

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

УДК 347.775

**ПИТАННЯ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ**

Н.О.Білоусова

к.ю.н., доцентка кафедри приватного права КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
старша наукова співробітниця НДІ ІВ НАПрН України

ORCID-0000-0003-4134-0856

**ISSUES OF CONTRACTUAL REGULATION
PROTECTION OF TRADE SECRETS**

N.O.Bilousova

Ph.D, Associate Professor of the Department of Private Law of Vadym Hetman
National University,

senior research associate of the Intellectual Property Scientific Research Institute of
the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID-0000-0003-4134-0856

Анотація: у доповіді викладено аналіз судової практики застосування договору про нерозголошення та договору про неконкуренцію як засобів цивільно-правового договірного регулювання захисту комерційної таємниці між роботодавцем та працівником, обґрунтовано необхідність врегулювання цих договірних зобов'язань у ЦК України.

Ключові слова: комерційна таємниця, захист прав, договір про нерозголошення, договір про неконкуренцію.

Annotation: the report presents an analysis of the judicial practice of the application of the non-disclosure agreement and the non-compete agreement as means of civil-law contractual regulation of the trade secrets protection between the employer and the employee, the need to regulate these contractual obligations in the Civil Code of Ukraine is substantiated.

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

Keywords: trade secrets, protection of rights, non-disclosure agreement, non-compete agreement.

По мірі зростання інноваційної складової економічного розвитку гостроти та актуальності в Україні набувають питання правового забезпечення охорони комерційної таємниці (далі – КТ). Одним із питань, що перебуває у фокусі уваги вітчизняних науковців і практиків, є захист КТ від порушень з боку працівника. Враховуючи той факт, що сьогодні в Україні відсутній спеціальний закон, який би комплексно регулював відносини щодо КТ, а існуюче регулювання, що здійснюється цілою низкою нормативно-правових актів, характеризується фрагментарністю, вітчизняні науковці та юристи-практики наголошували на доцільності укладання цивільно-правових договорів із працівником щодо захисту КТ[1-6], зважаючи на те, що трудове законодавство не забезпечує захист інтересів роботодавця-власника КТ.

На практиці господарюючими суб'єктами поряд із трудовим договором укладаються в основному два види цивільно-правових договорів, спрямованих на захист КТ від неправомірних дій з боку працівника: договір про нерозголошення (у зарубіжній практиці - non-disclosure agreement – скорочено NDA) та договір про неконкуренцію (у зарубіжній практиці - non-compete agreement – скорочено NCA). Іноді договори укладають за змішаним типом, включаючи як умови про захист КТ роботодавця, так і зобов'язання про неконкуренцію. Зазначені договірні моделі на сьогоднішній день активно застосовуються у зарубіжній практиці, зокрема, учасниками на ринку наукових розробок та інновацій. В українському законодавстві названі договірні конструкції унормовані у рамках спеціального правового режиму Дія Сіті Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX (далі – Закон №1667) Розділ VI. Проте виходячи із особливостей правового режиму, в рамках якого врегульовані названі договірні

конструкції, їх не можна визнати універсальними - такими, що можуть бути застосовані у різних сферах господарської діяльності.

Користуючись принципом свободи договору, учасники намагаються на власний розсуд врегулювати відносини щодо захисту КТ, у зв'язку із чим, аналізуючи судову практику, можна побачити різні проблемні ситуації, які виникають при застосуванні положень таких договорів. Зокрема, існує проблема невизначеності правової природи таких договірних відносин. Так, у справі № 675/1297/23 позивач намагався стягнути штраф, який був встановлений договором про нерозголошення конфіденційної інформації та неконкуренцію, який було укладено із відповідачем одночасно із трудовим договором. Суд погодився, що позивач у разі розголошення працівником КТ має право ініціювати стягнення з винного працівника відшкодування шкоди, відповідно до встановленого законом порядку. Проте суд, відмовляючи у задоволенні позову, серед іншого посилався на положення статті 130 КЗпП України, розглядаючи відповідальність працівника (відповідача) за вказаним вище договором в контексті трудової матеріальної відповідальності працівника, не дивлячись на існування вказаного договору [7]. Такий підхід відповідає позиції, висловленій Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, за якою стосовно шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок недотримання трудової дисципліни, норми цивільного законодавства не застосовуються(п. 3)[8].

У справі № 588/34/21 суд, аналізуючи спірну угоду про припинення трудового договору, яка містила умови про неконкуренцію, прийшов до висновку про змішану природу цієї угоди: містить трудові та цивільно-правові елементи. Спірна угода містила положення, за якими протягом 12 місяців з дати її укладення працівник не мав права здійснювати як за винагороду, так і безкоштовно, будь-яку діяльність, яка конкурує з комерційною діяльністю роботодавця (Конкурентну діяльність), зокрема: «укладати трудові договори,

договори підряду, надання послуг та інші з іншими підприємствами та особами, які здійснюють Конкурентну діяльність; вчиняти будь-які дії від імені або в інтересах підприємства та осіб, які здійснюють конкурентну діяльність; займатись конкурентною діяльністю самостійно у власних інтересах; бути власником часток або акцій підприємств, які здійснюють Конкурентну діяльність». Суд відхилив доводи позивача (колишнього працівника) стосовно недійсності вказаних положень угоди через обмеження його конституційного права на працю і невідповідність їх таким чином вимогам законодавства. В обґрунтуваннях свого рішення суд зазначив, що спірний пункт угоди є тимчасовим і «поширюється на правовідносини сторін після припинення трудового договору, які є цивільно-правовими, а тому в силу принципу свободи договору, передбаченого статтею 6, 627 ЦК України, такі відносини можуть самостійно врегульовуватись сторонами.» [9].

У справі № 752/10754/20 судом була підтверджена чинність відплатного цивільно-правового договору, укладеного між роботодавцем, який виступав замовником, та працівником, який виступав виконавцем «послуг щодо відданості, нерозкриття, інтелектуальної власності, неконкуренції та непереманювання», який передбачав щорічні виплати на користь виконавця за надані послуги [10]. В рамках апеляційного провадження по цій справі було затверджено мирову угоду між сторонами, яка регулювала виплати не лише заборгованості по зарплаті, але і виплати з боку «замовника» (колишнього роботодавця) на користь виконавця «послуг з відданості...» (колишнього працівника)[11].

У справі 761/15245/18 колишній працівник компанії, з яким власники цієї компанії уклали угоду про неконкуренцію, звернувся із позовом до її власників про стягнення коштів за виконання цієї угоди. У відповідь відповідачі намагалися оспорити угоду як таку, що порушує конституційні права позивача на вибір професії та на працю. Приймаючи рішення на користь чинності спірної

угоди та відсутність у ній обмежень права позивача вільного вибору професії та трудової діяльності, суд узяв до уваги наступні фактори: зі змісту спірної угоди не впливає прямий обов'язок позивача утриматися від перелічених в ній дій, а вказуються умови за яких у відповідачів виникне обов'язок із здійснення виплати на користь позивача обумовленої суми грошових коштів. Спірною угодою не передбачається жодного забезпечення зобов'язань або відповідальності позивача у разі, коли він допустив вчинення ним дій, від яких він зобов'язався утримуватися. Проте невиконання вказаних умов є підставою для невиплати працівнику обумовленої суми. За таких обставин суд не вважав, що угода обмежує право позивача на працю, а також на будь-який інший вид чи рід занять, оскільки при невиконанні умов угоди для позивача не передбачається настання будь-які негативних наслідків, що погіршували би його майновий чи інший стан порівняно з тим, який існував на момент укладення угоди чи під час її дії[12]. Тобто суд розглядав обов'язок утримуватися від конкурентних дій як відкладальну умову для виконання обов'язку зі здійснення грошової виплати.

Наведена судова практика свідчить про зростання актуальності договірною регулювання захисту КТ, що обумовлює потребу врегулювати договірні зобов'язання про нерозголошення та про неконкуренцію на рівні ЦК України, передбачивши істотні та звичайні умови, (без)відплатність, відповідальність, обмеження. Закріплення на рівні ЦК України договірних моделей про нерозголошення та про неконкуренцію дозволило б встановити збалансоване правове регулювання вказаних відносин, який би забезпечував охорону не лише економічних інтересів власника КТ, але і дотримання таких прав працівника як права на працю, на вибір професії, на свободу творчої діяльності, на свободу наукової діяльності, на свободу пересування (трудої мобільності), на інформацію та вираз думок тощо.

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

Слід додати, що відсутність нормативного регулювання цих договірних зобов'язань створює невизначеність у правовому регулюванні та ускладнює їхнє застосування на практиці.

Література

1. Капіца Ю.М. Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації Директиви (ЄС) 2016/943 та практики застосування. *Інформація і право*. № 4(39)/2021. С. 71-72. URL: <http://248788-Текст статті-571046-1-10-20211223-1.pdf>
2. Митник А., Мороз І. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності. *Підприємство, господарство і право*. 2019. № 12. С. 45. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/archive-12-2019>
3. К. Ю. Редько, З. Е. Куніцька. Комерційна таємниця: особливості та проблеми нормативно-правового забезпечення в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/36.pdf
4. Одовічена Я.А., Орловський О.Я. Комерційна таємниця. Як роботодавцю захистити свої секрети? *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2023. № 80. Том 1. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/297082/290020>
5. Ірина Стародуб. Угода про конфіденційність: хто підписує? *Юридична газета*. № 22. 24 листопада 2020. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ugoda-pro-konfidenciynist-hto-pidpisue.html>
6. Юлія Габрук. Охорона конфіденційної інформації та комерційної таємниці: як? що? навіщо? *Юридична газета*. 02 лютого 2022. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/ohorona-konfidenciynoyi-informaciyi-ta-komerciynoyi-taemnici-yak-shcho-navishcho.html>
7. Рішення Ізяславського районного суду від 21.02.2024, справа № 675/1297/23. URL:

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

8. Узагальнення судової практики «Про практику застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю» : Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.01.2016.
URL:iplex://ukr/doc?code=na001740-16.
9. Рішення Тростянецького районного судувід02.08.2021, справа № 588/34/21.
URL:iplex://sud/doc?regnum=98950924
10. Рішення Голосіївського районного суду від 21.09.2020, справа № 752/10754/20.URL:iplex://sud/doc?regnum=91691841
11. Ухвала Київського апеляційного суду від 10.03.2021, справа № 752/10754/20.URL:iplex://sud/doc?regnum=95561141
12. Постанова Київського апеляційного суду від 17 серпня 2022 року, справа № 761/15245/18. URL:iplex://sud/doc?regnum=105806313