



ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В США: ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ І ПРАКТИКА ПРАВозАСТОСУВАННЯ

Геннадій Андрощук,
*завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку
науки і технологій НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент*

На прикладах розгляду справ про незаконне привласнення комерційної таємниці у різних судових інстанціях проаналізована практика захисту комерційної таємниці в США, її економічний вплив на міжнародну торгівлю, економіку компаній і країн. Для підвищення ефективності захисту інтелектуальної власності запропонована схема дій для компаній, призначена для охорони комерційної таємниці і ослаблення потенційної загрози крадіжок.

Ключові слова: безпека, інтелектуальна власність, комерційна таємниця, недобросовісна конкуренція, збитки, економічне шпигунство

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США нещодавно розмістило в дев'яти містах білборди зі слоганом «13 млрд втрачено. Захисти комерційні таємниці Америки». Така незвичайна рекламна кампанія пов'язана з частішим випадком витоку комерційних таємниць в американських компаніях, що призводить до втрати робочих місць і погіршення економічної ситуації в країні. Про це заявив помічник директора ФБР з контррозвідки Ф. Фільюцці (*Frank Figliuzzi*). Якщо врахувати всі справи, що стосуються витоку комерційних таємниць у США з жовтня 2011 р., сумарні збитки американських компаній сягають 13 млрд дол. США. При цьому враховано і передбачувану цінність комерційних таємниць на ринку. Як приклад витоку комерційної таємниці ФБР наводить судову справу щодо незаконної передачі інформації співро-

бітником хімічної компанії Lubrizol в Клівленді (штат Огайо) К. Кімом корейському конкуренту SK Chemicals. К. Кім був засуджений до 19 місяців позбавлення волі та виплати компенсації в розмірі 189 тис. дол. США. ФБР рідко проводить рекламні кампанії та звичайно не афішує свою діяльність [1]. Але, як кажуть, ситуація змусила!

Вартість і конкурентна перевага компаній сьогодні значною мірою залежать від інтелектуального капіталу у формі комерційної таємниці. Комерційна таємниця як економічна категорія, зберігає корисність відомостей, котрі втратили б свою цінність при оприлюдненні. Вона сприяє перетворенню інформації на додатковий економічний фактор, при цьому факторним доходом є інформаційна рента. Інформаційна рента є частиною загального доходу підприємця, який він отримав, вміло застосувавши власні



чи законно придбані знання про процеси та явища в економіці, технічних науках і суспільстві.

Швидкий розвиток технологій і комп'ютеризації зробили більш легким копіювання та викрадення секретної інформації, а зростання мобільності службовців збільшила ризики її власників. За даними досліджень, американські компанії, що офіційно займаються торгівлею, володіють секретами виробництва на 5 трлн дол. США та щорічно втрачають близько 250 млрд дол. США через крадіжку комерційної таємниці [2]. Водночас за останнє десятиліття ризик крадіжок секретів виробництва значно зріс.

Проаналізуємо кілька резонансних справ останніх років, розглянутих у США і Китаї, про порушення комерційної таємниці американських компаній.

Юрисдикції судів США та Китаю щодо справ, які стосуються порушень комерційної таємниці. Апеляційний суд федерального округу США (CAFC) 11.10.2011 р. виніс знакове рішення з далекосяжними наслідками щодо захисту комерційної таємниці американських компаній. У справі TianRui Group Co, et al проти International Trade Commission він підтримав рішення Комісії з міжнародної торгівлі США (ІТС), яка заборонила імпорту у США з Китаю литих сталевих залізничних коліс. Це був перший випадок, коли САФС ухвалив, що ІТС може запобігати імпорту продуктів, вироблених із застосуванням способів, охоронюваних комерційною таємницею, розроблених у США, — навіть якщо незаконне привласнення комерційної таємниці відбулося виключно за межами США [3].

Розширення юрисдикції Комісії з міжнародної торгівлі США. Рішення САФС значно розширює юрисдикцію ІТС, поширюючи її на всі дії, що вчиняються за кордоном, і є ефективним правовим захистом у випадках незаконного привласнення комерційної таємниці поза США.

Раніше власник комерційної таємниці повинен був пред'явити позов у країні, де вчинилося її незаконне привласнення. Звертатися в ІТС можна було тільки в ситуаціях, коли незаконне привласнення комерційної таємниці якимось стосувалося США. Тепер власник комерційної таємниці може звертатися в ІТС з проханням про заборону імпорту продуктів у США. Варто очікувати, що все більше власників комерційної таємниці в США буде домагатися такого засобу захисту, якщо згадане судове рішення згодом не буде скасовано.

Деякі фахівці розглядають справу TianRui як бажаний крок у напрямі посилення захисту інтелектуальної власності США за кордоном, особливо в країнах, де такий захист неефективний, наприклад у Китаї. Інші вважають, що це юридичний прояв американського протекціонізму.

Аналіз легітимності розширення юрисдикції ІТС може бути доповнений аналізом менш відомого рішення Верховного суду Китаю у справі Siwei проти Avery Dennison, у якому розглядалось аналогічне питання.

Справа TianRui Group Co, et al проти International Trade Commission [3]. Компанія Amsted Industries — виробник в штаті Іллінойс, який володіє двома секретними способами виробництва литих сталевих залізничних коліс. Компанія Amsted більше не використовує в США один зі способів (спосіб АВС), хоча продовжує виробляти та продавати колеса на вітчизняному ринку. Однак Amsted продала ліцензії на використання цього способу декільком компаніям у Китаї. Група китайських компаній TianRui Group Company хотіла отримати ліцензії на спосіб АВС, але не змогла досягти згоди. Тож вона найняла дев'ять працівників, які знають спосіб АВС за інформацією, отриманою від одного з китайських ліцензіатів Amsted. Наймані працівники видали секретні особливості способу АВС компаніям Tian-



Rui в Китаї. Ті почали виробляти колеса з використанням конфіденційного способу й імпортувати їх в США через дистриб'ютора в Іллінойсі.

Компанія Amsted подала позов в ІТС, аби заблокувати імпорт коліс в США. ІТС вирішила, що TianRui незаконно привласнила комерційну таємницю Amsted, порушивши закон про комерційну таємницю штату Іллінойс, і видала наказ про заборону ввезення коліс. Після розгляду скарги на рішення ІТС САФС встановив нове правило: ст. 337 (§ 1337 розділу 19 зводу законів США) має екстериторіальну дію щодо звинувачень у порушенні комерційної таємниці та може заборонити імпорт продуктів незважаючи на те, що недобросовісна конкуренція — незаконне привласнення комерційної таємниці — здійснювалася повністю за межами США.

Для прийняття такого рішення САФС мав подолати презумпцію, спрямовану проти екстериторіальності законів США. Суд зробив це, вважаючи, що ця презумпція не може бути застосована до ст. 337 з таких причин:

- по-перше, ст. 337 стосується імпорту, який відноситься до міжнародних операцій;
- по-друге, ІТС не застосовуючи ст. 337 для санкціонування суто екстериторіальної поведінки, а зосередила увагу на збитку, завданому економіці США;
- по-третє, законодавче досє показує, що конгрес має на увазі широке і гнучке тлумачення поняття «недобросовісні методи конкуренції» щодо імпорту.

Більше того, САФС зазначив, що хоча суди застосовують вузьке тлумачення екстериторіального застосування Патентного закону США, не існує федерального цивільного статуту, що регулює охорону комерційної таємниці, а тому не існує заснованого на законі обмеження повноважень ІТС за ст. 337 щодо незаконного привласнення комерційної таємниці.

Розглядаючи справу за відсутності прецедентів, САФС ухвалив, що єдиний федеральний стандарт, а не закон окремого штату повинен визначати, що становить незаконне привласнення комерційної таємниці, достатню для встановлення недобросовісної конкуренції за ст. 337. САФС підтвердив винесене ІТС рішення щодо того, що використання компанією TianRui способу ABC в Китаї могло руйнувати чи завдати значної шкоди промисловості в США, якщо навіть Amsted або будь-яка інша американська компанія не використовує секретний спосіб ABC у США. Це рішення САФС було прийнято більшістю голосів, але одна з суддів заявила особливу думку, не погодившись з порушенням презумпції проти екстериторіального застосування закону США. «Ми не маємо права контролювати китайський бізнес», зазначила вона.

Рішення САФС викликає низку запитань. По-перше, ігнорування презумпції проти екстериторіальності суперечить рішенню Верховного суду США у справі Morrison проти Nat'l Austl Bank Ltd (2010 р.). В аналогічних обставинах Верховний Суд США застосував презумпцію проти екстериторіальності та підкреслив, що, якщо закон не дає ясної вказівки щодо застосування екстериторіальності, то таку вказівку можна вважати відсутньою. Верховний Суд США також критикував зневагу презумпцією проти екстериторіальності, що відбувалася протягом десятиліть у багатьох судах і створила колекцію текстів для тлумачення намірів Конгресу, що мають складні формулювання та непередбачуваних у застосуванні. Більшість суддів САФС зробило те, проти чого застерігав Верховний Суд США — побачило екстериторіальність у ст. 337, хоча в ній нічого не говорилося з цього приводу.

По-друге, САФС перевищив свої повноваження, коли створив федеральний стандарт для визначення дій за ст. 337, які кваліфікуються як недобросовісна конкуренція. Не існує федерального



цивільного законодавства щодо комерційної таємниці (хоча є федеральний кримінальний закон), немає і відповідного федерального загального права. За таких обставин федеральний стандарт позбавлений сенсу.

По-третє, САФС виявився не в змозі скористатися більш вузькою підставою, що дозволяла досягти того ж результату, але більш коректним шляхом. Відповідно до судової практики ІТС імпортований продукт повинен порушити деякі аспекти закону США, щоб дати підставу для пред'явлення позову. Тож ІТС могла заборонити імпорт продукту, виготовленого за кордоном шляхом незаконного привласнення комерційної таємниці, якщо продаж такого продукту означав би незаконне привласнення комерційної таємниці за законом США. Для випадку TianRui застосовним видається Закон про комерційну таємницю штату Іллінойс. Цю вузьку підставу позову не було помічено САФС і позивачем Amsted.

Однак навіть вузька підстава позову не повністю звільняє від проблем, оскільки вона може вступити в конфлікт із Законом про комерційну таємницю Китаю. Верховний Суд Китаю в 2009 р. встановив, що простий продаж продукту, виготовленого шляхом незаконного привласнення комерційної таємниці, не дає права на порушення справ, які можуть увійти в конфлікт із законом США.

Обмеження Верховного Суду Китаю. У справі Siwei Industrial (Shenzhen) Co Ltd проти Avery Dennison Corp (2009 р.) Верховний Суд Китаю виніс рішення про те, що продаж виробів, виготовлених з використанням незаконно присвоєної комерційної таємниці, Власне не є незаконним привласненням таємниці у значенні ст. 10 Закону про недобросовісну конкуренцію Китаю [4].

Боротьба між сторонами йшла в контексті вибору суду. Siwei та споріднені компанії порушили справу про незаконне присвоєння комерційної таємниці проти компанії Avery

Dennison Corp, її китайських дочірніх компаній і двох роздрібних торговців у Проміжному народному суді провінції Гуандун. Підсудність базувалася виключно на продажі роздрібними торговцями липких стрічок, нібито виготовлених з використанням комерційної таємниці, що належить компанії Siwei.

Avery Dennison подала зустрічний позов у зв'язку з незаконним привласненням комерційної таємниці проти компанії Siwei до Високого народного суду провінції Джіангсу. Підсудність базувалася на тому, що компанія Siwei нібито використовує в цій провінції охоронюваний комерційною таємницею спосіб виготовлення аналогічного виробу, що належить Avery Dennison. Потім Siwei заявила такий же позов у Високому народному суді провінції Гуандун і запросила більшу суму за понесені збитки.

Siwei переконала Високий народний суд Джіангсу передати зустрічний позов Avery Dennison у Високий народний суд провінції Гуандун, щоб об'єднати ці позови на підставі принципу першого позивача. За цим принципом, якщо багато позовів пов'язані з однаковими по суті правовими питаннями та покладеними в їх основу фактами, пізніше подані позови повинні бути об'єднані з прийнятим першого позову для того, щоб уникнути винесення суперечливих судових рішень. Avery Dennison заперечувала проти відправлення правосуддя в гуандунській Високий народний суд, стверджуючи, що тільки продажі роздрібних торговців у провінції Гуандун не можуть бути причиною для перенесення розгляду справи до цього суду. Заперечення було відхилено, але Avery Dennison подала скаргу до Верховного народного суду, яке було прийнято.

У постанові Верховний Суд Китаю спочатку визначив, які дії кваліфікуються як незаконне привласнення комерційної таємниці в Китаї. На думку суду, ст. 10 Закону про недобросовісну



конкуренцію визначає це поняття, що охоплює:

- заволодіння комерційною таємницею іншою особою шляхом крадіжки, тиску, примусу чи іншими протизаконними засобами;
- розкриття, використання або дозвіл іншим особам використовувати чужу комерційну таємницю, присвоєну вищезазначеними протизаконними засобами;
- розкриття, використання чи дозвіл іншим особам використовувати комерційну таємницю на порушення угоди про нерозголошення, укладеної з ініціативи законного власника;
- придбання, використання або розкриття третьою стороною комерційної таємниці, яка, як ця сторона знала або повинна була знати, була придбана будь-яким з вищезгаданих способів.

Верховний Суд Китаю ухвалив, що продаж контрафактних продуктів, виготовлених з використанням комерційної таємниці, не входить в перелічені в законі дії, належні до незаконного привласнення комерційної таємниці. Додатково він вказав, що незаконне привласнення комерційної таємниці закінчується після того, як виготовлені контрафактні продукти, і не поширюється на діяльність з продажу таких продуктів. Отже, роздрібна торгівля Avery Dennison не становить дій, що становлять незаконне привласнення комерційної таємниці. Суди провінції Гуандун не володіють юрисдикцією для розгляду таких позовів, на відміну від Високого суду провінції Джіангсу. Тож Верховний Суд Китаю наказав передати судові справи з Високого суду провінції Гуандун до Високого народного суду провінції Джіангсу й об'єднати пов'язані між собою позови.

У справі Siwei корпорація Avery Dennison у спробі перемогти в боротьбі за судовий орган для розгляду справи переконала Верховний Суд Китаю

прийняти обмежений погляд на те, що є незаконним присвоєнням комерційної таємниці за законом Китаю. Судове рішення можна вважати несприятливим для власників комерційної таємниці, бо воно серйозно ускладнює захист їхніх прав через обмеженість територіальної підсудності.

Наступна стадія судових справ у США та Китаї [4]. 23.11.2011 р. компанія TianRui подала скаргу для перегляду справи в CAFC. Видається, що ця справа дійде до Верховного Суду США. Можливо, більшість попередніх рішень будуть скасовані чи змінені. А до того власники комерційної таємниці США мають більше засобів захисту права інтелектуальної власності, ніж у Китаї, та більше, ніж власники патентів, товарних знаків і авторських прав.

Справа Siwei викликає і протилежне занепокоєння. Власники комерційної таємниці в Китаї мають набагато менше можливостей вибрати орган розгляду справи проти власниками патентів, товарних знаків, авторських прав. Хоча Китай і не країна прецедентного права, китайські суди нижчого рівня зазвичай не відступають від постанов Верховного Суду Китаю. Останньому належить прояснити застосовність своїх постанов у справі Siwei в майбутньому, а також розглянути можливість більш широкого вибору місця відправлення правосуддя для власників комерційної таємниці. Зрештою, більшість позивачів воліють судитися там, де відповідачі мають менш сильний вплив. Справа Siwei була винятком у цьому сенсі, і це призвело до небажаного результату.

Запобігання звинуваченню в крадіжці комерційної таємниці при наймі нових працівників. В окружному суді штату Вірджинія (США) 14.09.2011 р. було прийнято рішення на користь позивача у справі компанії DuPont проти південнокорейської фірми Kolon Industries про незаконне заволодіння комерційною таємницею. Присуджена



сума збитків досить значна — 919 млн дол. США, оскільки справа виявилася складною, містила елементи міжнародного криміналу і порушень анти-трестівського законодавства [5].

Отж до суті справи. Компанія DuPont понад 30 років виробляє та просуває продукт Kevlar* з високоміцного параарамідного волокна, застосовуваного в куленепробивних жилетах, одязі й обладнанні.

У 2005 р. компанія Kolon поставила на ринок продукт Hecaron з волокна того ж складу. З 2007 по 2008 рр. ця компанія прийняла на роботу кількох колишніх працівників компанії DuPont, зайнятих у виробництві та розповсюдженні товару Kevlar. Один з них, на прізвище Мітчелл (Mitchell), зберіг деякі документи та файли, що містять конфіденційну інформацію компанії DuPont, які стосуються продукту Kevlar, і ще під час переговорів з фірмою Kolon переправив їй конфіденційну інформацію, що стосується Kevlar.

Дізнавшись про переговори Мітчелла з компанією Kolon, DuPont звернулася у ФБР, співробітники якого при

обшуку в квартирі Мітчелла виявили викрадені конфіденційні матеріали. Мітчелл був звинувачений у крадіжці комерційної таємниці, перешкоджанні відправленню правосуддя та засуджений до 18-місячного тюремного ув'язнення.

У лютому 2009 р. компанія DuPont подала цивільний позов проти компанії Kolon за незаконне привласнення комерційної таємниці та конфіденційної інформації. На вердикт присяжних у вересні 2011 р. переважно вплинуло два фактори: 1) визнання Мітчелла в крадіжці конфіденційних матеріалів компанії DuPont; 2) виявлення фактів масштабного знищення доказів відповідачем.

У липні 2011 р. суд виявив, що кілька співробітників компанії Kolon, дізнавшись про позов компанії DuPont, анулювали інформацію, що зберігалася в електронній формі, що могла б підтримати позов. Присяжних проінструктували, що незворотне знищення доказів обтяжує становище відповідача, й ті прийняли відповідне рішення.

Керівництво компанії Kolon після подачі проти неї судового позову при-

* Довідково: кевлар (англ. *Kevlar*) — торговельна марка параарамідного (поліпарафенілен-терефталамід) волокна, що випускається фірмою DuPont. Кевлар має високу міцність (у 5 разів міцніший від сталі, межа міцності $\sigma_0 = 3620$ МПа). Уперше кевлар був отриманий групою американського хіміка польського походження С. Л. Кволек (англ. *Stephanie Louise Kwolek*) в 1964 р., технологія виробництва розроблена в 1965 р, з початку 1970-х рр. розпочато комерційне виробництво. Механічні властивості матеріалу роблять його придатним для виготовлення засобів індивідуального бронезахисту — бронезилетів і бронешоломів. Дослідження другої половини 1970-х рр. показали, що волокно марки кевлар-29 і його наступні модифікації при використанні як багатошарові тканинних властивості матеріалу перепон показує найкраще поєднання швидкості поглинання енергії та тривалості взаємодії з ударником, забезпечуючи таким чином відносно високі, при своїй масі перепони, показники противокульової і противоосколочної стійкості. Це одне з найвідоміших застосувань кевлара. У 1970-ті рр. одним з найбільш значних досягнень у розробці бронезилетів стало застосування армувального волокна з кевлара. Розробка бронезилета з кевлара Національним інститутом правосуддя США (англ. *National Institute of Justice*) відбувалася протягом декількох років у чотири етапи. На першому етапі волокно тестувалося, щоб визначити, чи здатне воно зупинити кулю. Другий етап полягав у визначенні кількості шарів матеріалу, необхідного для запобігання пробивання кулями різного калібру і летять з різною швидкістю, і розробці прототипу жилета, здатного захищати співробітників від найпоширеніших ризиків: куль калібру .38 Special і .22 Long Rifle. До 1973 р. було розроблено жилет з семи шарів волокна з кевлара для польових випробувань. Було встановлено, що при намоканні захисні властивості кевлару погіршувалися. Здатність захищати від куль також зменшувалася після впливу ультрафіолету, зокрема й сонячного світла. Хімічтка та відбілювачі також негативно позначалися на захисних властивостях тканини, також як і недноразові прання. Щоб обійти ці проблеми, був розроблений водостійкий жилет, який має покриття з тканини для запобігання дії сонячного проміння та інших негативних факторів.



пустилося низки помилок: розповсюдило документ про необхідність збереження матеріалів, які стосуються судової справи, серед низки відповідальних співробітників, але не направило його основним виконавцям, які мали до них доступ; направило цей документ англійською мовою своїм службовцям у Південній Кореї, більшість з яких володіло тільки корейською мовою; не нагадувало працівникам про необхідність збереження всіх матеріалів у справі протягом усього періоду судового розгляду; потурали видаленню комп'ютерних файлів і повідомленню електронної пошти, що містили конфіденційну інформацію (всього було видалено 17 811 файлів і поштових повідомлень, більш ніж 9000 з яких містили ключові слова, релевантні позиціям позову). Частина співробітників, зокрема і провідних, вважала, що діє в інтересах компанії.

За свої помилки фірма Kolon заплатила величезну ціну. Варто зазначити, що компанія DuPont також видалила частину електронної пошти, але в рамках стандартного протоколу, а не у зв'язку з позовом. Суд не вважав це навмисним знищенням доказів, взявши до уваги зусилля компанії DuPont, спрямовані на підвищення ефективності розгляду та виконання вимог, які стосуються збереження доказів.

Цей приклад має слугувати уроком для компаній, залучених з обох сторін у судові розгляди з приводу незаконного привласнення комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Компанія, що дізналась про швидкий початок судової справи з її участю, зобов'язана якомога раніше віддати розпорядження про збереження в незмінному вигляді матеріалів, які можуть стосуватися справи, та ознайомити з ними своїх співробітників, і працівників дочірніх підприємств. Якщо останні перебувають за кордоном, розпорядження має бути кваліфіковано перекладено іноземною мовою. За письмовим розпорядженням мають

слідувати телефонні дзвінки і (або) бесіди віч-на-віч з ключовими співробітниками, в яких підкреслюватиметься важливість збереження інформації. Розпорядження про збереження доказів необхідно оновлювати протягом судового процесу аж до його завершення.

При прийомі на роботу співробітників фірм-конкурентів компанія завжди піддається ризику бути втягнутою в дорогий судовий процес і звинуваченню в недобросовісній конкуренції та у втручанні у ділові зв'язки конкурента. Щоб уникнути цього, керівництву варто переконатися, що нові прийняті співробітники не принесли в компанію матеріалів з колишньої роботи, що можуть бути віднесені до конфіденційних. Пояснення повинні бути в письмовій формі, дуже детальні, з чітким викладом санкцій у разі недбалого ставлення до вимог. Більш дієвим заходом є укладення угоди з новоприйнятим співробітником з цього приводу. Ці заходи підкреслять негативне ставлення компанії до використання чужих матеріалів.

Схема дій для охорони комерційної таємниці. Організації Center for Responsible Enterprise and Trade (CRE-ATE.org) і PricewaterhouseCoopers (PWC) представили аналітичну доповідь «Економічний вплив крадіжки комерційних секретів: схема для компаній, призначена для охорони комерційних секретів і ослаблення потенційної загрози крадіжок» (*The economic impact of theft of trade secrets: the scheme for companies engaged in the protection of trade secrets and reducing the potential threat of theft*).

Доповідь переконує компанії інвестувати кошти в нові заходи захисту від крадіжок комерційних секретів шляхом зменшення необізнаності про власну вразливість і збільшення знання про злодіїв, які націлилися на підприємства. У доповіді розглянуто широкий спектр питань: оцінка втрат від крадіжки комерційних секретів, способи виявлення потенційних поруш-



ників, майбутні зміни регулятивних документів, заходи безпеки і створення інновацій у світлі наявних загроз. Запропонована детальна схема з п'яти частин, яку компанії можуть використовувати для підвищення ефективності системи захисту своїх комерційних секретів [6].

Інвентаризація. Важливий перший крок — проведення детальної інвентаризації цінних комерційних секретів компанії. Це можуть бути прототипи, інформація про продукцію, документи, що стосуються злиття та придбання, перелік покупців і відомості про них, унікальний виробничий процес.

Ідентифікація ворога. Варто оцінити ризик крадіжки комерційного секрету в певній галузі промисловості й в галузях, в яких працює компанія, зокрема й вітчизняні та зарубіжні офіси, партнери-постачальники. Яким чином і ким були атаковані інші компанії на цьому ринку? Загроза може прийти від різних дійових осіб, які мають різні мотиви. Це можуть бути іноземні служби розвідки, конкуренти на ринку, транснаціональні кримінальні організації, бізнес-асоціації, внутрішні порушники, хакери. Ними може рухати гонитва за вигодою, прибутком, політичними чи соціальними інтересами.

У деяких сферах основну загрозу становлять іноземні урядові агенти. Однак найчастіше крадіжки цінної інформації відбуваються з вини інсайдерів — справжніх і колишніх найманих працівників, третіх осіб, що діють як консультанти або продавці, та від постачальників, які отримують вигоду від доступу до корпоративних комерційних секретів та іншої інформації. Особливо великих збитків завдають крадіжки цифрової інформації. Колишній інженер компанії General Motors і його дружина були визнані винними в крадіжці секретів, які стосуються до гібридної транспортної технології вартістю 40 млн дол. США, котру вони мали намір передати китайській автомобільній компанії. Най-

маній працівник компанії з виробництва фарб Valspar був заарештований при спробі покинути США. Його визнали винним у крадіжці комерційних секретів, які компанія, що базується в штаті Індіана, оцінювала в суму від 7 до 20 млн дол. США.

Ранжування впливу крадіжок. Необхідно класифікувати свої комерційні секрети, визначаючи, які з них, будучи скомпрометовані, мали б найбільший вплив на бізнес компанії.

Оцінка економічного впливу крадіжок. Необхідно оцінити, яким міг би бути економічний вплив крадіжки, не тільки прямий, а й непрямий, наприклад завдання шкоди довірі покупців або репутації компанії. Ці кроки створюють основу для розподілу ресурсів при здійсненні фінальних дій.

Прикінцеві дії. Виконаний аналіз дозволить раціонально інвестувати кошти в безпеку свого портфеля комерційних секретів. Найкращу гарантію конфіденційності забезпечують системи менеджменту, котрі потрібно використовувати спільно з постачальниками та партнерами по бізнесу.

Ефективна система захисту інтелектуальної власності, побудована на основі досвіду роботи з мультинаціональними компаніями в різних галузях, зокрема й в інформаційних технологіях, виробництві (складанні), споживчих товарах та електроніці, містить вісім ключових зон: 1) політика та процедури; 2) команда, що має досвід роботи з інтелектуальною власністю; 3) усебічна оцінка ризику; 4) менеджмент безпеки та конфіденційності; 5) моніторинг та вимір; 6) менеджмент ланцюжка постачання; 7) навчання і якість; 8) коригувальні дії й удосконалення (коли визначені слабкі місця).

Одна з переваг такого системного підходу полягає в тому, що він будується на наявних управлінських операціях. Крім цього, він спрямований на запобігання крадіжкам і дає змогу уникнути застосування дорогих засобів судового захисту. Запобігання кра-



діжкам особливо важливе щодо комерційних секретів, оскільки юридичний захист цього виду інтелектуальної власності зазвичай дуже слабкий. У деяких країнах немає кримінального покарання за крадіжку комерційного секрету чи покарання занадто м'яке, щоб утримувати від крадіжки. Часто звернення до суду є не кращим вибором, адже процедура розкриття доказів уже становить ризик для комерційного секрету.

Правила, що змінюються. Комерційна таємниця, як й інші види інтелектуальної власності, регулюється національними правовими системами. Міжнародні стандарти охорони комерційної таємниці (закритої інформації) були встановлені Угодою ТРІПС у 1995 р. Стаття 39 Угоди передбачає, що держави-члени повинні охороняти закриту інформацію від несанкціонованого використання способом, який суперечить чесній комерційній практиці. Такій практиці суперечать порушення домовленостей, порушення конфіденційності та недобросовісна конкуренція. Інформація підлягає охороні, якщо вона не є загальновідомою або загальнодоступною, має комерційну цінність через свою секретність, є предметом належних заходів, спрямованих на збереження її в таємниці.

Ця загальна формула комерційної таємниці була прийнята більш ніж 100 країнами зі 161 країни-членів СОТ. Статті 42–49 Угоди ТРІПС охоплюють питання правозастосування. Вони вимагають, аби цивільні судові процеси були доступні для здійснення всіх прав інтелектуальної власності та щоб конфіденційна інформація була захищена від розкриття.

Однак, через своєрідність національних судових систем, зокрема й методів надання доступу до доказів, способів здійснення прав на комерційну таємницю, у світі не вирізняються одноманітністю. Регламенти та правила захисту комерційної таємниці змінюються в залежності від загальної

стурбованості підприємців станом справ у цій сфері.

Європейська Комісія нещодавно випустила директиву, спрямовану на посилення та гармонізацію правил і покарань за неправомірне розкриття комерційних секретів в країнах-членах ЄС.

У січні 2013 р. президент США підписав Закон про крадіжку комерційних секретів (*The Theft of Trade Secrets Clarification Act*), що оновлює Закон про економічне шпигунство (*The Economic Espionage Act*), аби закрити лазівки для злодіїв. Додатково очікують рішення ще дві ініціативи:

- Закон про майбутнє американських інновацій і досліджень (*The Future of American Innovation and Research Act — S 1770*), внесений на розгляд в сенат 22.11.2013 р. Цей закон дозволив би американським власникам комерційних секретів переслідувати судовим порядком підприємства, які незаконно привласнили комерційні секрети за межами США або привласнили комерційні секрети в інтересах іноземних підприємств;
- Закон про право приватних осіб на позов проти крадіжки комерційних секретів від 2013 р. (*Private Right of Action Against Theft of Trade Secrets Act of 2013 — HR +2454*), внесений у палату представників 20.06.2013 р. Зворотне проектування, безумовно, не підпадає під дію закону.

Патентне відомство США обмірковує можливість введення нової категорії «економічно значущих патентів», суть яких зберігалася б у таємниці до завершення процедури їх видачі (яка триває зазвичай близько 3 років), щоб «не давати фору» викрадачам, хоча, це навряд чи задовольнить бізнес. Експерти вважають, що більше користі було б від внесення поправок в законодавство, які б надавали федеральний статус цивільним позовам, що дозволило б компаніям пред'являти власні звинувачення проти викрадачів



їхніх секретів [7]. Конгрес США посилив покарання за порушення Закону про економічне шпигунство.

І все ж з 1996 р. донині за порушення цього Закону було винесено лише 196 обвинувальних вироків.

Більшість промислових шпигунів так і не знайдено. ♦

Список використаних джерел

1. ФБР запустило рекламную кампанию в защиту коммерческой тайны [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://lenta.ru/news/2012/05/11/fbiad>.
2. Костина Н. Бизнес США и ЕС хочет усилить защиту коммерческой тайны [Электронный ресурс] / Наталья Костина. — Режим доступа : <http://1tv.com.ua/ru/specialnews/2013/10/24/25761>
3. United States Court of Appeals, Federal Circuit. TIANRUI GROUP COMPANY LIMITED and Tianrui Group Foundry Company Limited, Appellants, Standard Car Truck Company, Inc. and Barber Tianrui Railway Supply, LLC, Appellants, v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee, Amsted Industries Incorporated, Intervenor [Electronic resource]. — №. 2010 — 1395. — Access mode : <http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1582259.html/>
4. Bai B. Trade secrets and jurisdiction explained / B. Bai // MIP. — 2012. — № 216. — P. 26–29.
5. Darwin R. Stranger danger / R. Darwin // Intellectual Property Magazine. — December 2011/January 2012. — P. 65–66.
6. Ellis M. Information lock down / M. Ellis, D. Trysburg // Intellectual Property Magazine. — December 2011/January 2012. — P. 61–62.
7. Passman P. Trade secret theft: increases in global pressure, protection for companies / P. Passman // WIPR. — 2014. — V. 28.— № 4. — P. 43–44.

Надійшла до редакції 02.01.2016 р.

Андрощук Г. Защита коммерческой тайны в США: экономическое влияние и практика правоприменения. На примерах рассмотрения дел в различных судебных инстанциях о незаконном присвоении коммерческой тайны проанализирована практика защиты коммерческой тайны в США, ее экономическое влияние на международную торговлю, экономику компаний и стран. Для повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности представлена схема действий для компаний, предназначенная для охраны коммерческой тайны и ослабления потенциальной угрозы краж.

Ключевые слова: безопасность, интеллектуальная собственность, коммерческая тайна, недобросовестная конкуренция, убытки, экономический шпионаж

Androschuk H. Trade secret protection in the United States: economic power and enforcement practices. For examples of cases of misappropriation of trade secrets in various courts analyzed the practice of protection of trade secrets in the United States, its economic impact on international trade, economics, companies and countries. To improve the efficiency of intellectual property protection is a diagram of operations for companies, designed for the protection of trade secrets and reducing the potential threat of theft.

Keywords: security, intellectual property, trade secrets, unfair competition, damages, economic espionage