невідповідність між собою. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Господарського кодексу України склад та обсяг відомостей, які складають комерційну таємницю, визначається суб'єктом господарювання. Проте у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ч.ч.2-5 ст.36 Господарського кодексу України однією з кваліфікаційних ознак порушення права на комерційну таємницю є розголошення, схилення до розголошення, неправомірне використання відомостей, що складають комерційну таємницю відповідно до закону. Оскільки перелік інформації, яка складає комерційну таємницю, визначається не законом, а суб'єктом господарювання, доцільно в ст.ст.16-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ч.ч. 2-5 ст.36 Господарського кодексу України виключити дефініцію «відповідно до закону».

Щодо змістовного наповнення контрафакції у сфері реалізації права на комерційну таємницю, слід зазначити, що термін «контрафакторна продукція» закріплено у ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: контрафактний примірник твору,

фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися [].

У Митному кодексі України закріплено поняття «контрафактний товар» у такому сенсі: товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою; товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміна, які захищені таким географічним зазначенням; будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення (п. 17 ст. 4) [12].

Таким чинном, у чинному законодавстві порушення у формі введення в господарський обіг контрафакторної продукції обмежені певним переліком об'єктів права інтелектуальної власності, а саме авторських та суміжних прав, торговельних марок, географічних позначень. Звуження порушень у формі виготовлення, розповсюдження контрафакторних товарів щодо конкретного переліку об'єктів права інтелектуальної власності призводить до неефективності захисту від недобросовісної конкуренції. Адже ігноруються порушення, які мають комплексний характер і посягають не тільки на право на торговельну марку, географічне позначення, а й на право на комерційну таємницю. Для усунення зазначеної прогалини доцільно розширити перелік об'єктів інтелектуальної власності, права на які можуть бути порушені шляхом виготовлення та введення в господарський обіг контрафакторних товарів.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє підбити наступні підсумки. Створення та розповсюдження контрафакторної продукції може охоплювати низку порушень прав інтелектуальної власності, у тому числі і права на комерційну таємницю. Проведений порівняльний аналіз комерційної таємниці та інших об'єктів права інтелектуальної власності дозволяє виокремити наступні відмінні ознаки комерційної таємниці: безстрокова правова охорона за умови додержання відповідного правового режиму; обмежений характер інформації, яка може бути віднесена до комерційної таємниці; незахищеність режиму комерційної таємниці від незалежної розробки чи зворотнього інжинірингу; наявність фактичної, а не юридичної монополії на об'єкти комерційної таємниці. Оскільки перелік інформації, яка складає комерційну таємницю, визначається не законом, а суб'єктом господарювання, доцільно в ст.ст.16-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ч.ч. 2-5 ст.36 Господарського кодексу України виключити дефініцію «відповідно до закону». У законодавстві проігноровано

порушення, які мають комплексний характер і посягають не тільки на право на торговельну марку, географічне позначення, а й на право на комерційну таємницю. Для усунення прогалини у законодавстві доцільно розширити перелік об'єктів інтелектуальної власності, права на які можуть бути порушені при створенні, введенні в обіг контрафакторної продукції, шляхом включення до таких об'єктів і права на комерційну таємницю.

Список використаних джерел

1. U.S. Intellectual Property and Counterfeit Goods—Landscape Review of Existing/Emerging Research. A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress, Under an Interagency Agreement with the U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce. 2020. URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Counterfeit.pdf>
2. Illicit Trade: Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office, Alicante. 2019. URL : https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_g2g9f533-en. DOI: <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>
3. Архіпов О. Проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні в умовах ринку контрафактної продукції. Економіка та держава. № 3, 2018. С. 47-50
4. Михайлюк Г.. Способи захисту прав на комерційні позначення: досвід Франції та України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2019. № 4. С. 52–58.
5. Михайлів С.Ю. Контрафактна продукція в Україні: проблеми та шляхи подолання. Сучасні проблеми економіки та підприємництва. 2017. № 5. С. 11-15.
6. Швидка Т. Господарсько-правове регулювання порушень, пов'язаних із неправомірним використанням ділової репутації суб'єктів господарювання. Юридичний вісник. 2021. № 2. С. 62-69.
7. АМКУ розпочав справу проти НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». Юридична газета online. URL : <https://yur-gazeta.com/golovna/amku-rozpochav-spravu-proti-nvc-borshchagivskiy-himikofarmaceutichniy-zavod.html>
8. Андрощук Г. Верховний народний суд Китаю виніс рекордний вердикт у справі про комерційну таємницю. Юридична газета online. URL : <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/verhovniy-narodniy-sud-kitayu-vinis-rekordniy-verdikt-u-spravi-pro-komerciyu-taemnicyu.html>
9. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2023 року № 436-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
10. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2023 року № 435-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
11. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 року № 236/96-ВР. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
12. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 року № 4495-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>.