

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

УДК347.775:342.7

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ

Ю.Є. Ленго

науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (м.Київ)
ORCID-0000-0003-4368-1793

SOME QUESTIONS ABOUT PROTECTION OF TRADE SECRETS AND PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

Y.E. Lenho

scientific researcher of the Intellectual Property SRI of NALS of Ukraine (Kyiv)
ORCID-0000-0003-4368-1793

***Анотація:** В роботі проаналізовано взаємозв'язок між захистом комерційної таємниці та захистом викривачів. Зроблені висновки, що викривач, який повідомляє про виявлення неправомірної поведінки, протиправних дій або незаконної діяльності з метою захисту інтересів суспільства, звільняється від відповідальності за розкриття комерційної таємниці, якщо мав обґрунтовані підстави вважати, що таке розкриття було необхідним для виявлення правопорушення.*

***Ключові слова:** комерційна таємниця; викривач; розкриття комерційної таємниці; захист осіб, які повідомляють неправомірну поведінку.*

***Abstract:** The article analyzes the relationship between the protection of trade secrets and the protection of whistleblowers. It is concluded that the whistleblower who reports the discovery of misconduct, illegal actions or illegal activities in order to protect the interests of society is exempted from liability for disclosure of trade secrets if he had reasonable grounds to believe that such disclosure was necessary to identify the offense.*

***Keywords:** trade secret; whistleblower; disclosure of trade secrets; protection of persons who report misconduct.*

Комерційна таємниця є активом компанії, яка приділяє комерційній таємниці таке ж значення, як і об'єктам інтелектуальної власності. З прийняттям Директиви (ЄС) 2016/943 про захист нерозкритих ноу-хау та бізнес-інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного придбання, використання та розкриття [1] гармонізовано законодавство країн ЄС про комерційну таємницю, зокрема шляхом уніфікованого визначення поняття

«комерційна таємниця», забезпечення однакового захисту комерційної таємниці в усіх країнах ЄС, надання спільних заходів захисту від незаконного придбання, використання та розголошення комерційної таємниці [2].

Хоча ця Директива передбачає заходи та засоби правового захисту, які полягають у запобіганні розкриттю інформації з метою захисту конфіденційності комерційної таємниці, вона містить нові для європейського законодавства винятки, які виключають відповідальність у разі придбання, використання або розкриття комерційної таємниці.

Право на свободу вираження поглядів і переконань є важливим для демократичного суспільства та гарантується Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [3, ст. 10]. Повідомлення про виявлення неправомірної поведінки, протиправних дій або незаконної діяльності, в інтересах суспільства тісно пов'язане із свободою вираження поглядів працівників та є винятком із захисту комерційної таємниці (ст. 5 Директиви (ЄС) 2016/943). Інформацію про загрози чи шкоду суспільним інтересам можуть отримати працівники в контексті своєї професійної та трудової діяльності, які зазвичай першими пізнають про правопорушення з боку роботодавців. Тому у таких працівників є можливість повідомляти про незаконну діяльність при цьому є ризик розкрити комерційну таємницю, з якою працюють/працювали працівники (викривачі).

Таким чином, особи (викривачі), які повідомляють про виявлення неправомірної поведінки, протиправних дій або незаконної діяльності з метою захисту суспільних інтересів, заслуговують на правовий захист від будь-якої форми помсти, у тому числі погрози помсти та спроби помсти.

Хоча Директива (ЄС) 2016/943 передбачає заходи та засоби правового захисту, які полягають в запобіганні розголошенню інформації з метою захисту конфіденційності комерційної таємниці, важливо, щоб здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації, що охоплює свободу ЗМІ та

плюралізм, як це відображено у статті 11 Хартії основних прав ЄС [4], не обмежувалось, зокрема щодо журналістських розслідувань та захисту журналістських джерел(п. 19 преамбули Директиви (ЄС) 2016/943, п. 31 преамбули Директиви 2019/1937). Заходи, процедури та засоби правового захисту, передбачені Директивою (ЄС) 2016/943, не повинні перешкоджати діяльності викривачів. Таким чином, захист комерційної таємниці не повинен поширюватися на випадки, коли розкриття комерційної таємниці служить суспільним інтересам, якщо виявлено безпосередньо відповідну неправомірну поведінку, правопорушення або незаконну діяльність [1, п. 20 преамбули].

Аналіз Директиви (ЄС) 2016/943 щодо захисту осіб, які повідомляють неправомірну поведінку, правопорушення або незаконну діяльність, яка має суспільний інтерес і яка має місце в діяльності роботодавця, свідчить про те, що ця директива є фрагментованою та нерозвиненою. Виняток щодо захисту викривачів, передбачений ст. 5 Директиви 2016/943, є першим кроком до того, що має бути спеціальним та вдосконаленим правовим захистом ЄС для викривачів. Окремий законодавчий акт про захист викривачів забезпечить робоче середовище, яке не перешкоджатиме особам викривати (підозрювані) правопорушення, корупцію, неправомірну поведінку, шахрайство та інші подібні дії, що а свою чергу, може зробити підприємства більш прибутковими та конкурентоспроможними [5].

У 2019 році прийнято Директиву (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2019р. про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу [6], яка, спрямована на захист осіб (викривачів), які повідомляють або розкривають інформацію, у тому числі інформацію, що становить комерційну таємницю, про неправомірну поведінку, правопорушення або незаконну діяльність на робочому місці, які можуть завдати шкоди суспільним інтересам.

Згідно п. (98) преамбули Директиви (ЄС) 2019/1937 особи, які розкривають комерційну таємницю, отриману в результаті своєї трудової діяльності, повинні користуватися захистом, наданим цією директивою, у тому числі з точки зору відсутності цивільної відповідальності, лише за умови, що вони відповідають умовам, викладеним Директивою (ЄС) 2019/1937, включаючи те, що розкриття було необхідним щоб виявити порушення, що підпадає під матеріальну сферу дії цієї Директиви. Якщо ці умови виконуються, розкриття комерційної таємниці вважається дозволеним законодавством Союзу у значенні статті 3(2) Директиви (ЄС) 2016/943. Крім того, обидві Директиви слід розглядати як такі, що доповнюють одна одну, а заходи цивільного захисту, процедури та засоби правового захисту, а також винятки, передбачені в Директиві (ЄС) 2016/943, повинні залишатися застосовними для всіх випадків розкриття комерційної таємниці, що виходить за межі Директиви (ЄС) 2019/1937. Компетентні органи, які отримують інформацію про порушення, яка включає комерційну таємницю, повинні гарантувати, що вона не використовується або не розголошується з метою, що виходить за межі того, що необхідно для належного розгляду звітів [6].

Отже, Директива (ЄС) 2019/1937 є доповненням до Директиви (ЄС) 2016/943 щодо винятків із системи захисту комерційної таємниці, які виключають відповідальність у разі неправомірного розкриття комерційної таємниці за умови, що розголошення відповідає певним вимогам відповідно до п. (б) ст. 5 Директиви (ЄС) 2016/943: по перше, викривач повинен довести, що повідомлення інформації, що розкриває комерційну таємницю, стосується «неправомірної поведінки, протиправних дій або незаконної діяльності»; по друге, розкриття інформації, що містить комерційну таємницю, здійснюється «з метою захисту інтересів суспільства».

Щоб бути захищеним від відповідальності та мати імунітет викривача за розкриття комерційної таємниці викривач повинен довести, що інформація на

момент повідомлення про правопорушення є достовірною, а комерційна таємниця, як невід'ємна частина інформації про правопорушення, отримана та використана правомірно та розкривається в тому об'ємі, який необхідний для виявлення правопорушення. Ця вимога є важливою гарантією проти зловмисних, легковажних чи образливих повідомлень, оскільки Директива (ЄС) 2019/1937 гарантує, що той, хто під час інформування навмисно та свідомо повідомив неправильну або оманливу інформацію з метою наклепу на роботодавця, не користується захистом та підпадають під штрафні санкції (ст. 23(1) Директиви 2019/1937). Викривач несе тягар доведення для встановлення імені викривача і невиконання цього може призвести до висновку про неправомірне отримання, використання та розкриття комерційної таємниці та буде недобросовісним порушенням Угоди про нерозголошення. Водночас ця вимога гарантує, що захист не буде втрачено, якщо викривач повідомив недостовірну інформацію про порушення через чесну помилку (п. (32) преамбули Директиви 2019/1937). У такому випадку недостовірна інформація спростовується викривачем у порядку визначеному законодавством.

У випадку розкриття комерційної таємниці у зв'язку із неумисною помилкою викривача може завдати істотної шкоди власнику комерційної таємниці (роботодавцю). Тому подання до суду на ймовірного викривача за розкриття комерційної таємниці є найпоширенішою стратегією захисту, прийнятою роботодавцями для усунення ефекту викривачів і запобігання шкоди їхній репутації. Роботодавець може погрожувати позовом і стверджувати, що розголошення комерційної таємниці є порушенням Угоди про нерозголошення (NDA). Однак існує межа між законним захистом комерційної таємниці та зловживанням Угодою про нерозголошення для приховування корпоративних правопорушень [7].

Викривач звільняється від відповідальності за розкриття комерційної таємниці, якщо він мав обґрунтовані підстави вважати, що таке розкриття було

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

необхідним для виявлення правопорушення. До таких викривачів заборонено застосовувати будь-яку яку форму відплати та помсти, включаючи погрози помсти та способи помсти.

Таким чином, європейське законодавство про захист викривачів доповнює законодавство про захист комерційної таємниці щодо винятків із системи захисту комерційної таємниці, які виключають відповідальність у разі неправомірного розкриття комерційної таємниці. Викривач, який повідомляє про виявлення неправомірної поведінки, протиправних дій або незаконної діяльності з метою захисту інтересів суспільства, звільняється від відповідальності за розкриття комерційної таємниці, якщо мав обґрунтовані підстави вважати, що таке розкриття було необхідним для виявлення правопорушення. Повідомлення про виявлення правопорушення з метою захисту суспільних інтересів викривачем, який підпадає під дію Угоди про нерозголошення, не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, крім випадків здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

Література

1. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/474499> (дата звернення 08.04.2024).

2. Ленго Ю. Правове регулювання комерційної таємниці за законодавством України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 4-5. С. 61-72.

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 08.04.2024).

4. Charter of fundamental rights of the European Union (2000/C 364/01).

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата звернення 08.04.2024).

5. Abazi, V. (2016).

Trade Secrets and Whistleblower Protection in the European Union. European Papers :a journal on law and integration, 1(3), 1061-1072. URL: <https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/trade-secrets-and-whistleblower-protection-in-the-eu> (дата звернення 08.04.2024).

6. Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23.10.2019 on the protection of persons who report breaches of Union law. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937> (дата звернення 08.04.2024).

7. Niall Mc Carthy. Non-DisclosureAgreementsandWhistleblowing. Integrityline. Updated: 28.11.2023. URL: <https://www.integrityline.com/expertise/blog/non-disclosure-agreements-and-whistleblowing/> (дата звернення 08.04.2024).