ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ'ЄКТИ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

МОСКАЛЮК Надія Богданівна - доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету

ORCID ID: 0000-0003-2972-3352

УДК 618.177 06:34(045)
УДК 342.95DOI 10.32782/NP.2022.4.35

Стаття присвячена аналізу допоміжних репродуктивних технологій як об'єкта охорони комерційної таємниці, здійснено дослідження особливостей набуття такої охорони, використання прав на засекречену технологію, а також можливі способи захисту прав володільця комерційної таємниці у випадку їх порушення. Аналізуючи особливості правової охорони комерційної таємниці, виділені її сильні та слабкі сторони у порівнянні із патентною охороною. Вказується, що передумовою до зміни форми правової охорони для допоміжних репродуктивних технологій є виключно правова, а не економічна чи технологічна основа.

Серед способів захисту прав на комерційну таємницю аналізуються кримінально-правовий, адміністративно-правовий та цивільно-правовий. В межах останнього констатується неможливість використання компенсації за порушення прав, що характерно для багатьох інших об'єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, комерційна таємниця, право інтелектуальної власності, об'єкти засекречування.

Вступ

Застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ) створює цілий комплекс суспільних відносин, серед яких можна виділити відносини між:

- генетичними батьками та біологічною матір'ю, у випадку «сурогатного материнства»;
- між подружжям стосовно розпорядження замороженими репродуктивними клітинами, особливо у випадках розлучення;
- між біологічним батьком чи матір'ю із донором репродуктивних клітин;
- між «сурогатною матір'ю» та клінікою репродуктивної медицини;
- між замовниками ДРТ та клінікою репродуктивної медицини тощо.

Попри те, що більшість із названих суспільних відносин не мають належного правового регулювання в законодавстві України і сторони таких відносин змушені послуговуватись виключно договірними конструкціями, існують також відносини, без яких не можливе саме існування ДРТ. Йдеться про відносини із використання репродуктивними клініками технологій, що визнані об'єктами права інтелектуальної власності. Вони є фундаментальними в існуванні допоміжної репродуктивної медицини, адже без винайдення новітніх продуктів та процесів у досліджуваній сфері, про жоден прогрес не можливо було б говорити. Наукові дослідження, які слід проводити на дорого вартісній апаратурі тривалий час, сприяють тому, що творчу працю винахідників слід не лише якісно охороняти, а й належно оцінювати в грошовому вимірі.

До липня 2020 року у сфері ДРТ винахідники мали можливість на створені ними продукти чи процеси, а також застосовані відомі продукти чи процеси за новим призначенням отримувати патенти на винахо-

ди чи корисні моделі. Саме від винахідника залежав вибір правової охорони на створюваний результат інтелектуальної діяльності. І більшість винахідників надавала перевагу саме охороні патентами на винахід своїх результатів, як найсильнішій охороні у світі.

21 липня 2020 року для винахідників у сфері медицини ситуація із вибором форм правової охорони кардинально змінилась завдяки прийняттю Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства». Вказаний закон мав на меті «забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі з правом Європейського Союзу» [1]. Отож, що саме змінилось, для кого і яких наслідків для сфери ДРТ слід чекати, і будемо аналізувати далі.

Постановка проблеми

Реформування патентного законодавства України з метою приведення його у відповідність до Європейського законодавства суттєво змінило суть розуміння об'єкту винаходу та корисної моделі. Із набуттям чинності змін Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у ч. 2 ст. 6 передбачає, що «Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб)» [2]. Як бачимо, із переліку об'єктів вилучено «нове застосування відомого продукту чи процесу», що існував у патентному законодавстві ще з 1993 року, а також з'явились відмінності у визнанні об'єктів винаходом чи корисною моделлю. Раніше продукт та процес могли бути одночасно як винаходом, так і корисною моделлю, тепер же винахід – це продукт чи процес, тоді як корисна модель – це пристрій або процес. Відтак спільним об'єктом, що дає право вибору винахіднику між двома видами патентної охорони, залишився лише такий об'єкт як «процес». Розширення переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, способами лікування та діагностики, що безпосередньо відносяться до ДРТ, докорінно змінила суть патентної охорони для винахідників. Як це вплине на них, реалізацію існуючих патентних прав та захист прав пацієнтів, – питання, на які намагатимемось дати відповідь в даному дослідженні.

Аналіз дослідження проблеми

Питанням правового забезпечення допоміжних репродуктивних технологій приділяли у своїх наукових дослідженнях увагу такі відомі національні та іноземні вчені як Н. Аблятіпова, С. Антонов, А. Головащук, Р. Майданик, Е. Мухамедова, О. Покальчук, З. Ромовська, І. Сенюта, Р. Стефанчук, Я. Триньова тощо.

Аналізу допоміжних репродуктивних технологій з позиції охорони та захисту прав інтелектуальної власності присвячені наукові публікації таких вчених як Є. Греков, М. Грекова, О. Кашинцева, С. Кошова, Л. Роботягова, О. Попович, О. Пономарьов, В. Мухопад та інші. У зв'язку з тим, що зміни стосовно виключення із патентної охорони методів діагностики та лікування, до яких можна віднести в тому числі і ДРТ, відбулось доволі недавно, віднайти дослідження щодо альтернативних форм правової охорони на технології, що раніше могли бути запатентовані, нам не вдалось, а це знову ж таки підтверджує актуальність обраної тематики дослідження.

Метою цієї статті є аналіз допоміжних репродуктивних технологій як об'єкта охорони комерційної таємниці, дослідження особливостей набуття такої охорони, використання прав на засекречену технологію, а також можливі форми та способи захисту прав володільця комерційної таємниці у випадку їх порушення.

Результати дослідження

З моменту набуття змін до патентного законодавства, ДРТ як методи лікування виключені із патентної охорони, відтак розробникам таких технологій необхідно звертатись до альтернативних форм право-

вої охорони, що є менш надійними, проте здатні хоч якось захистити результат інтелектуальної діяльності творця. Однією із можливих форм є охорона в якості комерційної таємниці. Про усі позитивні та негативні характерні особливості такої охорони вестимо мову далі.

Отож, правове регулювання комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності здійснюється нормами Цивільного кодексу України (далі ЦК України), статті 505-508 якого присвячені безпосередньо досліджуваному об'єкту.

З метою доведення, що ДРТ можуть бути визнані об'єктом комерційної таємниці, проаналізуємо поняття, що визначене нормами кодексу. Так, «1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці» [3].

ДРТ може бути визнано інформацією технічного характеру, яку слід засекретити і в цілому чи в певній формі та сукупності її складових зробити невідомою та нелегкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим вона набуде комерційної цінності та має бути предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Стосовно особи, яка законно контролює цю інформацію, то це, звісно, в першу чергу може бути творець технології. Якщо вона створена в порядку виконання службових обов'язків, то за аналогією із «службовими винаходами», вона могла б законно контролюватись роботодавцем її розробника.

У порівнянні з іншими технічними об'єктами, для яких інститут комерційної таємниці застосовується вже тривалий час, ДРТ матимуть основною відмінністю те, що використання зазначеної правової охорони зумовлене не швидким «моральним старінням» і відтак недоцільністю використання патентної охорони, а неможливістю використання останньої через зміни до патентного законодавства. Тобто, використання інституту комерційної таємниці для ДРТ не має економічного підґрунтя, а лише правове, у зв'язку з цим потрібно буде ще аналізувати наскільки він приживеться у відношенні цих особливих об'єктів.

Отож, розглянемо детальніше яким чином набути права на комерційну таємницю як об'єкт права інтелектуальної власності.

Статтею 506 ЦКУ визначено, що майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором. І майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю визначено:

1) право на використання комерційної таємниці;

2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом [3].

Тобто момент набуття майнових прав на комерційну таємницю починається із правомірного визначення інформації комерційною таємницею.

Позитивною стороною досліджуваної форми правової охорони вчені визнають:

- «комерційна таємниця має фактичну монополію конкретної особи на певну сукупність знань, що забезпечує організації конкурентні переваги та стрімкий розвиток у порівнянні з іншими організаціями (конкурентами)» [4];
- «інформація, яка становить комерційну таємницю, не потребує офіційного визнання її охороноздатності, реєстрації чи дотримання інших формальних проце-

дур для поширення на неї правової охорони» [5];

- «це простіший та менш витратний (порівняно, наприклад, із захистом об'єктів промислової власності) спосіб охорони комерційно цінних результатів інтелектуальної діяльності»[5];

- охорона комерційної таємниці може мати фактично безстроковий характер, тобто охорона триває настільки довго, наскільки зберігаються умови існування режиму комерційної таємниці.

Слабкими сторонами правової охорони комерційної таємниці визнають:

- однією і тією ж інформацією або навіть аналогічною інформацією, що має статус визначеної комерційною таємницею можуть одночасно володіти декілька осіб, відсутність обов'язкової державної реєстрації створює можливість законного володіння досліджуваним об'єктом різними суб'єктами одночасно, відтак про повну монополію володіння говорити не доводиться;

- «якщо є допустимим закріплення первинного майнового права на об'єкт за кількома особами, то відсутнє право авторства на цей об'єкт. Жоден із суб'єктів не має права авторства, яке як абсолютне право може належати лише одній особі. Відповідно, підставою закріплення первинних майнових прав на об'єкт охорони (права на використання відомостей та розпорядження правом) є не авторство, але належність ресурсів, завдяки яким було отримано результат, тобто ці виключні права закріпляються за суб'єктом, в особисту сферу якого входить цей матеріальний, кадровий, організаційний та інший ресурс» [5]. Вказана характеристика є чи не найважливішою у питанні використання для ДРТ інституту комерційної таємниці, адже винахідників технології охорона та захист особистих немайнових прав має вкрай важливе значення;

- первинним володільцем майнових прав на комерційну таємницю може бути не лише фізична, але й юридична особа, а тому творчість та охорона результату такої творчості суттєво нівелюється.

Зазначені вище сильні та слабкі сторони правової охорони комерційної таємниці свідчать про можливість її застосування для ДРТ, проте не надто значну ефективність і нівелювання процесу творчості та захисту особистих немайнових прав творця. Тому в якості альтернативної вказану охорону використати можна, але вона значно поступається патентній формі охорони.

Наступним елементом правової охорони комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності є розпорядження майновими правами правоволодільцем. Так, зміст розпорядження напряму пов'язане із комплексом майнових прав правоволодільця. І це: використання комерційної таємниці правоволодільцем самостійно; 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці на основі ліцензійних договорів; 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці завдяки договорам про нерозголошення; « включення положень про захист комерційної таємниці до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій, договорів з контрагентами; затвердження локальних політик/процедур про комерційну таємницю, які відображатимуть порядок використання та поширення такої інформації, що до неї належить, а також відповідальність працівників за неправомірне розповсюдження комерційної таємниці» [6] тощо.

Досліджуючи ліцензійні договори про передання комерційної таємниці, значну увагу проблемі збереження таємниці приділив відомий вчений Володимир Дмитришин, який вказує, що «Найсуттєвіша особливість договору про передання комерційної таємниці полягає в тому, що обидві сторони договору, укладаючи угоду, несуть певні ризики. Так, правовласник (ліцензіар), передаючи інформацію, яка складає таємницю, розкриває належний йому секрет виробництва. Є ризик, що правонаступник (ліцензіат) не збереже від розголошення третім особам цю секретну інформацію, і правовласник втратить переваги, які мав перед конкурентами. Правонаступник, в свою чергу, також не застрахований від розголошення правовласником (особливо, якщо права передаються повністю) секретної інформації. Власне, неможливо точно знати, на який період часу комерційна та-

ємниця збереже свою економічну й технічну цінність» [7]. Ми вказану думку автора цілком поділяємо і вважаємо, що для ДРТ як об'єктів комерційної таємниці вона має також визначальне значення. Ризик розсекречення технології у сфері репродуктології загрожує обом сторонам ліцензійного договору і може спричинити неабиякі негативні економічні наслідки. Творча праця винахідника, його результат та вкладені матеріальні ресурси у створення технології є під великою загрозою через можливість розголошення.

Зважаючи на те, що ліцензіар несе ризик, що розкриття інформації до укладення договору може привезти до скористання отриманою інформацією ліцензіатом без подальшого підписання ліцензійного договору, з метою його мінімізації прийнято укладати попередні опціонні угоди. За умовами останньої, потенційний ліцензіат не має права розголошувати та передавати третім особам інформацію про «ноу-хау», яку отримав від продавця навіть, якщо ліцензійної угоди на передачу ноу-хау між потенційними партнерами не буде укладено. На умови забезпечення конфіденційності майбутніми сторонами опціонної угоди звертає увагу і Таміла Бєгова, вказуючи, що «При укладенні договорів про передання ноу-хау важливо також не переступити їх кількісну межу. Укладаючи велику кількість договорів, володілець права на ноу-хау ризикує прискорити момент переходу ноу-хау в «суспільне надбання»» [8]. Отож, як бачимо, навіть чисельність укладених договорів про передання комерційної таємниці має неабиякий вплив на її збереження і відтягування моменту її переходу до суспільного надбання.

Важливим аспектом договору надання права на використання комерційної таємниці є термін його чинності. Він, на думку Дмитришина В.С., може бути як точно визначеним, так і невизначеним. «Це, в першу чергу, пов'язане з невизначеністю самого терміну чинності прав на цей об'єкт. Згідно законодавства термін чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю може бути яким завгодно довгим, але не більше строку існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених вищезазначеною статтею 505 Цивільного Кодексу. Зрозуміло, що термін використання прав не може бути більшим, ніж термін існування цих прав. І навіть якщо термін чинності договору прямо встановлений до певної конкретної дати, договір все одно втратить сенс в момент втрати чинності прав на комерційну таємницю, навіть якщо такий випадок станеться раніше обумовленої сторонами дати закінчення договірних відносин» [7]. Як бачимо, ризик передчасної втрати чинності договору загрожує обом сторонам договору і компенсаційні механізми за втрати у зв'язку з цим мають, на нашу думку, бути паритетно прописані в самому договорі.

Останньою складовою механізму охорони комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності є захист. Нагадаємо, що вказана складова механізму охорони присутня лише тоді, коли відбулось порушення прав правовласника, коли використання прав має статус незаконного. І якщо у випадку із патентними правами будь-яке «незаконне використання винаходу, корисної моделі…, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному, великому або особливо великому розмірі» [9] є підставою до притягнення винних до кримінальної відповідальності, то із комерційною таємницею все значно складніше. Так, ст. 231 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Зокрема, у статті вказується, що «Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, - караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [9]. Отож, на відміну від використання об'єктів патентного права, у випадку із комерційною таємницею слід довести, що збирання

інформації відбувалось саме з метою розголошення чи іншого використання і, при цьому, саме вказані дії спричинили істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності. Тож, як бачимо, кримінально-правова охорона комерційної таємниці є значно слабшою, на відміну від охорони об'єктів патентного права.

В межах адміністративного способу захисту порушених прав на комерційну таємницю здійснюється також Антимонопольним комітетом України. В межах Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», який у статті 17 одним із проявів недобросовісної конкуренції визначає розголошення комерційної таємниці [10]. Важливо, що глава 4 досліджуваного закону встановлює адміністративну відповідальність не лише за неправомірне збирання та розголошення комерційної таємниці, а й схилення до розголошення комерційної таємниці та неправомірне використання комерційної таємниці.

Цивільний спосіб захисту прав інтелектуальної власності на комерційну таємниці оперує поняттям «завдання збитків». Саме цю категорію слід доводити в порядку позовного провадження у судах і можливо це за наявності чотирьох умов складу правопорушення, а саме цивільного (господарського) правопорушення: «1) протиправної поведінки особи (боржника); 2) збитків, заподіяних такою особою; 3) причинного зв`язку між протиправною поведінкою особи і збитками; 4) вини особи, яка заподіяла збитки, в тому числі встановлення заходів, вжитих кредитором для одержання такої вигоди» [5]. За відсутності хоча б одного із елементів складу цивільного правопорушення відповідальність у вигляді відшкодування збитків не настає. У випадку відшкодування упущеної вигоди слід довести у суді реальність можливості отримання упущеної вигоди та її розмір.

Компенсації як позовної вимоги у вирішенні спору, на відміну від об'єктів патентного права, для правовласників комерційної таємниці не передбачено, що знову ж підкреслює меншу кількість захисних механізмів правовласника.

Висновки

Отож, ДРТ можуть бути охоронювані інститутом комерційної таємниці як альтернативною формою правової охорони, що прийде на зміну патентній охороні. Вказана зміна була зумовлена оновленням патентного законодавства України і його гармонізації з європейським законодавством в напрямі виключення із патентоздатності методів діагностики та лікування.

Правова охорона в якості комерційної таємниці має ряд своїх переваг та недоліків, зумовлених особливістю охоронюваних об'єктів. Усі аспекти правової охорони, зокрема набуття прав, розпорядження ними та їх захист, мають значні особливості і чи зможе повноцінно сфера репродуктології їх використати на користь правовласника – покаже час. Перспективу подальших наукових досліджень вбачаємо у характеристиці того, як зміна форми правової охорони ДРТ як об'єктів права інтелектуальної власності вплине на реалізацію прав пацієнтів та їх доступ до передових наукових досліджень.

Література

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21 липня 2020 року № 816-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР),* 2020, № 52, ст.496.

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР*), 1994, № 7, ст. 32.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, №№ 40-44, ст.356.

4. Ситницький М.В. Характерні ознаки комерційної таємниці. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2013. Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина І. Том 1. С. 262-266.

5. Вергун Я., Гулевська Д. Комерційна таємниця: правова природа та підходи до регулювання. https://parlament.org.ua/2004/05/13/komertsijna-tayemnitsya-pravova-priroda/

6. Комерційна таємниця: інструменти захисту та відповідальність за розголошення. https://biz.ligazakon.net/analitycs/214258_

komertsyna-tamnitsya-nstrumenti-zakhistu-ta-vdpovdalnst-za-rozgoloshennya

7. Дмитришин В. С. Деякі питання розпорядження правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Серія ПРАВО. Випуск 24. Том 2. С. 33-37.

8. Бєгова Т. Щодо питання про правове оформлення обороту ноу-хау. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15794/09-Byehova.pdf?sequence=1

9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2001, № 25-26, ст.131.

10. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР*), 1996, № 36, ст.164.

SUMMARY

The article is devoted to the analysis of assisted reproductive technologies as an object of trade secret protection, a study of the peculiarities of acquiring such protection, the use of rights to classified technology, as well as possible ways of protecting the rights of the owner of trade secrets in case of their violation. Analyzing the features of legal protection of commercial secrets, its strengths and weaknesses compared to patent protection are highlighted. It is indicated that the prerequisite for changing the form of legal protection for assisted reproductive technologies is exclusively legal, not economic or technological.

Criminal law, administrative law, and civil law are analyzed among the ways of protecting the rights to commercial secrets. Within the limits of the latter, the impossibility of using compensation for violation of rights is stated, which is typical for many other objects of intellectual property law.

Keywords: assisted reproductive technologies, commercial secret, intellectual property rights, classified objects.