

Защита исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

Валиев А. А.¹, Джикаева Ф. З.²

¹Валиев Алан Автандилович / Valiev Alan Avtandilovich – магистрант;

²Джикаева Фатима Зауровна / Dzjikaeva Fatima Zaurovna – кандидат юридических наук, старший преподаватель,
кафедра гражданского права и процесса,

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ

Аннотация: в статье рассматриваются и выявляются основные проблемы, в том числе противоречия, связанные с охраной и защитой ноу-хау в действующем российском законодательстве, а также определяется соотношение понятий «секрет производства», «ноу-хау» и «коммерческая тайна». Рассматривается вопрос о способах защиты прав обладателей «ноу-хау».

Ключевые слова: секрет производства, ноу-хау, коммерческая тайна, интеллектуальная собственность.

Секрет производства среди всех иных результатов интеллектуальной деятельности является одним из самых незащищенных в силу своих особенностей.

В пункте 1 ст. 1466 ГК РФ сформулировано понятие исключительного права на секрет производства путем отсылки к ст. 1229 ГК РФ, в которой исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации характеризуется в его позитивной функции (право использования правообладателем своего результата или средства) и в негативной функции (право запрета другим лицам использовать результат или средство), включая также правомочие по распоряжению исключительным правом.

В указанном пункте приведен примерный перечень способов использования секрета производства, состоящий из двух позиций: при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений, а также указано правомочие правообладателя по распоряжению исключительным правом на секрет производства.

Интересно, что законодатель никак не обозначил, кроме ссылки на общую норму ст. 1229 ГК РФ, негативную функцию исключительного права на секрет производства, т.е. право запрета обладателя секрета производства его использования другими лицами.

Предположительно, сделать это невозможно по одной причине: нельзя запретить использовать то, что объективно не существует для третьих лиц, т.к. секрет производства не регистрируется и не публикуется и остается в секрете настолько долго, насколько это возможно.

Обладатель права на секрет производства может что-либо запретить только в рамках уже возникшего правообязательства. Другими словами, право на секрет производства может быть нарушено, например, контрагентом обладателя секрета производства, т.е. в рамках относительных, а не абсолютных правоотношений [1].

Условно ноу-хау можно разделить на техническое ноу-хау, которое включает в себя предметы, то есть опытные образцы, машины, аппараты, отдельные детали (техническую документацию - формулы, расчеты, планы, чертежи), производственный опыт, технические рецепты, дополнительные пояснения к патенту, данные о планировании производства, рекомендации по расположению машинного оборудования, предписания, которые должны выполнять персонал: коммерческое ноу-хау, которое может включать в себя картотеку клиентов, картотеку поставщиков, документацию об организации сбыта и распространения, методы рекламы. Очень важным в практике остается вопрос о том, в какой именно форме предпринимателям целесообразно защитить свои ноу-хау, если они у них имеются. В тех случаях, когда ноу-хау носит коммерческий или иной нетехнический характер, их защита возможна только сохранением конфиденциальности, секретности - других путей пока нет, и до тех пор, пока такая конфиденциальность сохранена, охрана ноу-хау является в той или иной мере обеспеченной. Если же ноу-хау носит технический характер и представляет собой те или иные технические решения (конструктивные, технологические и др., включая и состав веществ и материалов), то в этих случаях перед предпринимателями возникает вопрос о том, что выбрать: подачу заявки на получение патента на указанные технические решения или сохранить эти решения в тайне, заявки не подавать и превратить их в ноу-хау.

В качестве основных слагаемых успеха при формировании стратегии охраны интеллектуальной собственности и в частности ноу-хау необходимо выделить следующие направления:

1. у российского законодателя до сих пор не выработался единый подход к таким понятиям как «ноу-хау» и «коммерческая тайна». При этом многие специалисты отождествляют данные понятия.
2. Некоторые специалисты также считают, что правовая охрана ноу-хау по своему характеру совпадает с правовой охраной коммерческой тайны [2].

В этой связи необходимо разграничить понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна». Специальное законодательство в обязательном порядке должно регламентировать вопросы правового режима «ноу-хау», включая права и обязанности автора и обладателя «ноу-хау». Одним из нерешенных остается вопрос о праве авторства на секреты производства, хотя, учитывая сущность данного объекта права, не следовало бы делать исключений из распространения на него личных, неимущественных прав и иных прав, что требует внесения соответствующих изменений в главу 75 ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне».

Для соблюдения конфиденциальности сведений, являющихся секретом производства (ноу-хау), их обладатель может применять не только режим коммерческой тайны, но и другие разумные меры, в частности технологические (например, программные средства защиты) или организационные [3].

С 1 октября 2014 г. у обладателя секрета производства появилось больше возможностей для защиты конфиденциальных сведений. Ранее эти возможности ограничивались только режимом коммерческой тайны. Следует иметь в виду, что содержание понятия секрета производства (ноу-хау) сузилось (ст. 1465 ГК РФ в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ). Теперь секретом производства признаются только сведения о результатах интеллектуальной деятельности (производственные, технические, экономические, организационные и др.) исключительно в научно-технической сфере и сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. Указанные сведения, как и прежде, должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, которые не имеют свободного доступа к этим сведениям на законном основании. Кроме того, необходимо, чтобы обладатель этих сведений предпринимал действия для сохранения их в тайне.

До внесения изменений секретом производства признавались сведения любого характера, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессиональной деятельности. В отношении сведений, которые более не признаются секретом производства, остается возможным ввести режим коммерческой тайны (п. 2 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ).

Помимо этого, уточнено, что к ноу-хау не могут быть отнесены сведения, которые в соответствии с законом или иным правовым актом подлежат обязательному раскрытию или доступ к которым не может быть ограничен.

По мнению Дозорцева В.А. правомочия обладателя «ноу-хау» должны включать в себя право использовать «ноу-хау», распоряжаться правом использования «ноу-хау», а также право на раскрытие «ноу-хау» [4]. Правомочие распоряжения правом использования, означает, что обладатель вправе выдать разрешение, т.е. распорядиться своим правом, в этом случае использование будет законным. Третье правомочие заключается в возможности раскрыть сведения о «ноу-хау» третьим лицам. Оно заключается, в том, что:

- обладатель может сообщить эти сведения определенному лицу или лицам на условиях сохранения конфиденциальности, не сделав их доступными неопределенному кругу лиц, например, при выдаче им лицензии;

- обладатель может распространить эти сведения среди неопределенного круга лиц, раскрыть их, сделав общедоступными.

Как известно, момент возникновения прав на «ноу-хау» это факт его создания, а момент прекращения прав на «ноу-хау» наступает, как только перестают существовать условия действия охраны.

В специальном законодательстве также представляется целесообразным предусмотреть, что обладатель «ноу-хау» имеет право, например:

- требовать от лица, получившего доступ к «ноу-хау» в результате случая или ошибки, соблюдать режим конфиденциальности, в том числе, требовать судебного принуждения к соблюдению режима конфиденциальности указанным лицом;

- на денежную компенсацию за использование «ноу-хау» третьим лицом в своих интересах

Право требования обладателя «ноу-хау» должно быть основано на обязательственном праве. Законом предусмотрен единственный способ защиты прав правообладателя возмещение убытков, при этом закон точно определяет круг ответственных лиц. В связи с этим следует максимально использовать возможность установления мер ответственности на основании договора. Вместе с тем следует отметить, что ни те, ни другие (основания ответственности - закон и договор) не обеспечивают должной степени защиты интересов правообладателя, поскольку, как показывает практика, доказывание размера убытков в рамках гражданского или арбитражного процесса представляет существенные трудности, применение судами ст. 333 ГК РФ при оценке неустойки, как грабительской, также оставляет желать лучшего. В связи с изложенным представляется обоснованным использование такого способа обеспечения исполнения обязательств по неразглашению секрета производства, который бы в максимальной степени гарантировал интересы правообладателя. Из числа предусмотренных действующим законодательством

таким может быть лишь штрафная неустойка, которая позволит одновременно взыскать как неустойку, так и убытки.

К сожалению, законодателем не предусмотрены аналогичные штрафные санкции, которые применимы в случае нарушения авторских прав, что представляется, по меньшей мере, непонятным. Коль скоро основной причиной установления штрафных санкций за нарушение авторских прав послужила сложность в доказывании убытков, причиненных их нарушением, почему аналогичная норма не введена в отношении секретов производства, ведь доказывание размера убытков в случае нарушения прав на секрет производства несколько не проще, напротив, намного сложнее. Более того, следует отметить, что среди всех результатов интеллектуальной деятельности секреты производства являются самыми уязвимыми, поскольку наиболее распространенный вид нарушения - разглашение информации, составляющей содержание секрета производства, - влечет прекращение исключительного права, чего нельзя сказать об иных результатах интеллектуальной деятельности.

Рассматривая вопрос о способах защиты прав обладателей «ноу-хау», следует отметить, что обладателем «ноу-хау» для защиты своих прав могут быть предъявлены следующие требования:

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, тем самым умаляя интересы обладателя «ноу-хау»;

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или делающего необходимые к ним приготовления;

- об изъятии без какого-либо возмещения изделий, изготовленных с нарушением права на «ноу-хау» - к изготовителю этих изделий или любому их приобретателю, за исключением лиц, использующих эти изделия в личных целях;

- о возмещении убытков - к лицу, использовавшему «ноу-хау» без согласия обладателя и причинившему ущерб обладателю «ноу-хау»;

- о публикации судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного обладателя «ноу-хау».

Все перечисленные способы защиты могут быть эффективно использованы обладателем «ноу-хау» в различных сочетаниях.

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства несет нарушитель.

По общему правилу, установленному в ст. 1252 ГК РФ, к нарушителям относятся:

- лицо, которое отрицает или иным образом не признает исключительное право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

- лицо, совершающее действия, нарушающие исключительное право или создающие угрозу его нарушения, или осуществляющее необходимые приготовления к ним;

- лицо, неправомерно использовавшее результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (безоговорочное использование) либо иным образом нарушившее его исключительное право и причинившее ему ущерб;

- изготовитель, импортер, хранитель, перевозчик, продавец, иной распространитель, недобросовестный приобретатель материального носителя, признанного контрафактным и по решению суда подлежащего изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

К нарушителям также относится лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения. Особенностью указанной нормы является то, что одного неправомерного доступа к ноу-хау для признания нарушителем здесь недостаточно. Квалифицирующим признаком для признания нарушителем в данном случае выступает обязательная совокупность: неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение, либо неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их использование.

В то же время согласно требованиям ст. 14 Закона о защите конкуренции незаконное получение, равно как и незаконное использование или разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, образуют самостоятельные составы нарушения в виде недобросовестной конкуренции. Налицо правовая коллизия, требующая законодательного разрешения.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 1472 ГК, к нарушителям относятся также лица, обязанные сохранять конфиденциальность секрета производства. Ноу-хау, будучи объектом интеллектуальной собственности, нередко используются в качестве вклада в уставный капитал предприятий различных организационно-правовых форм (акционерных обществ, предприятий с иностранными инвестициями, товариществ с ограниченной ответственностью). При этом нередко в учредительных документах указывается, что в качестве вклада в уставный фонд предприятия вносится право на ноу-хау, разработанное одним из учредителей. Однако следует иметь в виду, что у учредителя, передающего ноу-хау в качестве вклада в уставный капитал, нет исключительного права на ноу-хау, хотя фактически он может быть монополистом на эту информацию, являющуюся секретной. Таким образом, передается не право на ноу-хау, а само ноу-хау.

Подводя итог, нелишне сказать, что права на ноу-хау с развитием товарного производства все шире вовлекаются в гражданский оборот. На современном этапе развития науки и техники секрет производства превратился в самостоятельный объект сделок. Таким образом, уже сейчас понятно: объем ноу-хау в хозяйственном обороте продолжит расти. Лица, формирующие уставный капитал за счет таких нематериальных активов, как права на ноу-хау, сталкиваются сегодня на практике с пробелами в регулировании данного процесса, обусловленными недостаточной степенью детализации законодательства, отсутствием единого подхода к правовому режиму секрета производства на фоне немногочисленности теоретических исследований в этой области. Одной из проблем правовой охраны прав на секрет производства (ноу-хау) является неурегулированность законом вопросов соотношения права преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец с охраной прав на ноу-хау, хотя «тождественное решение», которое отвечает признакам патентоспособности может по различным причинам охраняться в режиме тайны. Исключительные права, вытекающие из патента, обладают безусловным приоритетом перед исключительными правами, основанными на системе конфиденциальности информации.

Литература

1. *Еременко В. И.* Секрет производства (ноу-хау) как объект исключительных прав в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат, N 5, май 2008. С. 12.
2. *Павлова О. Г.* Правовое регулирование коммерческой тайны как объекта гражданских правоотношений в российской Федерации: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2005. С. 198.
3. Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ.
4. *Дозорцев В. А.* Понятие секрета промысла. «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2001. № 7. С. 110.