


УДК 346.5

DOI: <https://doi.org/10.32631/v.2020.2.18>

**Людмила Дмитрівна Руденко,**

кандидат юридичних наук,  
Навчально-науковий інститут права  
Сумського державного університету,  
кафедра адміністративного, господарського  
права та фінансово-економічної безпеки (доцент);

 <https://orcid.org/0000-0001-5059-3420>,

e-mail: [l.rudenko@uabs.sumdu.edu.ua](mailto:l.rudenko@uabs.sumdu.edu.ua)

---

---

**ПРАВОВА ОХОРОНА ІННОВАЦІЙ У РЕЖИМІ КОМЕРЦІЙНОЇ  
ТАЄМНИЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ**

---

---

*Проведено порівняльно-правовий аналіз режимів комерційної таємниці та промислової власності. Виділено відмінні ознаки правових режимів комерційної таємниці та промислової власності за критеріями охорони, характером монополії, видами прав.*

*Визначено, що спільним проблемним питанням для режимів права як промислової власності, так і комерційної таємниці є спірність застосування «зв'язувальних застережень» у ліцензійних договорах, оскільки вони суперечать правилам добросовісної конкуренції. Зазначено, що застосування режиму комерційної таємниці для охорони інновацій є доцільним на стадії розробки, налагодження масового виробництва. У разі комерціалізації інновацій доцільним є застосування режиму права промислової власності.*

**Ключові слова:** правовий режим, комерційна таємниця, інновація, право промислової власності, патент, особисті немайнові права, виключні майнові права.

*Оригінальна стаття*

**Постановка проблеми**

Необхідність інтеграції національних суб'єктів господарювання у спільний ринок ЄС, Четверта промислова революція поставили перед Україною низку завдань щодо вдосконалення правової охорони інновацій. Інноваційний розвиток у новій парадигмі передбачає конкуренцію та створення нового інформаційного продукту, який надає можливість отримати пріоритет на ринку товарів та послуг. У більшості розвинених країн світу витрати на науково-дослідні роботи для випуску нового продукту розраховуються сотнями мільйонів та мільярдами доларів США зі строками окупності до десяти років і більше.

Промислово розвинені країни в умовах інноваційної економіки активно використовують режими права промислової власності, комерційної таємниці для захисту нових технологій, комерційно цінної інформації. Доцільність застосування режиму комерційної таємниці для захисту інновацій підтверджується Угодою по торговельним

аспектам прав інтелектуальної власності ТРІПС та Директивою (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 р. про захист нерозголошених «ноу-хау» та комерційної інформації (комерційної таємниці) від незаконного заволодіння, використання та розголошення (далі – Директива 2016/943). Охорона інновацій як об'єктів права промислової власності є усталеною та надає можливості їх комерціалізувати. Наявність альтернативи застосування двох таких режимів указує на доцільність проведення їх порівняльного аналізу з метою визначення оптимальних форм охорони інновацій.

### **Стан дослідження проблеми**

Питання правової охорони інновацій досліджувалися значною кількістю науковців серед яких Д. Адамюк [1], Ю. Бошицький [2], Г. Дем'янчук [3], О. Кравченко [4]. Проте у працях дослідників відсутній порівняльно-правовий аналіз режиму комерційної таємниці та права промислової власності. Окремі питання порівняльно-правового аналізу права промислової власності та комерційної таємниці розглядалися іноземними дослідниками А. Беккерманом-Родау [5], М. Фіннеганом [6].

Висновки іноземних учених мають важливе теоретичне та практичне значення з точки зору використання позитивного досвіду правової охорони інновацій. Проте, крім аналізу законодавства інших країн, доцільно визначити особливості правових режимів комерційної таємниці та промислової власності у національному законодавстві.

### **Мета і завдання дослідження**

*Метою* дослідження є конкретизація відмінних ознак охорони інновацій у правових режимах комерційної таємниці та промислової власності. Для досягнення поставленої мети потребують виконання такі *завдання*: уточнення видів інноваційних продуктів, які можуть бути захищені в режимах комерційної таємниці та промислової власності; визначення на підставі аналізу нормативно-правових актів змісту правових режимів комерційної таємниці та промислової власності.

### **Наукова новизна дослідження**

На підставі аналізу законодавства, судової практики та наукової доктрини вперше конкретизовано переваги застосування режиму комерційної таємниці для захисту інновацій у порівнянні з правом промислової власності. Знайшли подальший розвиток положення щодо уточнення відмінних ознак правових режимів комерційної таємниці та промислової власності. Визначено, що спільним проблемним питанням для режимів права як промислової власності, так і комерційної таємниці є спірність застосування «зв'язувальних застережень» у ліцензійних договорах, оскільки вони суперечать правилам добросовісної конкуренції.

## **Виклад основного матеріалу**

Установлення правового режиму як комерційної таємниці, так і промислової власності передбачає: порядок закріплення за певним результатом інтелектуальної діяльності відповідного режиму; здійснення суб'єктом господарювання, автором щодо такого об'єкта правомочностей; порядок правової охорони та захисту прав на такий об'єкт. Саме за такими елементами правового режиму доцільно провести порівняльний аналіз. Оскільки інновацією є новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність»<sup>1</sup>), то такі об'єкти можуть захищатися у режимах як у режимах комерційної таємниці, так і промислової власності. Об'єктом права промислової власності можуть бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу; об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм); форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»<sup>2</sup>, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»<sup>3</sup>).

Згідно зі ст. 36 Господарського кодексу України<sup>4</sup> та ст. 505 Цивільного кодексу України<sup>5</sup> до комерційної таємниці можна віднести відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди

---

<sup>1</sup> Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15> (дата звернення: 13.06.2020).

<sup>2</sup> Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (дата звернення: 13.06.2020).

<sup>3</sup> Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12> (дата звернення: 13.06.2020).

<sup>4</sup> Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення: 13.06.2020).

<sup>5</sup> Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 13.06.2020).

інтересам суб'єкта господарювання, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» чітко визначено, яким об'єктам не може бути надано такі режими охорони (ч. 3 ст. 6, ч. 3 ст. 5). Також зазначеними законами встановлено умови патентоздатності, патентоспроможності. Зазначені критерії відповідають міжнародним стандартам охорони об'єктів права промислової власності. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною<sup>1</sup>. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим<sup>2</sup>.

На відміну від об'єктів права промислової власності об'єкти права на комерційну таємницю не повинні відповідати таким жорстким критеріям. Виходячи зі змісту ст. 36 ГК України та ст. 505 ЦК України, відомості є комерційною таємницею, якщо відповідають таким вимогам: мають технічний, організаційний, комерційний, виробничий або інший комерційно значущий характер; мають комерційну цінність (розголошення може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання); є секретними, тобто невідомими та не легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить; не належать до видів інформації, які відповідно до закону не може бути віднесено до комерційної таємниці; були або є предметом належних (адекватних наявним обставинам) заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

У режимі комерційної таємниці може зберігатися клієнтська база суб'єкта господарювання. Проте така інформація не є об'єктом права промислової власності, незважаючи на її комерційну цінність. Так, у рішення Господарського суду м. Києва від 12 грудня 2019 р. у справі № 910/1759/19 до комерційної таємниці ТОВ «ТБК Вектор-ВС» було віднесено інформацію щодо повного переліку постачальників та клієнтів (покупців), розміру торговельної націнки, знижок на закупівлю продукції, обсягів закупівлі та постачання продукції<sup>3</sup>.

Тобто можливість віднесення будь-якої цінної інформації до комерційної таємниці у порівнянні з об'єктами права промислової власності є перевагою. Певні інноваційні організаційно-технічні рішення

---

<sup>1</sup> Там само.

<sup>2</sup> Там само.

<sup>3</sup> Рішення Господарського суду м. Києва від 12.12.2019 : справа № 910/1759/19 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86437483> (дата звернення: 13.06.2020).

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру не можуть бути захищені як об'єкти права промислової власності внаслідок відсутності новизни, винахідницького рівня, промислової придатності. Проте вони можуть бути захищені в режимі комерційної таємниці.

Водночас слід зазначити, що наявність таких жорстких критеріїв для об'єктів права промислової власності обумовлена правом на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ч. 4 ст. 6, ст. 8, 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; ч. 5 ст. 5, ст. 7, 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Наявність патенту забезпечує юридичну монополію на інновацію. Проте строк дії патенту обмежений у часі. Строк дії патенту на винахід складає 20 років, на промисловий зразок – 10 років, деклараційного патенту на винахід – 6 років та на корисну модель – 10 років від дати подання заявки до Українського інституту інтелектуальної власності.

Для отримання патенту необхідно сплатити державні збори та мито: збір за подачу заявки на винахід, проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, збір за проведення такої експертизи, публікацію про видачу патенту на винахід, підтримку в дії патенту на винахід (корисну модель).

На відміну від режиму права промислової власності режим комерційної таємниці забезпечується фактичною монополією шляхом застосування суб'єктом господарювання організаційних, технічних заходів охорони. До заходів правового захисту суб'єкта права на комерційну таємницю може вдатися тільки у випадку незаконного використання, розголошення такої інформації. Деякі науковці зазначають про відсутність виключних прав на комерційну таємницю [7]. Проте з такою точкою зору важко погодитися, тому що в цьому разі є незрозумілим, яким чином інновація в режимі комерційної таємниці включається в майновий обіг, адже для суб'єкта права на комерційну таємницю є важливим не тільки зберегти конфіденційність певного інноваційного продукту, а й розпорядитися ним для отримання прибутку, а у випадку порушення – захистити своє суб'єктивне право на комерційну таємницю.

Фактичний характер монополії передбачає необхідність застосування відповідних заходів з охорони конфіденційності інноваційного продукту. За відсутності таких заходів правовий режим комерційної таємниці не виникає. Вичерпний перелік таких заходів відсутній. Стаття 505 ЦК України вказує на адекватність існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності інформації. Фактично це оціночна категорія, яка визначається судом у випадку порушення права на комерційну таємницю. Тягар доведення покладається на ту сторону,

яка вважає себе суб'єктом права на комерційну таємницю. Аналіз судової та господарської практики вказує, що такими заходами можуть бути: ухвалення локальних актів, які визначають режим комерційної таємниці; маркування документації, яка містить комерційну таємницю; укладання договорів NDA (про нерозголошення комерційної таємниці) з працівниками, контрагентами; технічний захист носіїв інформації. Фактично обсяг та характер таких заходів визначається кожним суб'єктом права на комерційну таємницю самостійно. Правовий режим комерційної таємниці встановлюється самим правласником та залежить від повноти й ефективності заходів зі збереження фактичної монополії на інновацію.

Проведений аналіз вказує на істотну відмінність у правових режимах промислової власності та комерційної таємниці. Об'єкти права промислової власності захищені охоронним документом – патентом. Наявність такого документа гарантує більш високий стандарт захисту, стягнення завданої шкоди. Водночас отримання такого охоронного документа потребує істотних грошових витрат. На відміну від юридичної монополії право на комерційну таємницю захищається виключно фактичною монополією. Такий механізм охорони потребує застосування певних охоронних заходів. За кожним фактом порушення правовласнику потрібно доводити в судових органах, органах Антимонопольного комітету України наявність режиму комерційної таємниці щодо певного інноваційного продукту.

Наступною істотною ознакою є обсяг правомочностей, якими наділені суб'єкти права промислової власності та комерційної таємниці. Суб'єкти права промислової власності мають як особисті немайнові, так і майнові права інтелектуальної власності (ст. 7, 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»; ст. 8, 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Суб'єкти права на комерційну таємницю мають тільки майнові права (ст. 506 ЦК України). Таким чином, застосування режиму права промислової власності щодо інноваційного продукту матиме пріоритет у випадку необхідності реалізації не тільки майнових виключних прав, але й особистих немайнових прав автора, винахідника.

Одним зі спільних проблемних питань для режимів права як промислової власності, так і комерційної таємниці є договірна охорона інновацій. Як у національній діловій практиці, так і в міжнародній застосовується обмежувальна ділова практика. У договорі прописується застереження щодо недопустимості передачі третім особам комерційної таємниці.

У ліцензійні договори включаються застереження щодо «території виключного права», «невиключного права», «зони експорту» [8, с. 98]. Ліцензіату надається право з виготовлення, продажу, експорту продукції

лише в межах чітко визначених територій. У випадку порушення ліцензіатом цих умов ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати договір без звернення до арбітражу. Ліцензіар має право вимагати відшкодування збитків унаслідок недодержання ліцензіатом таких застережень.

Проте така практика не є однозначною, адже містить ознаки обмежувальної конкуренції. У країнах Спільного ринку питання про заборону обмежувальної конкуренції вирішуються, виходячи з положень ст. 85, 86 Римського договору про заснування Європейського економічного співтовариства, підписаного 25 березня 1957 р. Згідно з абз. 1 ст. 85 Договору несумісні зі Спільним ринком і забороняються всякі угоди між підприємствами, всякі рішення про об'єднання підприємств і всяка координаційна діяльність, які можуть завдати шкоди торгівлі між державами-членами і які мають на меті або результатом перешкодити, обмежити або порушити свободу конкуренції всередині загального ринку, зокрема: а) встановлення прямо або побічно купівельних або продажних цін або інших відповідних умов; б) обмеження або контроль над виробництвом, збутом, технічним розвитком або капіталовкладеннями; с) розподіл ринків чи джерел постачання; d) застосування до торговельних партнерів нерівного підходу за рівних умов, що ставить їх тим самим у несприятливе становище в умовах конкуренції; е) обумовлення укладання контрактів прийняттям партнерами додаткових умов, які за своїм характером або з огляду на торговельну практику не пов'язані з об'єктом контрактів [9, с. 239]. Так, рішенням Комісії ЄС від 18 липня 1975 р. за справою західнонімецької фірми «Кабельметал» із французьким підприємством «Люшер» було визнано недійсним договір патентної ліцензії та ліцензії про передачу «ноу-хау» з огляду на те, що заборона експорту в інші країни ЄС товарів, виготовлених за допомогою методів «Кабельметалу», значно обмежує конкуренцію і не сприяє технічному або економічному прогресу [10].

У практиці ЄС зустрічаються й інші випадки, коли умови ліцензійних контрактів визнавалися такими, що суперечать правилам конкуренції. Це так звані «зв'язувальні застереження». Вони передбачають зобов'язання закупівлі у ліцензіара продукції, яка не має відношення до предмета ліцензії, про збереження контролю над операціями ліцензіата після втрати секретності «ноу-хау» [8, с. 81].

У цілому питання про законність територіальних обмежень і заборон експорту в договорах про передачу ноу-хау вирішується неоднозначно. Більшість дослідників вважає, що обмеження території, на якій може проводитися виріб за допомогою ліцензованого ноу-хау, сумнівне. Р. Жінки вказує, що обмеження території використання ноу-хау підпадає під заборону ст. 85 (1) Римського договору, але

якщо воно не робить «відчутного» впливу на торгівлю між країнами – членами ЄС, на нього Комісія може видати дозвіл за ст. 8 (3) Договору. Не кожна незначна частина секретної інформації, яку називають ноу-хау, може виправдати територіальні обмеження [8, с. 83].

Обмеження експорту продукції, виробленої за допомогою ноу-хау, розглядаються зазвичай як незаконні, але вони можуть бути допущені відповідно до ст. 85 (3) Римського договору [10].

### **Висновки**

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна виділити певні відмінні ознаки правових режимів комерційної таємниці та промислової власності. Правовий режим промислової власності передбачає жорсткі критерії кваліфікації певних інновацій як винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Навпаки, в режимі комерційної таємниці можуть охоронятися будь-які комерційно цінні інновації. Правовий режим промислової власності є юридичною монополією, оскільки передбачає отримання охоронного документа (патенту, деклараційного патенту). Режим комерційної таємниці забезпечується фактичною монополією, оскільки забезпечується застосуванням певних охоронних заходів. Режим права промислової власності передбачає наявність як особистих немайнових, так і майнових виключних прав. Режим комерційної таємниці передбачає тільки виключні майнові права. Спільним проблемним питанням для режимів права як промислової власності, так і комерційної таємниці є спірність застосування «зв'язувальних застережень» у ліцензійних договорах, оскільки вони суперечать правилам добросовісної конкуренції. Зазначені відмінні ознаки вказують на те, що застосування режиму комерційної таємниці для охорони інновацій є доцільним на стадії розробки, налагодження масового виробництва. У разі комерціалізації інновацій доцільним є застосування режиму права промислової власності.

**Список бібліографічних посилань:** 1. Адамюк Д. І. Інноваційний продукт як об'єкт правового регулювання за законодавством України та ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Харків, 2016. 22 с. 2. Бошицький Ю. А. Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 201–209. 3. Дем'янчук Г. В. Об'єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій. *Наука та інновації*. 2014. Т. 10, № 5. С. 51–57. 4. Кравченко О. Вдосконалення законодавства України щодо комерційної таємниці суб'єктів господарювання. *Інформація і право*. 2017. № 2 (21). С. 13–19. 5. Beckerman-Rodau A. The Choice between Patent Protection and Trade Secret Protection: A Legal and Business Decision. *Journal of the Patent & Trademark Office Society*. 2002. Vol. 84. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=704644](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=704644)



(дата звернення: 13.06.2020). **6.** Finnegan M. International patent and know-how licensing. *Ind. Property*. 1976. No. 9. Pp. 225–226. **7.** Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / пер. с нем. В. И. Дергачева. М. : Прогресс, 1976. 376 с. **8.** Вольнец-Руссет Э. Я. Коммерческая реализация изобретения и ноу-хау : учебник. М. : Юрист, 1999. 326 с. **9.** Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: сборник нормативных актов: законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции : учеб. пособие / под ред. В. К. Пучинского, М. И. Кулагина. М. : Изд-во УДН, 1987. 260 с. **10.** Journal Officiel des Communautés Europeennes, 1975, 22 aout; GRUR, Int. S. 44.

Надійшла до редколегії 16.06.2020



### **Rudenko L. D. Legal Protection of Innovations in the Regime of Commercial Secrets, Industrial Property: Comparative Analysis**

*The author of the article presents a comparative legal analysis of trade secret and industrial property regimes. Based on the analysis, the following distinctive features of legal regimes of trade secrets and industrial property are identified. The legal regime of industrial property provides strict criteria for the qualification of certain innovations as inventions, utility models, industrial designs. On the contrary, any commercially valuable innovations can be protected in the mode of trade secret. The legal regime of industrial property is a legal monopoly, as it provides the receipt of a security document (patent, declaratory patent). The trade secret regime is provided by a de facto monopoly, as it is ensured by the application of certain protective measures. The regime of industrial property rights presupposes the existence of both personal non-property and property exclusive rights. The trade secret regime provides only exclusive property rights. It has been identified that a common issue for both industrial property rights and trade secrets is the controversial application of "binding clauses" in licensing agreements, as they are contrary to the rules of fair competition. It is noted that the use of trade secrets to protect innovations is appropriate at the stage of development, mass production. When commercializing innovations, it is advisable to apply the regime of industrial property rights.*

**Key words:** legal regime, trade secret, innovation, industrial property law, patent, personal non-property rights, exclusive property rights.

