

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Н И У « Б е л Г У »)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

**Правовое регулирование ноу-хау по гражданскому законодатель-
ству РФ**

Магистерская диссертация

обучающегося по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
заочной формы обучения, группы 01001560

Колтаковой Анастасии Гаджикеримовны

Научный руководитель:
Доцент, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и
процесса Цуканов О.В.

Рецензент:
Начальник кафедры
гражданско-правовых дисциплин БЕЛ ЮИ
МВД России имени И.Д.Путилина,
к. ю. н., полковник полиции Шалайкин Р.Н.

Белгород 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Введение.....	3
Глава 1. Развитие зарубежного и российского законодательства в области охраны секрета производства (ноу-хау).....	10
1. 1 Развитие законодательства зарубежных стран в области охраны (ноу-хау).....	10
1. 2 Законодательство Российской Федерации регулирующее право на секрет производства.....	18
1.3 Соотношение ноу-хау, коммерческой тайны, служебной тайны и конфиденциальной информации.....	25
Глава 2. Субъекты права на служебную тайну (ноу-хау), их права и обязанности.....	34
2. 1 Субъекты права на служебную тайну (ноу-хау).....	34
2.2 Права и обязанности обладателя информации, составляющей служебную, коммерческую тайну (ноу-хау).....	42
Глава 3. Охрана и защита прав обладателей секрета производства (ноу-хау).....	47
3. 1 Правовой режим и охрана секрета производства (ноу-хау).....	47
3.2 Законодательная основа передачи ноу-хау. Лицензионный договор.....	57
3.3 Защита прав обладателей секрета производства (ноу-хау).....	67
Заключение.....	79
Список использованной литературы.....	83

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что для обеспечения высокого социально-экономического и культурного уровня страны необходимо, чтобы ее производительные силы представляли синтез уровня и качества средств производства, в основе которых лежат изобретения и ноу-хау, а также людей, обладающих знаниями и умением наиболее эффективно применять современную технику и технологию. Создание таких производительных сил требует значительного времени, в течение которого необходимо систематически обеспечивать ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве страны.

Повышение эффективности общественного производства наряду с другими факторами может быть достигнуто экономически обоснованным проведением лицензионной политики по выявлению, технико-экономической и коммерческой оценке значимости, сохранению в тайне и реализации за рубежом отечественных ноу-хау, а также приобретения иностранных для использования в промышленном производстве в тех случаях, когда это целесообразно и экономически выгодно для предприятий и государства.

Мировая практика свидетельствует: уровень социально-экономического и культурного развития стран мира, за редким исключением, прямо пропорционален уровню разрабатываемой и применяемой техники и технологии.

Лидирующее положение на внутреннем и внешнем рынках обычно занимают те фирмы-производители, которые «охотятся» за изобретениями и ноу-хау, активно, опережая конкурентов, покупая на них лицензии, благодаря этому в числе первых начинают применять последние достижения мировой науки и практики и осуществлять производство изделий на их базе.

Практически международная торговля лицензиями на изобретения и ноу-хау, опережая по темпам своего развития все внешнеторговые и другие внешне-экономические связи, приняла за рубежом глобальный характер и

стала предопределять уровень развития производительных сил в странах мира, их экономический и научно-технический потенциал.

Между тем большинством предприятий в России вплоть до настоящего времени проблемам выявления, технико-экономической и коммерческой оценке значимости, сохранения в тайне, предотвращения разглашения и коммерческой реализации ноу-хау в России и за границей не придавалось серьезного значения. Так что защита интеллектуальной собственности и, в частности, права на ноу-хау постепенно становится одним из важнейших и актуальнейших направлений юриспруденции.

Работ по правовой охране ноу-хау написано не много, и целый ряд вопросов, таких как понятие и признаки ноу-хау, права и обязанности обладателей ноу-хау, передача прав на ноу-хау, охрана ноу-хау и защита прав обладателей ноу-хау, остаются открытыми. Следовательно, можно говорить об актуальности данной темы.

Степень научной разработанности темы исследования. Тема магистерской диссертации относится к числу малоисследованных. По данной проблематике за последние десятилетия было защищено несколько кандидатских диссертаций: Елисеева О.А. «Секрет производства (ноу-хау), как объект права интеллектуальной собственности» Москва 2011г., Добрынин О.А. «Особенности правовой регламентации ноу-хау» Москва 2003г., Потрашкова О.А. «Правовой режим секретов производства (ноу-хау) информационно-правовые аспекты» Москва 2009 г., Протасов Д.В. «Теоретические проблемы права на секрет производства (ноу-хау)» Москва 2010г.

Теоретическую основу исследования образуют труды российских и зарубежных цивилистов: В.А. Дозорцева, С.И. Карпухиной, А.Д. Корчагина, Л.М. Матевосова, О.В. Новосельцева, В.В. Погуляева, А.П. Сергеева, Л.А. Трахтенгерда, У.Уэйда, В.М. Фейгельсона, Г. Штумпфа и др.

Диссертация базируется на рассмотрении и разрешении гражданских дел судами общей юрисдикции, арбитражными судами содержит примеры судебной практике по вопросам исследования.

Объектом научного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся при реализации субъектами своих прав, связанных с правовой охраной ноу-хау.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, закрепленные в соответствующих нормативно-правовых актах, согласно которым осуществляется правовое регулирование отношений по охране секрета производства (ноу-хау).

Целью данного исследования является всестороннее изучение и анализ законодательства для выявления проблем, связанных с правовой охраной секрета производства (ноу-хау), определение места и роли этого института в праве интеллектуальной собственности.

Указанные цели обуславливают определение следующих задач научного исследования:

- рассмотреть особенности законодательного регулирования секрета производства (ноу-хау);
- рассмотреть права и обязанности субъектов прав на секреты производства;
- проанализировать правовой режим и порядок охраны секрета производства;
- рассмотреть порядок правовой защиты прав обладателей секрета производства;
- сформулировать выводы и предложения по правовой охране (ноу-хау).

Методологической базой исследования явились общенаучный диалектический метод познания общественных явлений и частно научные методы познания сравнительно-правовой и формально-логический.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили положения Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, действующих федеральных законов и иных нормативных актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что настоящая работа является одной из попыток комплексного теоретико-правового исследования проблем связанных с регулированием института прав на секрет производства (ноу-хау) в гражданском праве Российской Федерации.

В результате проведенного исследования обоснован и сформулирован ряд положений и выводов, выносимых на защиту:

В мировой практике содержание понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау» принимается идентичным и используется в виде объединенного термина «коммерческая тайна (ноу-хау)». Это понятие является собирательным, отражающим разные виды информации, документации, знания и опыта, общими чертами которых являются экономическая ценность, возможность использования в предпринимательской деятельности и режим конфиденциальности.

Одним из достаточно актуальных вопросов современности является вопрос об обеспечении защиты конфиденциальной информации в тех случаях, когда субъекты предпринимательской деятельности осуществляют свою деятельность на международном уровне. Речь идет о так называемой трансграничной передаче информации, составляющей коммерческую тайну, при заключении сделок слияния и поглощения, договоров купли-продажи акций и активов, инвестиционных, девелоперских соглашений и т.д. В российском законодательстве данное направление в настоящий момент не получило соответствующего правового регулирования, несмотря на распространенность заключений соглашений о конфиденциальности между российскими и иностранными контрагентами.

1. Следует согласиться с утверждением о том, что трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации может осуществляться с применением лицензионного договора, договора коммерческой концессии или договора о передаче прав на использование

информации, составляющей коммерческую тайну. При этом сторонам, заключающим подобный договор, следует обратить особое внимание на его содержание. Такие договоры должны содержать условия о порядке использования информации, составляющей коммерческую тайну, мерах конфиденциальности, которые необходимо принять лицу, получающему право использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, территорию и срок использования.

2. Для обеспечения правового регулирования вопросов трансграничной передачи информации, представляющей коммерческую тайну, необходимо внести в Закон о коммерческой тайне соответствующие положения о возможности трансграничной передачи информации, составляющей коммерческую тайну, и заключения договора о трансграничной передаче прав на информацию, составляющую коммерческую тайну. Так, в текст статьи 6.1. рассматриваемого нормативного правового акта может быть включена формулировка следующего содержания: «Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем иностранному контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии иностранным контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности».

3. Условием предоставления защиты информации, составляющей коммерческую тайну, служит принятие правообладателем всех необходимых мер по охране ее конфиденциальности. Защита права на коммерческую тайну охватывает собой систему мер, направленных на восстановление нарушенных интересов правообладателя, а также механизм их реализации. Защита информации, составляющей коммерческую тайну, обеспечивается на основе общих норм гражданского, административного и уголовного законодательства.

4. Гражданским законодательством установлена обязанность лиц, незаконными методами получивших информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, предусмотрена административная ответственность в форме штрафа в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Уголовная ответственность предусмотрена за собирание незаконными способами сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также за незаконное разглашение или использование таких сведений.

Трудности обусловлены, прежде всего, тем, что в России отсутствует какое-либо специальное законодательство по защите «ноу-хау», подобное тому, которое имеется в отношении изобретений и других объектов промышленной собственности.

5. Одним из путей повышения эффективности защиты «ноу-хау» является выявление среди такой информации объектов, которые могут получить правовую охрану в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, либо могут быть зарегистрированы как программы для ЭВМ или базы данных.

6. Сложность доказывания обстоятельств по делам о нарушении режима коммерческой тайны и несанкционированном использовании конфиденциальной информации, недостаточность правовой базы (несмотря на принятие Закона) и отсутствие сложившихся и широко используемых обычаев делового оборота в информационной сфере отношений актуализируют поиск правовых форм решения споров, альтернативных судебному разбирательству.

Одно из решений - применение широко распространенного за рубежом такого способа разрешения конфликтов, как медиация. Медиация представляет собой переговорный процесс между конфликтующими сторонами, проводимый с помощью нейтрального лица, которое должно обеспечить «заочные» переговоры сторон так, чтобы они смогли найти точки соприкосновения и прийти к взаимоприемлемому решению. На наш взгляд, распространение медиации способно реально облегчить работу судов, снизив количество судебных дел.

Научная и практическая значимость исследования. Выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть использованы для дальнейшего развития института ноу-хау в российском гражданском праве. Результаты исследования могут применяться при подготовке учебно-методических комплексов, чтении лекций и проведения семинарских занятий по курсу "Гражданское право", "Коммерческое право", "Предпринимательское право" а также могут быть использованы в правоприменительной деятельности.

Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация выполнена, рассмотрена и одобрена на кафедре гражданского права и процесса НИУ Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Основные выводы и предложения исследования нашли отражение в форме докладов и сообщений на научных, научно-практических конференциях по вопросам гражданского права различного уровня. Отдельные теоретические положения настоящего исследования получили отражение в научных публикациях автора и находятся в электронном архиве открытого доступа НИУ "БелГУ".

Структура, объем, и содержание работы определены целями и задачами диссертационного исследования. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Развитие зарубежного и российского законодательства в области охраны секрета производства (ноу-хау)

1.1. Развитие законодательства зарубежных стран в области охраны (ноу-хау)

Появлением термина «know-how» (ноу-хау) современная правовая система обязана судебной практике США, где в 1916 году в деле «Дизенд против Браун» он был впервые использован, и в дальнейшем получил распространение в правовой и деловой литературе большинства стран. Следует отметить, что каждое государство отличается спецификой законодательного подхода к вопросам предоставления правовой защиты рассматриваемому явлению. Так, в законодательстве Великобритании для обозначения секрета производства (ноу-хау) не существует специального термина. Вместо него применяются термины «trade secret» и «know-how», также используемые в США. Секрет производства в Великобритании, как и во Франции, регулируется в рамках гражданского законодательства¹. Вопросы, касающиеся отношений, связанных с регулированием и защитой прав на ноу-хау, регламентируются правовыми нормами в области охраны конфиденциальной информации. Отдельного кодекса, регулирующего данные отношения, не существует. Охрана секретов производства осуществляется на основе контрактного права и права справедливости. Нормы закона о конфиденциальной информации преимущественно основаны на решениях английских судов. Среди наиболее значимых следует назвать дело Prince Albert v. Strange (1849) 41 ER 1171² и дело Coco v. AN Clark

¹ Потрашкова О.А. Правовой режим секрета производства (ноу-хау): информационно-правовые аспекты: Автореф. Дис...канд. Юрид. Наук. М., 2009. С. 4.

² Prince Albert v. Strange [1849] // URL <https://kcl.rl.talis.com/items/> (дата обращения: 17.08.2017).

(Engineers) Ltd¹, которые создали определенные принципы в рассматриваемой сфере правового регулирования, применимые в настоящее время и получившие закрепление в Соглашениях по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС)². В английской правовой системе разработаны следующие критерии, которые должны быть удовлетворены, чтобы информация защищалась законодательством о конфиденциальности: а) информация должна обладать необходимым «качеством секретности (конфиденциальности)» (информация должна быть «тайной»); б) информация должна «передаваться в условиях, налагающих обязанность сохранять конфиденциальность» на получателя информации; в) должно иметь место несанкционированное использование информации в ущерб стороне, сообщавшей такую информацию на законных основаниях³.

Как следует из прецедентного права, необходимое «качество секретности» означает следующее. В решении по делу *Saltman Engineering Co Ltd v. Campbell Engineering Ltd* указано, что секретная информация «...не является общественной собственностью и общедоступным знанием» (речь Лорда Грина в деле *Saltman Engineering Co Ltd v. Campbell Engineering Ltd*)⁴. «Относительная секретность» может вызывать спорные вопросы о средствах судебной защиты. По делам, связанным с нарушением прав на секреты производства, применяются три основных средства защиты: судебный запрет для предотвращения дальнейшего незаконного использования или разглашения конфиденциальной информации, составляющей секрет производства; компенсацию убытков, связанных с нарушением прав на секрет производства; изъятие доходов, полученных вследствие незаконного использования или разглашения информации, составляющей секреты

¹ *Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd* In the High Court of Justice // <http://achristie.com/> (дата обращения: 17.08.2017).

² Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Марракеш, 15.04.1994) // СПС «КонсультантПлюс».

³ Ярцев А.С. Правовое регулирование конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, в Великобритании // *Промышленная собственность*. 2017. № 2. С. 74.

⁴ Tanya Aplin and Jennifer Davis. *Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials*. OUP Oxford, 2013. P. 894.

производства. Требования, связанные с изъятием доходов и компенсацией убытков, не могут применяться одновременно, поскольку являются альтернативными мерами. Однако судебный запрет может дополнить любую из мер.

Во Франции существуют три категории секретов производства: производственные секреты, конфиденциальная бизнес-информация и ноу-хау. При этом Кодекс по интеллектуальной собственности в числе охраняемых объектов упоминает лишь производственные секреты¹. Ряд авторов полагают, что по своей природе производственный секрет (*secret de fabrication*) является не чем иным, как ноу-хау (*savoir-faire*). Но любые ноу-хау не обязательно являются производственным секретом, поскольку объем последнего более ограничен по сравнению с объемом ноу-хау².

По-другому рассматривается соотношение указанных понятий в США. Там секретом производства считается конфиденциальная информация, сохраняемая каким-либо лицом для собственного пользования, тогда как эта же конфиденциальная информация, предназначенная для передачи другому лицу, приобретает статус ноу-хау³. Иными словами, профессиональные секреты представляют собой своего рода «статическую» правоотношений, а ноу-хау, право использования которого может быть передано другому лицу, в частности на основе лицензионного договора, являются «динамической» правоотношений⁴. В 1979 году в данном государстве была предпринята попытка разработки Единообразного закона о деловых секретах в рамках работы национальной конференции членов Комиссии по унификации права США по охране деловых секретов. В положениях данного нормативного правового акта было сформулировано понятие делового секрета, которым

¹ Нестерова Н.Е. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016 № 10. С. 103.

² Chavanne A., Burst J.-J. *Droit de la industrielle*. Paris: Dalloz, 1980. P. 273.

³ Ladas S.P. *Licensing agreement on know-how in the United States* // *International Review of Industrial Property and Copyright Law*. 1972. № 2. P. 184.

⁴ Мухамедшин И.С. Ноу-хау и патентная форма охраны // *Вопросы изобретательства*. 1982. № 1. С. 60.

предлагалось считать информацию (формулу, устройство, метод, технику или способ), имеющую самостоятельную экономическую ценность (фактическую или потенциальную) в силу отсутствия ее общеизвестности возможности легкого установления при помощи надлежащих средств другими лицами, имеющими возможность получить экономическую выгоду от ее раскрытия или использования, а равно являющуюся объектом усилий, разумно необходимых для сохранения ее секретности»¹.

Законодательство такой страны, как Германия, не содержит определение категории «ноу-хау». Данный пробел восполняется в научной и специальной литературе, анализ которой позволяет говорить о наличии различных подходов авторов к рассматриваемому вопросу, которые в большинстве случаев противоречат друг другу и не позволяют обеспечить единообразный подход в регулировании отношений секретов производства.

Западногерманская группа Международной торговой палаты еще в 1958 году определила, что «понятие «ноу-хау» по существу может соответствовать определению «производственного секрета», имеющемуся в § 21 Закона против ограничений конкуренции: это не защищенные законодательным путем результаты изобретательства, способы изготовления, конструкции и прочие обогащающие технику достижения, включающие в себя не только чертежи, рецептуру и другие подобные письменные сведения, но также всю совокупность имеющегося на предприятии собственного производственного опыта во всех его разновидностях. При этом неважно, зафиксирован ли этот опыт в письменном виде или же он проявляется в знаниях и опыте специалистов-производственников. Коммерческие знания и опыт также могут охраняться как производственные секреты»².

Попытки сформулировать определение понятия ноу-хау имели место и в практике судов, однако и они оказались не очень удачными. Например,

¹ Новосельцев О.В. Коммерческая тайна (ноу-хау): правовое регулирование и документальное оформление в имуществе предприятия. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. С. 5.

² Мозолин В.П., Белова Д.А. Особенности правового режима ноу-хау (секрета производства) // Право и экономика. 2009 № 4. С. 62.

земельный суд Германии дал такую весьма неопределенную формулировку: «это преимущественно может содержаться как в секретах способа изготовления, так и в так называемых ноу-хау, т.е. в знаниях, определенных методах, которых нет в распоряжении среднего специалиста, который в них не посвящен». В решении другого суда в городе Дюссельдорфе говорится: «Согласно картельному праву допускаются лицензионные соглашения на ноу-хау, т.е. на секреты изготовления и технические знания»¹.

Попытки сформировать всеобъемлющее определение ноу-хау предпринимались на уровне международных организаций. Так, в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в понятие ноу-хау предложено включать способ изготовления или знания, необходимые для использования и применения профессиональными техническими специалистами². При этом ноу-хау рассматривается как разновидность помощи на случай крайней необходимости, к которой прибегают изобретатели, если они еще не заинтересованы в подаче патентной заявки. Данная категория позволяет изобретателю сохранить в секрете неизвестные элементы своего изобретения вместо того, чтобы полностью раскрыть их в заявке на патент.

В отдельных актах международного характера ноу-хау предлагалось рассматривать как промышленную ценность, использование которой возможно при наличии у покупателя ноу-хау экономических и технических возможностей; как технические знания и опыт, которые не имеют правовой охраны, не являются общеизвестными и практически применимы в производственной и хозяйственной деятельности³.

На сегодняшний день по настоянию Международной ассоциации по охране промышленной собственности (АИППИ) ноу-хау включено в текст

¹ Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. М.: ВНИИПИ, 1997. С. 83.

² Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Заключена в г. Стокгольме 14.07.1967. (с изм. от 02.10.1979) // СПС «КонсультантПлюс».

³ Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / Пер. с нем. Под общ. ред. М.М. Богуславского. М.: Прогресс, 1976. С.10.

Парижской конвенции по охране промышленной собственности¹, а государства – участники данной конвенции приняли на себя обязательство обеспечить в национальном законодательстве надлежащий уровень правовой регламентации и защиты.

Организация связи в металлической промышленности Европы (ОРГАЛИМО), в которую входят 12 государств, в том числе Великобритания, Германия, Франция, Италия и другие, разработала проект типового соглашения, в котором тоже давалось не очень четкое определение понятия ноу-хау. Попытка дать определение понятия ноу-хау была сделана и Международной торговой палатой (ИСС) в отчете о заседаниях 17 и 18 октября 1957г. Это определение было таким: «Совокупность сведений, профессиональных знаний и опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства какого-либо продукта может быть названа ноу-хау». По мнению В.М. Фейгельсона, при всей осторожности и сдержанности авторов этого определения («может быть названа») оно не выдерживает никакой критики. Во-первых, ничего не сказано о конфиденциальности на данный момент этой совокупности, а во-вторых, о том, что эти сведения не являются предметом патента (а они ведь носят технический характер, поскольку предназначены для производства продукта). В то время как оба этих признака (конфиденциальность и отсутствие патентной защиты) являются обязательным для ноу-хау, поскольку защищенные охранными документами технические решения становятся уже изобретениями или полезными моделями, но никак не ноу-хау². Как видно, несмотря на все попытки сформулировать определение понятия «ноу-хау» и разработать предложения об установлении его охраны организациями (Европейской экономической комиссией ООН, Международной торговой палатой), вопрос

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в г. Париже 20.03.1883 (с изм. от 02.10.1979). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

² Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. М.: ВНИИПИ, 1997. С. 83.

о законодательной или конвенционной охране этого важного объекта остается до настоящего времени не решенным.

Также необходимо обратить внимание на правотворчество по данному вопросу в рамках регионального сотрудничества, например, государств СНГ. Интерес представляет договор о Евразийском экономическом союзе, участниками которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия¹. Согласно положениям данного нормативного правового акта секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Что касается правового регулирования данного вопроса в странах ближнего зарубежья, то его можно рассмотреть на опыте Республики Беларусь. Законодательство Республики Беларусь не дает определения объекта права ноу-хау. В некоторой степени оно раскрывается в п.1 ст. 1010 Гражданского Кодекса Республики Беларусь № 218 - 3 от 7 декабря 1998г². через отношение к ноу-хау субъекта права: «Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), не известными третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия, установленные п.1 ст.

¹ Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29.05.2014 // Договор на русском языке опубликован на официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 16.01.2015.

² Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -2001. №2/744

140 настоящего Кодекса»¹. Хотя указанные в п.1 ст. 140 Гражданского Кодекса Республики Беларусь условия относятся к служебной и коммерческой тайне, законодатель устанавливает их и для объектов, указанных в п.1 ст. 1010 Кодекса. Это позволяет по аналогии определить условия охраны ноу-хау: ноу-хау должно иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу его неизвестности третьим лицам; к ноу-хау не должно быть свободного доступа на законном основании; обладатель ноу-хау должен принимать меры к охране конфиденциальности.

При сравнении требований следует обратить внимание на то, что: понятия «ноу-хау» и «секреты производства» отождествляются; понятие «ноу-хау» включено в понятия «техническая информация», «организационная информация», «коммерческая информация»; к ноу-хау предъявляется требование быть неизвестным третьим лицам (нераскрытая информация).

В соответствии со ст.998 Гражданского Кодекса Республики Беларусь ноу-хау отнесено к объектам промышленной собственности. Право на ноу-хау возникает в связи с фактом его создания и не требует осуществления каких-либо формальностей (п.2 ст. 1010). Обладатель ноу-хау имеет право на его защиту от незаконного использования до тех пор, пока сохраняются условия, изложенные в ст. 140 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

Анализ требований разных статей Гражданского Кодекса Республики Беларусь позволяет дать следующее определение ноу-хау: «Ноу-хау - это информация технического, организационного или коммерческого характера, не отнесенная законом к информации, которая не может составлять коммерческую или служебную тайну, не известная третьим лицам, имеющая потенциальную или действительную коммерческую ценность в силу ее

¹ Беляева Е.В., Доронин М.Н. Лицензионный договор на использование ноу-хау в Республике Беларусь и в Российской Федерации // Патенты и лицензии. 2004. №6. С. 57.

неизвестности, к которой нет свободного доступа третьих лиц, которой лицо правомерно обладает и принимает меры к охране ее конфиденциальности»¹.

Таким образом, исходя из анализа исследуемого материала, можно прийти к выводу, что в мировой практике содержание понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау» принимается идентичным и используется в виде объединенного термина «коммерческая тайна (ноу-хау)». Это понятие является собирательным, отражающим разные виды информации, документации, знания и опыта, общими чертами которых являются экономическая ценность, возможность использования в предпринимательской деятельности и режим конфиденциальности.

1.2 Законодательство Российской Федерации, регулирующее право на секрет производства

В Российской империи к коммерческой тайне относили промысловую тайну, но в начале 30-х гг. прошлого века она как правовой институт была ликвидирована и в дальнейшем защищалась в СССР как государственная и служебная тайна. В СССР была смоделирована система охраны рационализаторских предложений. По сути система правовой охраны рационализаторских предложений в СССР строилась по модели правовой охраны изобретений, на которые выдавались авторские свидетельства. На практике правовая охрана изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, сводилась к получению авторами небольшого вознаграждения при выдаче авторского свидетельства (от 50 до 200 руб. на весь коллектив авторов). В случае использования (внедрения) такого изобретения авторы получали дополнительное вознаграждение, размер которого определялся экономическим или иным положительным эффектом. При переходе нашей страны на рельсы рыночной экономики вся правовая

¹ Е.В. Беляева, М.Н. Доронин Лицензионный договор на использование ноу-хау в Республике Беларусь и в Российской Федерации// Патенты и лицензии. -2004. - №6. –С.59.

система охраны рационализаторских предложений оказалась непригодной, была отменена¹.

В российское законодательство об интеллектуальной собственности категория «ноу-хау» была включена с принятием Закона «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года, а впоследствии закреплена в положениях Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года. Статья 151 данного акта «Охрана секретов производства» предусматривала, что право на защиту от незаконного использования ноу-хау (информации) предоставлялось при соблюдении следующих условий: эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; к этой информации нет доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности. При этом срок охраны ноу-хау ограничивался временем действия названных условий, а лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано было возместить ему убытки.

Дальнейшее формирование законодательства о ноу-хау в нашей стране связано с принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации, закрепившей гарантии каждому свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, а также охрану интеллектуальной собственности законом (ч. 1 ст. 44) и отнесение правового регулирования интеллектуальной собственности к ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71). Во исполнение данных положений в часть первую Гражданского кодекса РФ были включены статьи 138 и 139, которыми определялся правовой режим интеллектуальной собственности, служебной и коммерческой информации. Кроме того, в 2004 году был принят Федеральный закон «О коммерческой тайне», которым коммерческая тайна была определена как конфиденциальная информация, позволяющая ее

¹ Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Патенты и лицензии. 2015. № 4. С. 11.

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

В 1995 - 2007 гг. гражданским законодательством Российской Федерации была предусмотрена защита информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. В п. 2 ст. 139 ГК РФ указывалось: «Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными настоящим Кодексом и другими законами». А в п. 1 этой статьи информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, определялась как информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. К ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. В эти же годы в ст. 128 ГК РФ содержалось указание, что одним из объектов гражданских прав является информация.

Таким образом, в 1995 - 2007 гг. российское гражданское право не только защищало в случае правонарушений информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, но и охраняло ее, то есть определяло ее содержание и устанавливало правовой режим использования. Это было принципиальной ошибкой: гражданское право не в состоянии охранять такую информацию. Ее правовая охрана выходит далеко за пределы действия гражданского права. Гражданское право может лишь предоставлять защиту при нарушении прав на служебную и коммерческую тайну.

Названные законодательные положения вступали в противоречие друг с другом в вопросах определения коммерческой тайны, в результате чего в часть первую Гражданского кодекса РФ были внесены изменения (статьи 138 и 139 утратили силу), а также в 2008 году принята часть четвертая Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с этим законодательством (оно действовало с 1 января 2008 г. до 1 октября 2014 г.) применялось единое (унифицированное) понятие

коммерческой тайны, действующее для сферы как гражданского, так и трудового права. И в сфере гражданского и трудового права по сути дела речь шла об одном и том же понятии: определения этого объекта, содержащиеся в ст. 1466 ГК РФ и в п. 2 ст. 3 Закона «О коммерческой тайне» (в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ), были полностью идентичны. Различие между ними состояло лишь в самих названиях этих объектов. В ГК РФ они именовались «секрет производства (ноу-хау)», а в Законе «О коммерческой тайне» - «информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)».

На основе этого единого определения охраняемого объекта и началось совместное регулирование секретов производства (коммерческой тайны) в гражданском и трудовом праве. Оно продолжалось почти семь лет.

Очень серьезным испытанием для секретов производства и коммерческой тайны стали нормы о формальностях предоставления правовой охраны объекту. Статья 10 Закона «О коммерческой тайне», как уже упоминалось, предусматривает определенные формальности при отнесении объекта к коммерческой тайне (проставление грифа и т.п.). По сути, они были установлены для сферы трудовых правоотношений для того, чтобы исключить случаи привлечения работников к ответственности за разглашение сведений, которые не были отнесены к коммерческой тайне. Иными словами, формальности установлены, чтобы исключить случаи безвиновной ответственности работников.

Но эти формальности могли применяться и в гражданских правовых отношениях. К глубокому сожалению, судебная практика стала требовать выполнения указанных в Законе формальностей и к гражданским договорам. Заключается гражданский договор, по которому одна сторона (обладатель секрета производства) предоставляет другой стороне (по закону она именуется «лицензиат») определенные конфиденциальные сведения. Договор этот возмездный. Договор подписан и исполняется. А далее лицензиат не оплачивает полученные сведения. Спор переносится в суд, который задается

вопросом: были ли нанесены на материальные носители, содержащие информацию, составляющую предмет договора, грифы «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации? Поскольку в большинстве случаев таких грифов не было, то судами принимались решения об отказе в признании договоров заключенными¹.

В 2014 году в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми произошло разделение правового режим коммерческой тайны с точки зрения гражданского законодательства и трудового законодательства.

В настоящее время законодательно закреплено тождество понятий «ноу-хау» (ст. 1465 ГК) и «информация, составляющая коммерческую тайну» (Федеральный закон «О коммерческой тайне»). В соответствии со статьей 1465 ГК РФ «секретом производства (ноу-хау) признаются сведения... если... обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны». Правовой режим коммерческой тайны предусмотрен в статье 10 Закона «О коммерческой тайне». С учетом последних изменений к коммерческой тайне следует относить сведения следующего характера. Во-первых, содержащиеся в каталогах, прайс-листах, входящих и исходящих документах организации. Во-вторых, – сведения о поставщиках организации, в том числе: адрес места жительства, номер телефона менеджера, дилерская цена, условия и порядок расчетов, условия поставок, тексты договоров, инструкций, правил и положений о продаже и поставке, количество заключенных договоров и т.п. То же самое касается и информации о партнерах организации (юридических и физических лицах), финансовых взаимоотношения с заказчиками, исполнителями, продавцами и покупателями, порядок и форма расчетов, банковские и иные реквизиты, результатов финансово-хозяйственной деятельности организации (объем

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2014 г. № С01-331/2014 по делу А40-41976/2013 // СПС «КонсультантПлюс»..

закупок и продаж, оборот предприятия), сведений о состоянии склада, объеме товарных запасов и др.

Перечисленные сведения (информация) охватываются понятием «собственность организации», в силу чего и не подлежат разглашению (передаче или использованию), в том числе в виде копий документов, третьим (юридическим и физическим) лицам без письменного согласия руководителя организации¹.

Действующее законодательство устанавливает, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право на него (ст. 1466 ГК РФ). При этом следует иметь в виду, что сам объект охраны отсутствует, поскольку секрет производства (ноу-хау) неизвестен третьим лицам и потому объектом общественных отношений и тем более правовых отношений быть не может. Между тем любое гражданское право всегда должно иметь свой объект, безобъектных гражданских прав нет и быть не может. Следовательно, провозглашение исключительного права на секрет производства представляется серьезной правовой ошибкой.

Действительно, исключительное право на секрет производства не обладает никакими характеристиками (признаками), имманентно присущими исключительным правам на другие объекты, охраняемые на основе четвертой части ГК РФ. В ст. 1229 ГК РФ любое исключительное право характеризуется как право, предоставляющее своему обладателю следующие возможности:

самому использовать охраняемый объект;

распоряжаться исключительным правом на охраняемый объект (договор об отчуждении права, лицензионный договор и др.);

разрешать или запрещать третьим лицам использовать охраняемый объект.

¹ Станскова У.М. Изменения законодательства о защите коммерческой тайны в трудовых отношениях // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 2. С. 37.

Такое содержание (или понимание) исключительного права прекрасно подходит для большинства объектов, охраняемых в соответствии с четвертой частью ГК РФ, в частности, для авторских произведений, изобретений, товарных знаков. И лишь для одного объекта, указанного в четвертой части ГК РФ, а именно - для секретов производства (ноу-хау), такое содержание (понимание) исключительного права оказывается неприемлемым, неподходящим.

Действительно, обратимся к правомочию использования охраняемого объекта самим правообладателем. Очевидно, что речь идет не об использовании его для удовлетворения собственных нужд правообладателя, ибо такое использование обычно находится за пределами права и потому правом не может регулироваться и не регулируется (чтение автором вслух своего стихотворения, использование изобретения изобретателем-патентообладателем для семейных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, и т.п.).

Речь здесь идет об общественном, открытом, публичном использовании. Но во всех этих случаях секрет производства перестает быть таковым, меняет свою сущность и потому уже не может считаться охраняемым секретом производства. То же самое относится и к любому случаю заключения договора о распоряжении секретом производства. Для договорного партнера правообладателя объект договора - уже не секрет, а некие известные сведения: используются они с соблюдением режима конфиденциальности, но никаким секретом не являются.

Таким образом, сконструировать исключительное право на секрет производства (ноу-хау) невозможно. Секреты производства не охраняются гражданским правом, а лишь защищаются им. Их гражданско-правовая защита является разновидностью защиты от недобросовестной конкуренции, а в рамках договорных отношений - разновидностью защиты при нарушении гражданских обязательств (глава 25 ГК РФ).

1. 3 Соотношение ноу-хау, коммерческой тайны, служебной тайны и конфиденциальной информации

Вопрос о соотношении понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау» долгое время оставался спорным, что во многом это было обусловлено отсутствием в нормативных актах точного определения понятия «коммерческая тайна». До вступления в силу изменений в гражданское законодательство 2014 года определение секрета производства (ноу-хау) являлось идентичным определению информации, составляющей коммерческую тайну, установленному в пункте 2 статьи 3 Закона о коммерческой тайне. Данная ситуация привела к научному обсуждению того, являются ли категории «информация, составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства (ноу-хау)» равноценными, можно ли первое по своей правовой сущности приравнять к последнему, или же есть определенные различия в их конструкции. Например, далеко не бесспорным представляется мнение О.В. Добрынина, который считает, что, несмотря на то что признаки, принадлежащие ноу-хау, относятся и к коммерческой тайне¹, нельзя говорить о том, что ноу-хау полностью поглощается коммерческой тайной: ноу-хау, в отличие от коммерческой тайны, является результатом интеллектуальной деятельности и его потенциальная ценность не связана с конкретным бизнесом. Представляется несколько некорректным использовать в данном контексте термин «коммерческая тайна», поскольку коммерческая тайна - это режим охраны информации, составляющей коммерческую тайну.

А.П. Сергеев, наоборот, полагает, что информация, составляющая коммерческую тайну, обладает всеми свойствами объекта интеллектуальной

¹ Добрынин О.В. Особенности правовой регламентации ноу-хау: Дис. ... к. ю. н. М., 2003. С. 130.

собственности и является его разновидностью¹. Сходную позицию занимает В.Ф. Попондопуло².

В.И. Еременко к данной точке зрения подходит довольно критически. По его мнению, синонимичность терминов «информация, составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства», созданная российским законодателем, является «почти уникальным случаем в развитии правовой мысли», поскольку в государствах с развитым правопорядком право на секрет производства (ноу-хау) не признается исключительным, поскольку за его обладателем закрепляется только фактическая монополия³.

В.Н. Лопатин также подчеркивает: назначение института коммерческой тайны гораздо шире, чем института ноу-хау, в связи с чем, по мнению данного автора, «игнорировать это обстоятельство означает идти против обычного права, которое сложилось за десятилетия отсутствия Закона о коммерческой тайне и было закреплено в праве позитивном с его принятием в действующей редакции»⁴.

Д.А. Гаврилов считает, что объекты коммерческой тайны включают в себя секреты производства, которые данный автор определяет как «объекты, потенциально обладающие патентоспособностью, уникальные методы, стратегии ведения бизнеса, создание которых тоже является результатом интеллектуальной деятельности». В случае, когда речь идет о конфиденциальной информации о контрагентах, содержании заключенных с ними договоров (например, о стоимости работ или услуг), стадиях

¹ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: ТК «Велби», 2003. С. 676.

² Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. М., 2005. С. 178 - 180.

³ Еременко В.И. Секрет производства (ноу-хау) как объект исключительных прав в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 5.

⁴ Лопатин В.Н. Ноу-хау вместо коммерческой тайны // Информационное право. 2007. № 1. С. 14.

исполнения обязательств по ним, такая информация, по мнению указанного автора, к секретам производства отнесена быть не может¹.

Следуя сложившейся в ряде зарубежных стран практике регулирования секретов производства, а также принимая во внимание существующие в российской доктрине дискуссии, содержание которых описано выше, российский законодатель в рамках масштабной реформы гражданского законодательства не обошел своим вниманием и вопрос об объеме сведений, могущих охраняться в качестве ноу-хау, а также проблему соотношения понятий «информация, составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства (ноу-хау)».

Одно из основных изменений, внесенных в статью 1465 ГК РФ, заключается в исключении из ее текста вводных слов «в том числе», что привело к значительному сужению понятия ноу-хау. Так, согласно новой редакции статьи 1465 ГК РФ в качестве ноу-хау могут охраняться только технические сведения и сведения организационного характера. Как справедливо отмечает И.С. Мухамедшин, ноу-хау становится альтернативой патентной формы охраны технических решений².

Рассматриваемое нововведение получило неоднозначную оценку в доктрине. Так, по мнению В.И. Еременко, указанное решение законодателя является ошибочным, не отвечающим мировой практике в сфере правовой охраны ноу-хау³. По мнению ряда авторов, имеет место противоречие принципам ВТО, в частности пункту 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС (предусматривающему возможность стран-участниц предоставлять более широкую охрану, чем предусмотрено Соглашением ТРИПС, при этом ограничение объема охраны, закрепленного в Соглашении ТРИПС, в

¹ Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография. М.: Норма; Инфра-М, 2014.

² Мухамедшин И.С. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме конфиденциальности // Патенты и лицензии. 2014. № 8. С. 6.

³ Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Законодательство и экономика. 2014. № 12.

национальных законодательствах не допускается) и пересечение компетенцией двух федеральных законов, что непременно приведет к затруднениям в правоприменительной практике.

В то же время в литературе встречаются также и положительные оценки рассматриваемого законодательного решения. Так, по мнению В.В. Орловой, принятые поправки не только приводят в соответствие положения ГК РФ и Закона о коммерческой тайне, но и «расширяют возможности бизнеса для маневра в отношении определения статуса конфиденциальной информации»¹. Существует также точка зрения, что конфиденциальная информация о контрагентах, содержании заключенных с ними договоров, стадиях исполнения обязательств по ним по своей сути к секретам производства отнесена быть не может, в силу чего объединение законодателем понятий «ноу-хау», «секреты производства» и «информация, составляющая коммерческую тайну» представляется не совсем верным.

На наш взгляд, оценку рассматриваемого законодательного решения следует давать исходя из анализа соответствия данных изменений положениям Соглашения ТРИПС.

Согласно пункту 2 статьи 39 Соглашения ТРИПС «физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике...». Таким образом, в Соглашении ТРИПС не используется термин «ноу-хау», а применяется широкий термин «закрытая информация».

В пункте 2 статьи 1 Соглашения ТРИПС содержится положение о том, что для целей Соглашения ТРИПС термин «интеллектуальная собственность» относится ко всем категориям интеллектуальной собственности, которые являются предметом разделов 1 - 7 части II.

¹ Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов интеллектуальной деятельности в свете реформы ГК РФ // Закон. 2014. № 5. С. 69 - 77.

Ключевым моментом здесь является указание «для целей настоящего Соглашения», что фактически означает, что закрытая информация относится Соглашением ТРИПС к категории интеллектуальной собственности только для целей применения общих положений Соглашения ТРИПС ко всем объектам, перечисленным в разделах 1 - 7 части II, в том числе закрытой информации. Как известно, в силу прямого указания пункта 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС страны-участницы свободны в выборе путей реализации положений Соглашения ТРИПС с учетом особенностей национальных правовых систем. Исходя из вышеизложенного Соглашение ТРИПС не обязывает страны-участницы относить закрытую информацию к категории интеллектуальной собственности в своих национальных законодательствах и, кроме того, отсутствует обязанность закрепления за обладателем закрытой информации исключительного права.

Следовательно, с формальной точки зрения сужение круга охраняемых в качестве ноу-хау сведений не противоречит положениям Соглашения ТРИПС, поскольку охрана остальной части закрытой информации в российском законодательстве обеспечивается возможностью установления режима коммерческой тайны.

Однако, с другой стороны, в преамбуле Соглашения ТРИПС указано, что страны-участницы намерены достичь того, чтобы меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не становились барьерами для законной торговли. Таким образом, охрана прав на закрытую информацию не должна создавать препятствий для законной торговли.

Одним из основных отличий между правами обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, и правами, предоставленными правообладателю ноу-хау, является возможность последнего осуществлять коммерциализацию прав на ноу-хау путем предоставления третьим лицам права использования ноу-хау, в частности, по лицензионному договору

(статья 1469 ГК РФ) или путем отчуждения исключительного права на ноу-хау (статья 1468 ГК РФ).

Следовательно, сужая круг сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, российский законодатель по существу исключил возможность коммерциализации прав на иную коммерчески ценную информацию и косвенным образом создал «барьеры для законной торговли». С этой точки зрения сужение круга охраняемых в качестве ноу-хау сведений вступает в противоречие если не с буквой, то с духом Соглашения ТРИПС.

С учетом вышеизложенного сужение круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, представляется несколько ошибочным и, на наш взгляд, в российское законодательство целесообразно вернуть подход, существовавший ранее: любые сведения должны иметь потенциальную возможность охраняться в качестве ноу-хау.

Продолжая анализ изменений правового регулирования ноу-хау в России, представляется необходимым остановиться на другой важной поправке, а именно изменении условий охраны сведений в качестве ноу-хау. Так, для целей предоставления правовой охраны указанные сведения должны одновременно обладать тремя признаками (первые два из которых не претерпели изменений).

В качестве первого признака следует обозначить то обстоятельство, что рассматриваемые в качестве ноу-хау сведения должны быть неизвестны третьим лицам, а, следовательно, иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность. Здесь необходимо отметить, что коммерческая ценность ноу-хау определяется именно тем обстоятельством, что его сущность (соответствующие сведения) не разглашена и не известна третьим лицам. Коммерческая ценность секрета производства определяет пригодность конкретных сведений для получения конкурентных преимуществ в процессе их использования в деятельности, приносящей прибыль.

Во-вторых, у третьих лиц должен отсутствовать свободный доступ к таким сведениям на законном основании. Следует отметить, что в статье 1465 ГК РФ отсутствует легальное определение термина «на законном основании». Как отмечается в литературе, в данном случае речь идет о независимой (параллельной) деятельности, приведшей к созданию идентичного секрета производства, о добросовестном приобретении секрета производства, а также о так называемом обратном (реверсном) инженерном исследовании, под которым понимается исследование какого-либо объекта (изделия, устройства и т.п.) путем его разделения на составные части с целью определения принципов его функционирования. Важно, что правомерность получения закрытых сведений независимо от их обладателя признается при условии, что сам объект исследования был получен законным образом, т.е. для доступа к продукту не использовались незаконные средства (например, подкуп лиц, обладающих соответствующей информацией, шпионаж и т.п.)¹.

И наконец, в новом определении понятия «ноу-хау» введен новый признак правовой охраны: принятие обладателем сведений разумных мер для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Таким образом, обязательное ранее условие о введении режима коммерческой тайны утратило самостоятельное значение и было трансформировано в разновидность разумных мер для соблюдения конфиденциальности ноу-хау. Как указывает И.С. Мухамедшин, такое изменение расширяет возможности обладателя сведений, подлежащих охране в качестве ноу-хау, в выборе мер, достаточных и разумных, по его мнению, для обеспечения конфиденциальности информации².

Следует признать, что указанное выше нововведение носит положительный характер, поскольку содействует более полной гармонизации российского законодательства положениям подпункта «с»

¹ Мельников В.В. Охрана торговых секретов за рубежом // Патенты и лицензии. 2013. № 8. С. 56.

² Мухамедшин И.С. Указ. соч. С. 6.

пункта 2 статьи 39 Соглашения ТРИПС. Кроме того, важнейшим (как с практической, так и с теоретической точки зрения) следствием рассматриваемой поправки является то обстоятельство, что теперь правообладателем секрета производства может быть физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя. Ранее в силу обязанности установления в отношении секрета производства режима коммерческой тайны правообладателями секрета производства могли быть только юридические лица (коммерческие организации, а также некоммерческие организации, когда последние осуществляют приносящую доход деятельность для достижения целей, ради которых они созданы (пункт 4 статьи 50 ГК РФ)) или индивидуальный предприниматель.

Кроме того, как указал Пленум Верховного Суда РФ¹, перечень сведений, в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой тайны, содержится также в Постановлении Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. №35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». В частности, в указанный перечень включены сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей, а также документы о платежеспособности и документы об уплате налогов и обязательных платежей.

Следует отметить, что и в судебной практике имеются примеры дел, в которых суды, ссылаясь на статью 5 Закона о коммерческой тайне, признают невозможность отнесения определенных сведений к ноу-хау. Так, при рассмотрении дела № А73-6419/2011 суд отметил, что технические условия сами по себе не могут являться таким объектом интеллектуальных прав, как секрет производства, и составлять коммерческую тайну, поскольку в

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // Российская газета. 19.12.2012.

соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия» должны содержать требования безопасности, требования охраны окружающей среды, метод контроля и гарантии изготовителя, которые в силу статьи 5 Закона о коммерческой тайне не могут составлять коммерческую тайну¹. В другом деле - № А40-151594/2013 - суд подчеркнул, что объектом интеллектуальных прав является часть содержащихся в технических условиях сведений, которая составляет принадлежащий истцу на законных основаниях секрет производства спорной продукции (в данном случае - рецептуры и технологии производства биологически активной добавки).

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что сужение круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, вступает в некоторое противоречие с Соглашением ТРИПС. В связи с этим российскому законодателю было бы целесообразно рассмотреть возможность пересмотра указанного законодательного решения в сторону возврата к ранее существовавшему подходу охраны в качестве ноу-хау любых сведений с сохранением диспозитивности в отношении установления режима коммерческой тайны и предоставлением правообладателю возможности выбора на основании критерия разумности конкретных мер по соблюдению конфиденциальности.

¹ Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.09.2011 по делу № А73-6419/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

Глава 2. Субъекты права на служебную тайну (ноу-хау), их права и обязанности

2.1 Субъекты права на служебную тайну (ноу-хау)

Глава 75 ГК РФ, содержащая положения о секретах производства, не содержит каких-либо прямых ограничений и запретов по вопросу определения круга лиц, которые могут выступать в качестве обладателей исключительных прав на секреты производства. Подобная ситуация существенным образом отличается, например, от правового режима договора коммерческой концессии, для которого установлены строгие требования относительно его субъектного состава. Однако при обращении внимания на теоретические разработки отечественных специалистов в области юриспруденции по данному вопросу, можно отметить повышенный интерес к такому значимому с практической точки зрения вопросу, как допустимость и правомерность участия в договорах о распоряжении правами на секреты производства физических лиц, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей. Представителем точки зрения о том, что в качестве субъекта права на коммерческую тайну и на секрет производства может рассматриваться только лицо, имеющее право осуществлять предпринимательскую деятельность, является А.П. Сергеев,¹ Аналогичного мнения придерживается и такой автор, как В.О. Калятин. В соответствии с его представлениями исключительное право на секрет производства «должно по общим правилам иметь субъектами лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью»². По нашему мнению, подобная категорично является неверной и не соответствует объективной реальности, потому что в таком случае не являющиеся предпринимателями физические

¹ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2006. С. 680.

² Калятин В.О. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. М., 2008. С. 633.

лица оказываются лишены своих возможностей по распоряжению принадлежащими им техническими или экономическими решениями. Такое положение вещей нарушает требования действующего законодательства.

Представляется, что поддержки заслуживает позиция тех авторов, которые считают, что правообладателя ноу-хау следует определять, ориентируясь на его создателя. Так, по мнению В.А. Дозорцева, если секрет производства создан физическим лицом, оно и является первоначальным обладателем права. Это право может перейти другому лицу, допускается его переуступка и до создания объекта¹. Основываясь на изложенном выше можно говорить о том, что различные способы осуществления коммерческой деятельности могут быть созданы не только в самой коммерческой организации, но и получены ею по договору со сторонними лицами. Поэтому необходимо различать в отношении секретов производства как первоначальных правообладателей, так и производных (вторичных). В качестве последних всегда будут выступать предприниматели, заинтересованные в использовании ноу-хау в своей хозяйственной деятельности. А вот что касается первоначального обладателя определенных сведений (имеющих коммерческую ценность), которые могут заинтересовать такого предпринимателя, то им может быть и физическое лицо, нормативных препятствий к этому нет (например, ст. 1478 ГК РФ, согласно которой обладателем исключительных прав на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

Наряду с гражданами РФ и отечественными юридическими лицами правом на охрану коммерческой тайны в РФ пользуются иностранцы. На них распространяются без каких-либо изъятий общие правила, действующие в рассматриваемой области на территории РФ.

Поскольку коммерческая тайна не считается творческим результатом, то у нее отсутствует такой субъект, как автор, вместо которого законодатель использует термин «обладатель коммерческой тайны». Данному субъекту на

¹ Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. М., 2003. С. 258.

законном основании принадлежит не только сама коммерческая тайна, но и возможность владеть такой тайной независимо от других лиц. Поэтому следует считать, что права обладателя коммерческой тайны являются первоначальными, а не производными. Он владеет коммерческой тайной как своей, т.е. считая ее своей. Обладатель коммерческой тайны наделяется законом следующими правами: устанавливать в отношении информации, которой он обладает режим коммерческой тайны; определять перечень информации, отнесенной к информации, составляющей коммерческую тайну; определять состав указанной информации.

В соответствии с законодательством обладателем коммерческой тайны может выступать лицо, которое самостоятельно получило информацию, составляющую коммерческую тайну, «при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности». Информация, совпадающая по содержанию с информацией, составляющей коммерческую тайну одного лица, считается полученной другим лицом законным способом, если она была получена данным лицом самостоятельно в ходе «исследований, систематических наблюдений или иной деятельности».

Речь в данном случае идет о так называемых независимых открытиях, от которых интересы обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, не защищены ни в одной стране мира. Практикой доказано, что большинство отдельных компонентов любой конфиденциальной информации могут быть свободно получены из открытых источников (Интернет, справочники и т.д.). Выяснить наверняка, скопировал ли один субъект ресурсы другого или же составил их самостоятельно, занимаясь штудированием справочников и рассылкой предложений по электронной почте, при отсутствии доказательств факта его несанкционированного «проникновения» в инфраструктуру конкретной организации практически невозможно.

Поэтому достаточно часто повышенный интерес представляет правовая оценка ситуации, в которой один хозяйствующий субъект

целенаправленно собирает «по крупицам» конфиденциальную информацию о другом участнике рынка (своем партнере или конкуренте). Как отмечается в литературе, специалисты в области стратегического планирования и управления производством относят сбор информации о конкурентных фирмах и компаниях к обычному маркетингу, так же как и информацию о потенциальных потребителях, репутации фирмы, государственном регулировании и т.п. При этом выделяют три основных направления сбора информации¹:

- информация о рынке (цена, условия договоров, скидки, доля на рынке и тенденции ее изменения, рыночная политика и планы, численность и расстановка торговых агентов и т.д.);

- информация о производстве продукции (номенклатура изделий, оценка качества и эффективности, технология и оборудование, уровень издержек и т.д.);

- информация об организационных особенностях и финансах (выявление лиц, принимающих ключевые решения, и их философии, главных проблем, программы проведения научно-исследовательских работ и т.д.).

Аккумуляция такого рода информации в одних руках позволяет получить практически полное представление о деятельности компании, ее сильных, а главное - слабых местах, что, в свою очередь, может выступать основой для использования полученных знаний в конкурентной борьбе. При этом по действующему законодательству интересы законного обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, в этом случае подлежат защите только при доказанности определенных обстоятельств, указанных в законе (часть 4 статьи 4 Закона о коммерческой тайне). Информация, составляющая коммерческую тайну, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением мер по охране ее конфиденциальности, принятых обладателем данной информации и лицо,

¹ Гаврилов Э. Вопросы правовой охраны коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2004. №11. С.13

получившее информацию, знало или имело достаточные основания полагать, что данная информация составляет коммерческую тайну другого лица, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания. Более ранняя редакция законопроекта «О коммерческой тайне» содержала специальное понятие: «неправомерные способы получения коммерческой тайны - сбор информации, составляющей коммерческую тайну, посредством похищения документов, подкупа или угроз, дачи взятки, введения в заблуждение, нарушения или подстрекательства (принуждения) к нарушению обязательств о соблюдении режима коммерческой тайны, а равно иным незаконным способом без согласия обладателя коммерческой тайны на передачу коммерческой тайны третьим лицам». Эта дефиниция в большей степени соответствовала нормам Соглашения ТРИПС, содержащим схожий, но более емкий по содержанию термин - «способ, противоречащий честной коммерческой практике». Данным термином охватывается в том числе такая практика, как нарушение договора, подрыв доверия или содействие подрыву доверия, а также приобретение закрытой информации третьими лицами, которым было известно или не стало известно лишь в результате грубой небрежности, что ее приобретение относится к такой практике. Но по каким-то причинам законодатель избежал перечисления способов незаконного получения информации, составляющей коммерческую тайну (хотя такое перечисление могло бы помочь правоприменителям), и дефиниция «неправомерные способы получения коммерческой тайны» была изъята из Закона¹.

Вторым субъектом, с точки зрения законом имеющим право выступать в качестве обладателя коммерческой тайны, является работодатель. Данное лицо становится обладателем коммерческой тайны, которая получена его работником в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 8 Закона). В соответствии с этой простой, ясной и однозначной нормой, работник, получивший новую

¹ Постатейный комментарий к ФЗ «О коммерческой тайне» / Под редакцией В.В. Погуляева. М.: Юридический дом «Юстицформ», 2005. С.35.

информацию, которая может составлять коммерческую тайну, в процессе выполнения своих трудовых обязанностей, не может считаться обладателем коммерческой тайны: все права на эту тайну автоматически и в обязательном порядке закрепляются за работодателем. Последний становится обладателем такой коммерческой тайны в силу закона, без необходимости упоминания об этом в трудовом договоре или в ином соглашении. Более того, трудовой договор или иное соглашение не могут изменить содержащихся в Законе указаний о праве работодателя на такую коммерческую тайну.

Полноправным обладателем коммерческой тайны по гражданско-правовому договору может стать также любое другое лицо. Такая ситуация допустима в случае, если гражданско-правовой договор предусматривает полный отказ прежнего обладателя от коммерческой тайны, ее «уступку». Иными словами, прежний владелец, сообщая коммерческую тайну новому владельцу, обязан «забыть» эту коммерческую тайну. Хотя фактически «забыть» об известной информации невозможно, но юридически такой договор вполне допустим. Все другие лица, кроме «обладателей», получившие законный доступ к коммерческой тайне, не становятся обладателями коммерческой тайны. Для всех таких лиц полученная ими информация является служебной тайной, и они могут ее использовать только с соблюдением условий договора, в рамках которого эта информация была ими получена, а также с соблюдением особых ограничений, предусмотренных законодательством.

В рамках рассмотрения вопроса о субъектах права на ноу-хау следует также обратить внимание на определение субъекта, которому принадлежит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в ходе выполнения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ с привлечением средств либо федерального бюджета, либо бюджетов субъектов Российской Федерации, поскольку к названным результатам относится и ноу-хау.

В рамках реформы гражданского законодательства предлагается введение в главу 38 ГК РФ параграфа 2 «Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Впервые специальная норма о договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ появилась в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, принятых в 1991 году¹. Гражданский кодекс Российской Федерации регламентирует такой договор нормами частей второй и четвертой:

- содержание, порядок исполнения договоров о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ предусмотрены в главе 38 части второй ГК РФ;

- особенности распределения прав на создаваемые в ходе таких договоров объекты предусмотрены в статьях 1372, 1431 и 1463 части четвертой ГК РФ, в том числе по государственным и муниципальным контрактам - в статьях 1298, 1373, 1432 и 1464 ГК РФ.

В проекте в новом параграфе о государственном контракте на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ предлагаются общие нормы, регулирующие распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в ходе выполнения таких договоров с привлечением средств либо федерального бюджета, либо бюджетов субъектов Российской Федерации. По нашему мнению, представляется необходимым закрепление презумпции принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности исполнителю. Из этого правила предусмотрен ряд исключений. Если этот результат необходим для создания объектов, ограниченных в обороте, например технология производства оружия, то исключительное право принадлежит Российской Федерации.

¹ Рузакова О.А. Актуальные проблемы развития законодательства об интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 3. С. 21.

Исключительное право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию:

1) если результат необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций;

2) если исполнитель в течение 12 месяцев с даты приемки работ не обеспечил совершение всех действий, необходимых для признания за ним исключительных прав, или не начал использование указанного результата.

Представляется своевременным предложение о закреплении исключительного права с согласия государственного заказчика за третьим лицом, если оно было привлечено к исполнению контракта.

Важнейшей предлагаемой новеллой является преимущественное право исполнителя по договору перед всеми другими лицами на заключение с Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации договора о передаче ему результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Решения требуют и отдельные вопросы создания служебных объектов, в том числе унификация норм о правовом режиме таких объектов, а также объектов, которые не относятся к служебным, но созданы с использованием средств работодателя. Исключительное право на такие объекты должно принадлежать работнику, а у работодателя должно возникнуть право на безвозмездную простую лицензию либо право на возмещение расходов, понесенных им в связи с созданием объекта. Защитить работника призвано право на патент в случае принятия работодателем решения о досрочном прекращении действия патента на служебный объект патентного права.

2.2. Права и обязанности обладателя информации, составляющей служебную, коммерческую тайну (ноу-хау)

Правовая охрана права на коммерческую тайну возникает с момента установления фактической монополии обладателя коммерческой тайны на информацию, составляющую для него коммерческую тайну (в соответствии с требованиями, установленными законом), и действует бессрочно в течение всего периода соблюдения этих требований, предъявляемых к охраняемой тайне¹.

Охраноспособность права на коммерческую тайну (ноу-хау) не требует государственной регистрации и проверяется только при нарушении (оспаривании) права на коммерческую тайну (ноу-хау).

Сущность права на коммерческую тайну состоит в обеспеченной обладателю информации возможности засекречивать эту информацию от широкой публики и требовать, чтобы третьи лица воздерживались от использования незаконных методов получения данной информации. Усматриваемое право имеет, как это можно заметить, две тесно взаимосвязанные, но все же относительно самостоятельные стороны².

Первую из них образует возможность правообладателя на собственные активные действия, направленные на сохранение конфиденциальной информации. Поскольку, как уже отмечалось, право на коммерческую тайну базируется на фактической монополии правообладателя, на нем лежит главная забота о том, чтобы сохранить эту монополию. Для этого субъект права на коммерческую тайну может использовать все допускаемые законом средства по обеспечению секретности информации. Арсенал этих средств достаточно богат. Сюда относятся разнообразные организационные мероприятия, связанные, в частности, с подбором работников, организацией

¹ Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита коммерческой тайны // Законодательство. 1998. №11. С.77.

² Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник 2-е изд. Перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2004. С.681.

документооборота, введение пропускного режима и т.д. Важнейшее значение имеет разработка и принятие локальных правовых актов, таких, как Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об охране коммерческой тайны, Инструкция по работе с документацией и т.п. Необходимой мерой для обеспечения охраны коммерческой тайны является возложение на лиц, владеющих соответствующими сведениями в силу своей служебной деятельности, юридической обязанности по их неразглашению. Наконец, обладатель коммерческой тайны может применять любые допускаемые законом технические средства охраны помещений, защиты телефонных переговоров от прослушивания и т.д.

Вторую сторону рассматриваемого права составляет возможность требовать от третьих лиц воздержаться от незаконного завладения информацией, составляющей коммерческую тайну. Важно подчеркнуть, что речь в данном случае идет не о запрете использования данной информации третьими лицами без согласия ее обладателя. Владелец коммерческой тайны обладает лишь фактической, а не юридической монополией на ее использование. Запрещается лишь посягать на эту монополию с помощью ; незаконных средств. Если информация получена заинтересованным лицом законным образом, хотя и без санкции ее обладателя, например, в связи с каким-либо упущением последнего, он нарушителем не считается¹. Хотя действующее российское законодательство не указывает, какие методы получения информации являются незаконными, данный вопрос не представляет собой сложности. Во всем мире к числу таких методов относят промышленный шпионаж, подкуп служащих обладателя коммерческой тайны, проникновение в помещение, прослушивание средств связи, вскрытие корреспонденции и т.д. большинство из названных мер запрещены специальным законодательством и образуют составы административных или уголовных правонарушений. В тех случаях, когда специального запрета на

¹ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации; Учебник 2-е изд. Перераб. и доп. М.; ТК Велби, 2004. С.682.

использование некоторых мер в действующем законодательстве не содержится, следует исходить из смысла правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию. К числу правовых возможностей обладателя коммерческой тайны следует отнести также его возможность по распоряжению принадлежащим ему объектом интеллектуальной собственности. Прежде всего, он может в любой момент раскрыть перед публикой те сведения, которые составляли коммерческую тайну, если это не нарушает принятых им обязательств перед контрагентами. Далее, обладатель информации, которая является конфиденциальной, может продать или иным образом переуступить эту информацию заинтересованному лицу. Наконец, субъект коммерческой тайны может предоставлять другим лицам разрешение на использование конфиденциальной информации в собственной сфере. Иными словами, допускается выдача третьим лицам лицензий, которые, в свою очередь, могут носить исключительный или неисключительный характер. Очень часто подобные соглашения заключаются в дополнение к договорам о предоставлении права на использование запатентованного объекта, товарного знака, входят в содержание договоров франчайзинга и т.д. Обладатель коммерческой тайны (уполномоченное лицо обладателя коммерческой тайны юридического лица) в соответствии со ст.7 Закона имеет следующие права:

1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с настоящим Федеральным Законом и гражданско-правовым договором;

2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации;

3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации;

4) вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих включение в них условий об охране конфиденциальности этой информации;

5) требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности;

6) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну в результате действий осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;

7) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

Если обладатель коммерческой тайны является юридическим лицом, то отдельные перечисленные правомочия могут быть переданы уполномоченному лицу или органу юридического лица.

Право на коммерческую тайну, как и другие исключительные права, имеет свои собственные пределы. Выше уже отмечалось, что не могут быть засекречены отдельные виды сведений, которые определены законом и иными нормативно-правовыми актами. Обладатель сведений, применяющий меры по охране их конфиденциальности, не может при этом нарушать охраняемые законом права и интересы других лиц, а также использовать такие средства охраны конфиденциальности информации, которые способны причинить неадекватный вред жизни и здоровью окружающих¹.

Наряду с предоставлением возможностей по владению и распоряжению коммерческой тайной законодательство возлагает на ее

¹ Сергеев А.П. Указ. соч.С.683.

обладателя и некоторые обязанности. В.Н. Лопатин отмечает, что при реализации своих прав обладатель коммерческой тайны обязан¹:

- не нарушать охраняемые законом права и интересы других лиц;
- не использовать для охраны коммерческой тайны средства, способные причинить вред жизни и здоровью людей;
- принимать меры для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну;
- предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну, органам государственной власти, органам местного самоуправления, правоохранительным органам по их запросам в пределах их компетенции, установленной законом, под страхом наступления административной ответственности;
- принимать меры по засекречиванию сведений, составлявших ранее коммерческую тайну, но отнесенных в установленном законом порядке к государственной тайне (с правом получения соответствующей компенсации).
Данная позиция подтверждена Федеральным Законом «О коммерческой тайне», Главой 75 Части четвертой Гражданского Кодекса РФ и др. нормативно-правовыми актами и документами.

Прекращение права на коммерческую тайну может быть обусловлено двумя обстоятельствами. К ним относятся утрата фактической монополии на сведения, которые становятся доступными третьим лицам и соответственно утрачивают свою коммерческую ценность, а также отнесение соответствующих сведений в установленном законом порядке к числу сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

¹ Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита коммерческой тайны // Законодательство. 1998. №11. С.80.

Глава 3. Охрана и защита прав обладателей секрета производства (ноу-хау)

3.1 Правовой режим и охрана секрета производства (ноу-хау)

Вопрос о защите секретов производства имеет актуальность в том случае, когда в организации появляются результаты интеллектуальной деятельности, которые представляют особый интерес для такой организации в виду того, что оказывают существенное положительное влияние на производственно-хозяйственную деятельность такой организации, ее конкурентоспособность. Кроме того, необходимость в обеспечении защитного режима ноу-хау может быть обусловлена приобретением по договору купли-продажи различных документов (методик, рецептур, спецификаций) либо предоставления лицензий на использование интеллектуальной собственности в режиме секретов производства.

Как уже было сказано ранее, понятие секрета производства предусмотрено в статье 1465 ГК РФ, анализ которого позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, по своей сути ноу-хау не является результатом интеллектуальной деятельности. Однако законодатель, учитывая его значимость и потребность субъектов в обеспечении защиты секретов производства, приравнял режим ноу-хау к режиму результатов интеллектуальной деятельности, как и в отношении средств индивидуализации. Во-вторых, секрет производства должен охраняться авторским или патентным правом и иметь коммерческую ценность для правообладателя и заинтересованных лиц. В противном случае гражданский оборот секрета производства как интеллектуальной собственности невозможен. В-третьих, в отношении ноу-хау его правообладателем должен быть введен режим коммерческой тайны для ограничения доступа к конфиденциальной информации.

В соответствии с действующим законодательством к информации с ограниченным доступом относится техническая, технологическая,

производственная финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства - ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны¹.

Введение режима коммерческой тайны предполагает совершение правообладателем ряда действий, специально предусмотренных законодателем. К ним относятся меры технического, правового, организационного и иного характера. Охрана интересов правообладателя обеспечивается двумя способами:

- путем возложения на всех третьих лиц обязанности не совершать действий, которые могут нарушить интересы правообладателя; в частности, не использовать ноу-хау без согласия правообладателя, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1466 ГК РФ;

- путем возложения аналогичной обязанности на конкретных субъектов, с которыми правообладатель вступает в правоотношения; например, обязанности не разглашать секрет производства лицензиатом (п. 3 ст. 1469 ГК РФ), работниками правообладателя (п. 2 ст. 1470 ГК РФ), лицом, осуществившим отчуждение исключительного права на ноу-хау (п. 2 ст. 1468 ГК РФ)»².

При установлении режима коммерческой тайны следует иметь в виду, что положения статей 10, 11 и 12 Закона о коммерческой тайне не являются обязательными (императивными), а носят рекомендательный характер. Их значение состоит в том, что чтобы оповестить любое лицо, имеющее возможность взаимодействовать с коммерческой тайной, о ее особом

¹ Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография. М.: Норма; Инфра-М, 2014. С. 18.

² Мозолин В.П., Белова Д.А. Особенности правового режима ноу-хау (секрета производства) // Право и экономика». 2009. № 4. С. 27.

режиме, предполагающим получение согласие правообладателя на ознакомление с такой информацией, а также невозможность использования и разглашения сведений, включенных в режим коммерческой тайны.

Если такое оповещение сделано, то любое лицо, которое вторгнется в сферу чужой коммерческой тайны, будет нести ответственность за ее использование или разглашение. Но если такой «нарушитель» сможет доказать, что он не получил такого оповещения, что он невиновен, что он использовал или разгласил соответствующую информацию, добросовестно полагая, что это - не коммерческая тайна (а любая некоммерческая тайна может использоваться любым лицом свободно), то он не считается нарушителем и не должен нести ответственности.

При этом следует различать две ситуации:

- а) нарушитель на законном основании был ознакомлен с этой коммерческой тайной;
- б) нарушитель не был допущен к этой коммерческой тайне.

В первом случае вина нарушителя может доказываться различными договорными документами: договором, заключенным между обладателем коммерческой тайны и контрагентом (работником), различными приложениями к этому договору, подписями и пометками на документах и т.п.

Во втором случае обладатель должен доказать, что нарушитель получил доступ к коммерческой тайне, сознавая, что такой доступ является незаконным (например, вскрыл сейф или «взломал» код доступа к компьютеру).

Независимо от сложившейся ситуации нарушение режима коммерческой тайны может проявляться в совершении нарушителем следующих действий:

- нарушитель использовал коммерческую тайну для своих собственных целей;

- нарушитель сообщил коммерческую тайну другому лицу (безразлично за плату или безвозмездно);

- нарушитель разгласил коммерческую тайну для сведения неопределенно широкого круга лиц.

Таким образом, в режиме коммерческой тайны можно условно выделить две части. В качестве первой следует назвать правовую, которая проявляется в том, что обладатель коммерческой тайны должен довести до сознания своих контрагентов и работников, что они будут ознакомлены с коммерческой тайной, в случае разглашения, которой они будут нести ответственность. Вторая часть рассматриваемого режима включает технические и организационные меры, препятствующие ознакомлению с коммерческой тайной тех лиц, которым не положено знать эту тайну. Правообладателем секрета производства должны быть разработаны и надлежащим образом оформлены соответствующие документы по введению режима коммерческой тайны, подтверждающие ограничения свободного доступа к информации и наличие мер обладателя коммерческой тайны (ноу-хау) по охране конфиденциальности информации.

В связи с этим может и должно быть разработано, утверждено руководящим органом и введено в действие положение (инструкция, стандарт предприятия) о коммерческой тайне (ноу-хау) предприятия, содержащее установленный на предприятии порядок (механизм, систему) отнесения информации к объектам тайны, оформления, хранения и использования объектов служебной и коммерческой тайны (ноу-хау), а также должны быть определены лица, ответственные за проведение необходимых мероприятий по оформлению, хранению, учету, организации использования соответствующих объектов служебной и коммерческой тайны (ноу-хау) и реализации режима конфиденциальности, а также соглашение о неразглашении коммерческой тайны предприятия¹, которое актуально в первую очередь для сотрудников организации и контрагентов по

¹ Гусятникова Д.Е. Кадровый учет с нуля: практическое пособие. Дашков и К. 2009.

определенным причинам допущенным к ограниченным сведениям, признаваемыми в установленном законом порядке коммерческой тайной в организации.

Положение о служебной и коммерческой тайне должно быть разработано с учетом норм действующего законодательства, сложившейся отечественной судебной практики и зарубежного опыта. Особое место в данном положении должно быть отведено порядку работы с конфиденциальной информацией, которая потенциально может быть запатентована и на которую государственными органами после соответствующей процедуры патентования могут быть выданы официальные охранные документы (патенты и свидетельства), дающие патентообладателю монопольное право на их использование¹.

Обязательным условием возникновения режима тайны относительно конкретных объектов может (должно) быть, распоряжение (приказ) руководителя предприятия (или специально уполномоченного на то должностного лица) по отнесению конкретной информации к коммерческой тайне (ноу-хау).

Для ведения учета и контроля движения (использования) объектов по каждому из них должны быть оформлены инвентарные карточки, а также заведен общий реестр объектов служебной и коммерческой тайны (ноу-хау). По каждому из объектов целесообразно вести отдельный учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, а также оформлять письменные расписки этих лиц об ознакомлении с режимом тайны, обязанностями сохранения конфиденциальности и ответственности за разглашение конфиденциальной информации².

¹ Павловский А.Н. Служебные изобретения и секреты производства в России и за рубежом // Патентная информация. 994. №2. С. 83.

² Новосельцев О.В. Коммерческая тайна (ноу-хау): правовое регулирование и документальное оформление в имуществе предприятия. М.;ИНИЦ Роспатента, 2004. С. 35.

Таким образом, наличием на предприятии перечисленных или подобных документов, а также подтверждением соответствующих организационных и технических действий (мероприятий) можно документально доказать ограничения свободного доступа на законном основании и меры по охране конфиденциальности информации.

В свою очередь отсутствие указанного минимального набора документов и мероприятий делает невозможным документальное доказательство (например, в случае судебного разбирательства) режима коммерческой тайны и принятие мер по сохранению конфиденциальности информации.

Обратимся к охране коммерческой тайны (ноу-хау) в рамках трудовых отношений. Работники обладателя коммерческой тайны - работодателя в процессе своей трудовой деятельности, обычно, получают сведения о коммерческой тайне своего работодателя и его контрагентов (деловых партнеров). Прежде всего, они знакомятся с той коммерческой тайной, которую они применяют в процессе своей трудовой деятельности (например, ноу-хау, методики расчетов и т.п.). Кроме того, им становится известна коммерческая тайна об организации работы, о прибыльности производства и т.п. Для работников вся эта коммерческая тайна является служебной тайной. Далее мы будем именовать ее «служебная коммерческая тайна».

Служебная коммерческая тайна, регулируемая в ст. 11 Закона, делится на две категории. К первой категории относятся те сведения, с которыми работник должен быть ознакомлен, в противном случае он не сможет выполнять свои трудовые обязанности. Ко второй категории относятся те сведения, с которыми работник может быть ознакомлен по его собственному желанию. Об этих двух категориях служебной коммерческой тайны говорится в п. 1 ч. 1 и в ч. 2 ст. 11 Закона о коммерческой тайне¹.

¹ Гаврилов Э. Вопросы правовой охраны коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2004. № 11. С. 24.

В Правилах внутреннего трудового распорядка организации, равно как и в трудовом договоре, также может быть предусмотрен порядок использования информации, составляющей коммерческую тайну работодателя, работниками в процессе выполнения их трудовых функций. Вероятно, полезно напомнить также и то, что под «разглашением» служебной коммерческой тайны в Законе понимается:

- использование ее работником в личных целях;
- сообщение ее другим лицам;
- сообщение ее неопределенно широкому кругу лиц.

Однако обязанность работника не разглашать служебную коммерческую тайну возникает при том обязательном условии, если работник будет осведомлен о том, что именно составляет коммерческую тайну: работодатель должен, причем письменно, ознакомить работника с перечнем тех сведений, которые составляют служебную коммерческую тайну п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона). Точно также - под расписку - работодатель должен информировать работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны (п. 2 ч. 1 ст. 11).

Необходимо ответить на вопрос о том, каковы будут последствия того, ли работодатель не ознакомил работника с перечнем сведений, оставляющих служебную коммерческую тайну, и не информировал работника об установленном им режиме такой тайны. Мы полагаем, что и в этой ситуации работодатель может доказывать, что работник знал или должен был знать о том, что определенная информация является служебной коммерческой тайной, прибегая к другим (письменным и иным) различным доказательствам (например, ссылаясь на гриф «коммерческая тайна», оставленный на документе). Однако, работодатель не может ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса РФ). Что касается не оповещения работника о режиме служебной коммерческой тайны, то в этих случаях будет применяться общий режим коммерческой тайны, в том виде, как он установлен в Законе (в частности, в .ст. 7 и 11).

Необходимо также и включение в трудовой договор с руководителем организации его обязательств по обеспечению охраны конфиденциальности информации, обладателями которой являются организация и ее контрагенты, а также ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности. Обратимся теперь к охране коммерческой тайны в рамках гражданско-правовых (договорных) отношений. Нет никаких сомнений в том, что коммерческая тайна является объектом гражданского права, не изъятым из оборота и не ограниченным в обороте (п. 1 ст. 129 ГК). Следовательно, должен существовать особый вид гражданских договоров, объектом которых является передача коммерческой тайны. Известно, что в разделе IV ГК «Отдельные виды обязательств» договоры о передаче коммерческой тайны не упоминаются, по крайней мере, в качестве самостоятельного договорного вида. Вместе с тем коммерческая тайна упоминается как составная часть предметов других видов гражданских договоров, в частности договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК). Закон «О коммерческой тайне» говорит о «передаче» информации, составляющей коммерческую тайну, на основании гражданско-правового договора, а также о «предоставлении» такой информации ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления. При этом «предоставление» этой информации осуществляется в целях выполнения указанными органами их функций (п. 8; ст. 3). Предоставление этой информации (оно подробно регулируется в ст. 6 и в п. 5 ст. 7) не считается введением в гражданский оборот коммерческой тайны. Напротив, передача по гражданскому договору коммерческой тайны как раз и составляет введение ее в гражданский оборот (п. п. 6 и 7 ст. 3, п. 4 ст. 7, ст. 12). Закон лишь называет стороны этого договора («обладатель информации» и «контрагент») и указывает, что его предметом является передача информации контрагенту «в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором». Кроме того, в п. 6 ст. 3 Закона говорится, что предметом такого договора выступает информация, зафиксированная на материальном

носителе. Разумеется, что это последнее условие нельзя понимать ограничительно: хотя обычно коммерческая тайна фиксируется на каком-либо материальном носителе, нельзя исключать, что стороны договорятся о передаче коммерческой тайны в устной форме.

Все остальные условия договора стороны определяют сами в соответствии с принципом свободы договоров (ст. 421 ГК). Это означает, что, исходя из принципов свободы договоров, стороны сами решают вопрос о возмездности такого договора, об объеме и условиях использования информации, о сроке действия договора и о других его условиях. Логично предположить, что размер вознаграждения, уплачиваемого обладателю информации по данному договору, будет зависеть от объема использования информации и от размера экономического эффекта, который будет приносить использование информации.

Не регулируя этих общих вопросов, относящихся к договорам о передаче коммерческой тайны, Закон, вместе с тем, подробно определяет режим коммерческой тайны в рамках этого договора. В ст. 12 Закона устанавливается, что контрагент, получающий по договору для использования коммерческую тайну, обязан обеспечить режим коммерческой тайны, то есть способы защиты полученной информации. При этом особенности этого режима могут устанавливаться договором; если же договор не устанавливает таких особенностей, то режим защиты полученной информации определяется Законом.

Закон устанавливает и другие нормы, касающиеся сохранения коммерческой тайны, переданной по договору. Все эти нормы по своей сути являются диспозитивными: они могут быть изменены договором. В частности, нельзя исключать установления договором права контрагента на одностороннее разглашение коммерческой тайны, например, если контрагентом является газета, журнал или иное средство массовой

информации¹. Что касается взглядов на правовую охрану ноу-хау, существующих в настоящее время, то доминирующим как в отечественной, так и в иностранной литературе является признание того, что в настоящее время практически ни в одной стране мира (в том числе и у нас) не существует каких-либо законодательных положений, касающихся охраны ноу-хау от противоправных покушений конкурентов на овладение ноу-хау, принадлежащим другим лицам. Однако в зарубежной практике все же наблюдаются достаточно серьезные попытки решить вопросы законодательной охраны ноу-хау. Серьезный интерес представляют предложенные Конгрессом АИППИ дополнения к тексту Парижской конвенции, которые приводятся с небольшими сокращениями (в переводе с английского)²: Статья 5 «1. Страны Союза обязаны законодательно обеспечить охрану ноу-хау».

Ноу-хау включает знания и опыт технического, коммерческого, административного, финансового и другого характера, которые практически применимы в производственной или профессиональной деятельности. Ноу-хау - передаваемое имущество, которое может быть передано по лицензии согласно национальным законам.

Среди других должны быть запрещены следующие акты:

а) незаконное раскрытие ноу-хау, которое содержится секрете или конфиденциальности его владельцем;

б) неправильное или неправомочное присвоение или использование ноу-хау, принадлежащего другим лицам. Вопрос о том, имело ли место такое неправильное присвоение или злоупотребление, его выявление, а также решение вопроса, должно ли было ноу-хау храниться в секрете или конфиденциальности, остается в ведении национального законодательства». Таково в самых общих чертах современное состояние охраны ноу-хау в странах мира и в Российской Федерации.

¹ Еременко В.И. Правовая охрана коммерческой тайны в РФ // Адвокат. 2004. № 10. С. 18.

² Фогельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. М.: ВНИИПИ, 1997. С. 83.

3.2. Законодательная основа передачи ноу-хау. Лицензионный договор.

Передачу коммерческой тайны Закон (ст. 3) определяет как передачу информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условия о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. Данное определение не дает прямого ответа на вопрос, какие предусмотрены виды передачи коммерческой тайны.

Практически ноу-хау передается по все большему числу видов внешнеэкономических и научно-технических связей: экспортно-импортным операциям, поставкам комплексного оборудования, строительству заводов «под ключ», научно-техническому и производственному кооперированию, созданию совместных предприятий, лизинговым операциям, передаче технической документации путем личных контактов специалистов при проведении конференций, симпозиумов, посещениях предприятий, обучении, т.е. практически по всем существующим внешнеэкономическим связям. При этом передача ноу-хау, сопутствующая внешнеторговым сделкам, зачастую не прослеживается, так как происходит по основным контрактам, например по контракту на строительство объекта «под ключ» и т.п., включая условия продажи сопутствующих лицензий и контракты, которым они сопутствуют; контрагенты сохраняют их в тайне.

Практически международная торговля лицензиями на изобретения и ноу-хау, опережая по темпам своего развития все внешнеторговые и другие внешнеэкономические связи, приняла за рубежом глобальный характер и стала предопределять уровень развития производительных сил в странах мира, их экономический и научно-технический потенциал.

В современном российском законодательстве отсутствует четко определенная законодательная основа передачи ноу-хау, как это имеет место,

например, в области прав интеллектуальной собственности (лицензионный и авторский договоры). Отсутствие ясности в данном вопросе сдерживает активизацию этой перспективной формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Очевидно также, что на практике создавшийся правовой вакуум оборачивается существенными экономическими потерями для участников хозяйственной деятельности, снижает стимулы к международному интеграционному взаимодействию и привлечению инвестиций.

В соответствии со ст. 1469 ГК РФ право использования секрета производства предоставляется на основании лицензионного договора. Существенными условиями лицензионного договора считаются условия о предмете, о способах использования ноу-хау, а также о размере вознаграждения или порядке его определения, если договор является возмездным¹, при этом его условия не должны противоречить законодательству (ст.1, 8 ГК РФ). Также представляется возможным использовать для этой цели и некоторые виды договоров, предусмотренных действующим российским законодательством. В частности, купли-продажи (гл.30 ГК РФ), подряда (гл.37 ГК РФ), на выполнение научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ (гл.38 ГК РФ), аренды (гл.34 ГК РФ), коммерческой концессии (гл.54 КГ РФ), простого товарищества (гл.55 ГК РФ), лизинга².

Однако, самой удобной и распространенной формой передачи ноу-хау является лицензионный договор (см. Приложение 1). Практический опыт свидетельствует, что в подавляющем большинстве договоров на передачу ноу-хау используются положения, аналогичные патентным лицензионным договорам. В частности, в них находят свое отражение предмет договора,

¹ Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 129.

² Рассолов И.М. Коммерческая тайна в частном праве // Образование и право. 2012. № 12. С. 15.

размеры вознаграждения (компенсация), срок действия договора, время и место его исполнения, права и обязанности сторон, ответственность в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по договору, основания для освобождения от ответственности, меры по обеспечению конфиденциальности, прекращение действия и др. В мировой практике (пока у нас такой практики очень мало) передача ноу-хау по лицензии может осуществляться двумя путями:

- продажа лицензий непосредственно на данное ноу-хау, т.е. продажа так называемой беспатентной лицензии;

- путем продажи по лицензии ноу-хау в совокупности с каким-либо охраняемыми правами на промышленную собственность, например на изобретение (так называемые смешанные лицензии).

Следует отметить, что эта последняя форма передачи прав на ноу-хау является доминирующей в современных условиях, в очень многих случаях ведущие западные фирмы продают именно такие лицензии, в которые входят права на ряд их патентов на изобретения и одновременно права на созданное фирмой ее ноу-хау. Так в международной практике торговли более 50% соглашений включается традиционными лицензиями на передачу изобретений и ноу-хау одновременно, 30-35% - только на ноу-хау, остальные - чисто патентные лицензии. Таким образом, более 80% традиционных лицензий - это лицензии, по которым передается ноу-хау¹.

Исходя из положений Закона «О коммерческой тайне», ГК РФ и ряда других норм договор о передаче ноу-хау можно определить как договор, по которому обладатель коммерческой тайны возмездно передает контрагенту коммерчески ценную информацию, составляющую секрет производства ((ноу-хау) на определенный срок, а контрагент обязан эту информацию принять и обеспечить ее неразглашение.

¹ Матевосов Л.М. Охрана промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. С.186.

Договор о передаче ноу-хау является взаимным, консенсуальным и возмездным. Сторонами в договоре являются обладатель информации и контрагент -любые юридические и физические лица, заинтересованные в заключении данного договора. Договор заключается в письменной форме и должен устанавливать, наряду с требованиями, предусмотренными гражданским законодательством, следующие существенные условия: обязательства сторон по установлению и соблюдению режима коммерческой тайны, объем и способы использования ноу-хау, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора. В лицензионном договоре, в первую очередь, следует оговорить вопросы ответственности лицензиара. Например, по мнению специалистов, лицензиар не должен нести ответственность за рентабельность производства и конкурентоспособность продукции, однако должен отвечать за обнаруживающуюся в процессе освоения ноу-хау его техническую неосуществимость. Это подтверждается и судебной практикой.

Однако в соглашении должны быть предусмотрены и определенные гарантии лицензиара за те или иные показатели и характеристики лицензионной продукции.

Следует также оговорить, имеет ли право лицензиат на выдачу лицензий третьим лицам, а если имеет, то на каких условиях. Особенно четко нужно формулировать ответственность лицензиата в случае выдачи им сублицензии за сохранение конфиденциальности передаваемого ноу-хау.

Большое значение имеют и статьи о выплате лицензионного вознаграждения - его сумма, сроки выплаты и т.п.

Все эти и другие условия соглашения необходимо оговорить во всех случаях, независимо от того, передаются ли по лицензии только ноу-хау (беспатентная лицензия) либо запатентованные изобретения вместе с ноу-хау к ним (так называемая смешанная лицензия). На практике нередко встречаются случаи, когда такая смешанная лицензия и даже лицензия патентная переходит в лицензию беспатентную. Это происходит тогда, когда

в лицензионном соглашении в качестве его предмета включаются не уже полученные патенты на изобретения, а пока только заделки на них. Но если патенты по тем или иным причинам выданы не были, то обычно лицензия становится уже беспатентной с соответственным уменьшением лицензионного вознаграждения (подобные примеры встречались и в нашей практике).

В любом случае в договоре необходимо очень четко оговорить пределы, в которых будет использоваться передаваемое ноу-хау, чтобы лицензиат не мог произвольно выходить за них либо пытаться в оговоренных пределах сделать что-либо, позволяющее ему уклониться от выплаты лицензионного вознаграждения (роялти). Это особенно касается ноу-хау, которое относится к технологии изготовления продукции, поскольку ноу-хау, касающееся конструктивных элементов, естественно, ограничивается в рамках своего изделия. Например, продавая лицензию на производство вещества, можно указать такие границы для ноу-хау: «От момента приготовления смеси, начиная с определения удельного веса и влажности компонентов, до выхода готового продукта из печи, исключая предварительную сушку и измельчение компонентов». Такое достаточно точное ограничение границ лицензируемого процесса позволяет более строго контролировать использование передаваемого ноу-хау. Далее в лицензионном договоре необходимо не только определить обязанности лицензиата по сохранению конфиденциальности полученного им ноу-хау, но и конкретно перечислить все документы, содержащие ноу-хау и передаваемые по соглашению, и дать их краткую характеристику, например: «Ноу-хау лицензиара, так как оно описано в томах два, три и четыре, причем том второй содержит описание технологического процесса получения (наименование вещества), начиная от приготовления смеси и ее загрузки в реактор с индукционным обогревом и кончая выгрузкой из него готового продукта. В томе третьем изложены требования к сырью и другим исходным материалам, обеспечивающие получение продукта гарантированного качества, а в томе четвертом -

конструктивные рабочие чертежи реактора». Подобное перечисление документов с очень коротким указанием их содержания не является чистой формальностью - оно требуется для точного определения документов, которые в силу отсутствия иных форм охраны ноу-хау должны быть строго конфиденциальными и, безусловно, охраняться лицензиатом от разглашения кому бы то ни было.

Более того, если ноу-хау имеет важное значение и его обладатель надеется сохранить его в тайне достаточно долго, в соглашении целесообразно даже оговорить, с какими именно элементами ноу-хау вообще запрещается знакомить кого бы то ни было (включая проектировщиков, смежников, поставщиков и т.п.), кроме самих непосредственных работников, реализующих это ноу-хау, имея в виду, что доказать сам факт предварительного знакомства с относящимся к предмету лицензии ноу-хау других лиц бывает очень трудно.

Вместе с тем, заключая большое количество договоров о передаче ноу-хау, владелец ноу-хау рискует ускорить момент перехода ноу-хау в «общественное достояние». Ведь, исходя из п. 2 ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) именно местность информации широкому кругу специалистов, обычно работающих с подобной информацией, делает ее заведомо не конфиденциальной.

Отсюда следует вывод: при заключении договоров о передаче ноу-хау важно не переступить их количественный предел, при котором контрагенты, набрав некую критическую массу, обретают статус третьих лиц.

При заключении договоров о передаче ноу-хау часто возникает еще одна проблема. Как ознакомить потенциального покупателя с ноу-хау? Никто не станет покупать «кота в мешке». Каждому необходимо ознакомиться с ноу-хау и оценить его. На практике это решается следующим образом. Потенциальные партнеры заключают опционное соглашение с оплатой продавцу аванса за ознакомление с ноу-хау. В соглашении оговаривается: если в результате знакомства с ноу-хау стороны не заключают договора,

потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам полученные от продавца сведения и промышленно использовать их. Кроме того, он теряет аванс. Если сделка состоится, внесенная сумма пойдет в счет будущих платежей¹.

В судебной практике возникают споры, связанные с квалификацией договоров, объектом которых служат права на использование технических и иных практических решений, относящихся к коммерческой информации.

Так, ОАО «Нижекамскшина» обратилось в Нижегородский городской суд с иском к Х. М. и П. о признании недействительным лицензионного договора «О передаче ноу-хау», заключенного между лицензиарами М. и П. с одной стороны и лицензиатом Х. с другой.

Исковые требования основывались на том, что оспариваемый договор относится к договорам коммерческой концессии. Лицензиары М. и П. не обладали правами на заключение договора по передаче ноу-хау, так как они не занимались коммерческой деятельностью. Истец ссылаясь на правила ст. 1027 ГК РФ, согласно которой сторонами по договору коммерческой концессии могут быть лишь коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Ответчик иски требования не признал в полном объеме на том основании, что «спорный договор не является договором коммерческой концессии, а форма договора полностью соответствует требованиям ГК РФ».

Однако суд не принял возражения ответчика и согласился с доводами истца, признав оспариваемый договор договором коммерческой концессии.

Обосновывая свое решение, суд исходил, прежде всего, из содержания договорных отношений. В соответствии с пунктами 1.1 - 1.4 и 5.1 - 5.4 договора лицензиар передавал лицензиату «материалы по ноу-хау - способ изготовления шипованной шины, ошипованного ленточного протектора для этой шины и шипа противоскольжения для этого протектора». По мнению

¹ Карпухина Ю.А. Защита интеллектуальной собственности и патентование. М.: Центр экономики и маркетинга.2002. С.101.

суда, переданные по договору материалы, содержали «коммерческую информацию», права, на использование которой были предоставлены лицензиаром лицензиату. Суд также сослался на нормы ГК РФ о коммерческой концессии, согласно которым предоставление права на коммерческую информацию входит в состав предмета договорных отношений (гл. 54). А поскольку сторонами договора коммерческой концессии могут быть лишь коммерческие организации либо предприниматели, лицензионный договор, как противоречащий закону в соответствии со ст. 168 ГК РФ, был признан недействительным.

Между тем по договору коммерческой концессии предоставляется (право использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю (ст. 1027 ГК РФ), что, в частности, отличает этот договор от лицензионного договора, по которому права передаются лишь на отдельные объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, в комплекс передаваемых по договору прав, в качестве обязательных его составляющих входят: право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, а также на охраняемую коммерческую форму (которая нужна пользователю для осуществления переданных прав). Практически речь идет об установленных законом существенных условиях, соблюдение которых сторонами необходимо для признания договора «коммерческой концессией». Следовательно, если предмет договора не содержит обязательство о предоставлении комплекса исключительных прав, включая право на фирменное наименование, то такой договор не может быть признан коммерческой концессией. Поскольку специальное регулирование договоров о передаче прав на коммерческую информацию законом не установлено, стороны в соответствии с п. 2 ст. 421, п. 2 ст. 1 ГК РФ были свободны в определении любых, не противоречащих законодательству условий заключенного ими лицензионного договора.

Одним из достаточно актуальных вопросов современности является вопрос об обеспечении защиты конфиденциальной информации в тех

случаях, когда субъекты предпринимательской деятельности осуществляют свою деятельность на международном уровне. Речь идет о так называемой трансграничной передаче информации, составляющей коммерческую тайну, при заключении сделок слияния и поглощения, договоров купли-продажи акций и активов, инвестиционных, девелоперских соглашений и т.д.¹

Следует отметить, что в российском законодательстве данное направление в настоящий момент не получило соответствующего правового регулирования, несмотря на распространенность заключений соглашений о конфиденциальности между российскими и иностранными контрагентами. Закон о коммерческой тайне сосредоточен на процессе передачи информации, составляющей коммерческую тайну, при осуществлении сделок внутригосударственного характера. Для этого однозначно должен быть применен договор, в котором в обязательном порядке следует закрепить объем и условия использования информации, составляющей коммерческую тайну, а также обязательные для принятия меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. Применительно к передаче аналогичной информации контрагенту, находящему за пределами Российской Федерации, данный вопрос не урегулирован.

Достаточно редко уделяется внимание данному вопросу и в научных разработках отечественных цивилистов. В большинстве случаев авторами рассматривается вопрос о том, на основании какого договора будет осуществлена подобная трансграничная передача. В качестве приемлемой договорной конструкции предлагается договор коммерческой концессии², лицензионный договор³, а также договор о передаче прав на использование

¹ Канашевский В.А. Соглашения о передаче конфиденциальной информации: вопросы коллизионного права // Законодательство. 2013. № 5. С. 10.

² Акоюн А. Правовая природа договора о передаче ноу-хау и его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами // Право и экономика. 2006. № 12. С. 69.

³ Клишина А.А. Охрана коммерческой тайны в экономическом обороте: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2004. С. 11; Канашевский В.А. Указ. соч. С. 11.

информации, составляющей коммерческую тайну¹. Последний из названных договоров на сегодняшний день получил широкое распространение в большинстве стран, где характеризуется как договор особого рода - *sui generis*, который не может быть отнесен ни к одному из известных видов гражданско-правовых договоров². По нашему мнению, следует согласиться с утверждением о том, что трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации может осуществляться с применением каждого из названных договоров. При этом сторонам, заключающим подобный договор, следует обратить особое внимание на его содержание. Такие договоры должны содержать условия о порядке использования информации, составляющей коммерческую тайну, мерах конфиденциальности, которые необходимо принять лицу, получающему право использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, территорию и срок использования³. Кроме того, для обеспечения правового регулирования вопросов трансграничной передачи информации, представляющей коммерческую тайну, необходимо внести в Закон о коммерческой тайне соответствующие положения о возможности трансграничной передачи информации, составляющей коммерческую тайну, и заключения договора о трансграничной передаче прав на информацию, составляющую коммерческую тайну. Так, в текст статьи 6.1. рассматриваемого нормативного правового акта может быть включена формулировка следующего содержания: «Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном

¹ Шахназаров Б.А. Проблемы правового регулирования охраны секрета производства (ноу-хау) и его трансграничной передачи // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 3. С. 524.

² Зверева Е. Договоры о передаче информации, составляющей коммерческую тайну (секрет производства) // Право и экономика. 2007. № 5. С. 42.

³ Терехова Е.В. Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну: проблема правовой квалификации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3. С. 512.

носителе, ее обладателем иностранному контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии иностранным контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности».

3.3. Защита прав обладателей секрета производства (ноу-хау)

Защита права на коммерческую тайну охватывает собой систему мер, направленных на восстановление нарушенных интересов правообладателя, а также механизм их реализации. Понятие защиты права в ее точном юридическом смысле не следует смешивать с понятием охраны права, которое обычно трактуется более широко, так как включает в себя любые меры, направленные на обеспечение интересов управомоченного. В рассматриваемой сфере охраной, а не защитой права на коммерческую тайну должны считаться такие меры, как, например, страхование риска раскрытия конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, отражение обязанности по сохранению коммерческой тайны в договорах с работниками и контрагентами, принятие необходимых организационных и технических мер по сохранению секретности сведений и т.п.¹. К мерам же защиты приходится обращаться там и тогда, где и когда право на коммерческую тайну уже нарушено или, по крайней мере, имеется реальная угроза его нарушения.

Основной же формой защиты права на коммерческую тайну является юрисдикционная процедура, которая, в свою очередь, подразделяется на судебный и административный порядки. Значение общего правила имеет судебный порядок защиты, предполагающий обращение с иском о защите нарушенных прав в суд. Поскольку вопрос о коммерческой тайне непосредственно связан с предпринимательской деятельностью, данные иски

¹ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник – 2-е изд. Перераб. и доп. М.; ТК Велби, 2004. С. 680.

в соответствии со ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации № 95-ФЗ от 24 июля 2002г¹. относятся к подведомственности арбитражных судов. В тех случаях, когда в качестве ответчика выступает работник, разгласивший коммерческую тайну вопреки трудовому договору, дело в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации № 95-ФЗ от 23 октября 2002 г², рассматривается в суде общей инстанции. «К сожалению, Закон о коммерческой тайне также не предусматривает надлежащую охрану прав и законных интересов работодателя. Он содержит всего 16 статей, из которых четыре статьи утратили силу и четыре - посвящены целям и задачам законодательного акта, источникам правового регулирования, основным понятиям, которые в нем используются, и переходным положениям»³.

Иначе говоря, коммерческой тайне в законе отдано всего восемь статей, из которых только одна (ст. 11) посвящена вопросам охраны конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений. В таких условиях работодателю в сложно обеспечить охрану своих прав и законных интересов.

Статья 14 Закона посвящена ответственности за нарушение положений Закона «О коммерческой тайне». Согласно ч. 1 этой статьи нарушение Закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает дисциплинарную ответственность работника вплоть до расторжения трудового договора (п. «в» ст. 81 Трудового кодекса РФ), который в связи с исполнением трудовых обязанностей умышленно или неосторожно разгласил коммерческую тайну,

¹ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

² Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

³ Костян И. Охрана коммерческой тайны // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. №2.

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, если в действиях такого работника отсутствует состав преступления.

Однако следует иметь в виду, что помимо дисциплинарной ответственности Трудовой кодекс предусматривает имущественную ответственность работника.

Закон устанавливает имущественную ответственность работника за разглашение информации, с которой он был ознакомлен в связи с выполнением им трудовых обязанностей, как в период трудовых отношений, так и после их прекращения. В обоих случаях ответственность наступает, если разглашение имело место по вине работника. Условия о неразглашении работником сведений, составляющих коммерческую тайну, могут быть включены в трудовой договор (ст. 57 Трудового кодекса) или путем подписания между работником и работодателем Положения о сохранении коммерческой тайны предприятия¹. Кроме трудового договора с работником заключается соглашение о неразглашении ставшей ему известной коммерческой информации после прекращения трудового договора, что является существенной новеллой российского законодательства. В соглашении указывается также срок его действия. Если такое соглашение не было включено, то обязанность сохранения информации в тайне действует в течение трех лет после прекращения трудовых отношений.

В период трудовой деятельности работник возмещает работодателю причиненный ему «ущерб», а после прекращения трудовой деятельности - понесенные работодателем убытки. Однако вопросы, связанные с материальными потерями, убытками, причиненными работодателю, надлежащим образом законодательно не решены. Основной вопрос заключается в том, что убытки в виде неполученных доходов, упущенной выгоды находятся во взаимосвязи с поведением работника, не только состоящего с работодателем в трудовых отношениях, но и уже

¹ Филина Н.Ф., Филин Н.Ф. Справочник кадровика. Полное практическое руководство. ГросМедиа. РОСБУХ,-2011.

прекратившего с ним трудовой договор. На практике работодатель часто пытается восполнить пробелы законодательства самостоятельно, как правило устанавливая дополнительные требования, предъявляемые к работникам, состоящим с ним в трудовых отношениях, дополнительные ограничения их прав и свобод, издавая локальные акты и руководствуясь основным принципом «разрешено все, что не запрещено законом».

Отрицательные имущественные последствия, вызванные разглашением коммерческой тайны, в подавляющем большинстве случаев выражаются не в прямом ущербе, а в упущенной выгоде, связанной с утратой ее обладателем преимуществ перед конкурентами. В этой ситуации работодателю будет трудно взыскать с работника какие-либо денежные суммы. Поэтому нам представляется, что действие этой нормы имеет узкую сферу применения. Практически она может применяться лишь в случаях, когда разглашение информации повлечет нарушение договорных обязательств работодателя о конфиденциальности информации, переданной ему контрагентами, и с него будут взысканы убытки, причиненные контрагенту¹.

Если служебную коммерческую тайну разгласил руководитель организации, то он всегда (т.е. независимо от того, действует ли с ним трудовой договор) обязан возместить причиненные убытки; разумеется, что заключенное с ним соглашение может предусматривать взыскание с него и неустойки. Административный порядок защиты права на коммерческую тайну, который именуется еще специальным, применяется лишь в случаях, указанных в законе (п.2 ст. 11 ГК РФ). При этом КоАП РФ устанавливает различную ответственность за разные нарушения: «ответственность за нарушение правил защиты информации (ст. 13.12), незаконную деятельность в области защиты информации (ст. 13.13), разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14), нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную

¹ Гудимов В. Ответственность за разглашение коммерческой тайны // Российская юстиция. 1998. №2. С. 43.

историю (ст. 14.30), использование служебной информации на рынке ценных бумаг (ст. 15.21), разглашение сведений о мерах безопасности (ст. 17.13), нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 20.23), незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности (ст. 20.24)»¹. Как отмечает Е.В. Климович, «...административная ответственность является неотъемлемой частью системы правовой защиты информации».

В соответствии со ст.22-29 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» федеральный антимонопольный орган, рассмотрев обстоятельства дела, вправе вынести обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения и применить к нарушителю установленные законом санкции. Однако с учетом того, что в настоящее время любое решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд, а сами дела, связанные с нарушением права на коммерческую тайну, чаще всего не столь очевидны, как, например, большинство дел о нарушениях антимонопольного законодательства, данный порядок защиты применяется весьма редко. Административная ответственность может наступать по ст. 13.14 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации N 195-ФЗ от 30 декабря 2001г.: разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение административного штрафа в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Гражданско-правовая защита права на коммерческую тайну (осуществляется с помощью определенных способов. ГК РФ содержит

¹ Климович Е.В. Указ. соч. С. 45.

прямое указание лишь один из них, а именно возмещение причиненных убытков, но допускает возможность применения и других способов защиты, предусмотренных ГК РФ и иными правовыми актами. Общий, хотя и не исчерпывающий перечень этих способов содержится в ст. 12 ГК РФ. Разумеется, не все они могут быть использованы в рассматриваемой сфере, так как характер нарушенного права и природа самого нарушения ставят естественные границы возможного выбора.

Так, иск о признании права на коммерческую тайну может быть использован тогда, когда данное право кем-либо оспаривается.

Такой способ защиты права на коммерческую тайну, как восстановление положения, существовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть использован в тех случаях, когда совершенное правонарушение еще не привело к полному прекращению самого нарушенного права, и имеется фактическая возможность ликвидации последствий нарушения. Например, на лицо, завладевшее информацией с помощью незаконных методов, может быть возложена обязанность по возврату технической документации или уничтожению материальных носителей информации, ему может быть запрещено использовать данную информацию в его собственной сфере, а также распространять информацию среди третьих лиц и т.д. Способом защиты может также выступать неустойка. Однако данный способ защиты возможен лишь в случаях, когда между владельцем информации и лицом, разгласившим информацию, составляющую коммерческую тайну, существуют договорные отношения. В договоре может быть предусмотрено условие, согласно которому сторона, получившая конфиденциальную информацию и разгласившая ее, обязана выплатить неустойку в виде штрафа. Согласно ст. 330 ГК РФ кредитор не обязан доказывать причинение убытков по требованию об уплате неустойки.

Следует также обратить внимание, что согласно ст. 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена

неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Вместе с тем договором может быть изменено это правило путем указания о взыскании только неустойки, но не убытков, взыскании убытков в полной сумме сверх неустойки, взыскании по выбору кредитора либо неустойки, либо убытков.

Помимо этих и некоторых других гражданско-правовых способов защиты закон предусматривает уголовно-правовые санкции за незаконное посягательство на коммерческую тайну. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере предусмотрена ст. ст. 183, 272 - 274 Уголовного Кодекса Российской Федерации¹.

Согласно ст. 183 об ответственности за незаконное получение, разглашение и использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Как следует из вышеизложенного, указанная статья распространяет свое действие не только на работников, виновно разгласивших коммерческую тайну работодателей, но и на лиц, незаконно получивших доступ к чужой коммерческой тайне. В объективной стороне данного преступления для нашего анализа, прежде всего, важны такие деяния, как получение, разглашение и использование коммерческой тайны.

Получение или незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, заключается в совершении действий по завладению данными, к которым отсутствует свободный доступ, любыми незаконными особами, в том числе путем похищения документов, подкупа или угроз, в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений (ч. 1 ст. 183 РФ). Указанное преступление карается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Согласно ч. 2 ст. 183 УК РФ незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Деяния, предусмотренные ч. 2, 3 ст. 183 УК РФ и повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. Как видим, уголовно-правовые санкции свидетельствуют об усилении ответственности за преступления, нарушающие режим коммерческой тайны. Данное преступление относится к числу формальных составов, т.е. считается оконченным в момент совершения указанных выше действий, независимо от наступившего результата. Субъектом преступления может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое действовало с прямым умыслом и преследовало цель разглашения или законного использования сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Юридические лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности по УК РФ в отличие от законодательства ряда других стран например, США и Франции). Статьи 272 - 274 УК РФ предусматривают санкции уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. Под «компьютерной информацией» УК РФ понимает информацию, содержащуюся на машинном носителе, в

электронно-вычислительной машине, системе ЭВМ или их сети. Уголовно наказуемыми признаются следующие деяния, совершаемые в отношении такой информации:

- неправомерный доступ к компьютерной информации, при условиях, что:

- данная информация является конфиденциальной;

- последствиями неправомерного доступа явились уничтожение, блокирование, модификация или копирование этой информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;

- доказана причинная связь между неправомерным доступом и указанными последствиями (ст. 272 УК РФ);

- создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или носителей с такими программами (ст. 273 УК РФ);

- нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию конфиденциальной информации, если это деяние причинило существенный вред (ст. 274 УК РФ).

УК РФ не перечисляет возможные виды преступлений в сфере информационного обмена, а дает лишь их основные характеристики. Данный подход законодателя, с учетом постоянного развития науки и технологий, представляется правильным¹.

¹ Комментарий к Уголовному Кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. 3-е изд., изм. и доп. М. –НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. С. 700.

Как видно, в отличие от гражданского законодательства и законодательства об административных правонарушениях, в основном запрещающих, разглашение конфиденциальной информации, УК РФ предусматривает санкции и за ее уничтожение, т.е. стирание компьютерной информации, содержащейся на материальных носителях (цифровой и иной записи) или в памяти ЭВМ. При этом имеющаяся у пользователя возможность остановить уничтоженную информацию с помощью средств программного обеспечения или получить данную информацию от другого пользователя не освобождает виновного от ответственности. Видимо, так же обстоит дело и в случае, если компьютерная информация, составляющая коммерческую тайну, была стерта злоумышленником с одного носителя, но сохранилась у ее владельца на других носителях. По нашему мнению, подобные обстоятельства все же должны учитываться судом при определении меры наказания.

В части 3 статьи 14 Закона говорится об ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления за разглашение или незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, их должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных органов, которым данная информация стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) обязанностей, причем «наличие грифа "Коммерческая тайна" на представленных должностным лицам уполномоченных органов документах является достаточным основанием для вывода о том, что должностное лицо, получившее информацию, знало о ее особом правовом режиме»¹. Установлено, что государственные органы, получившие доступ к коммерческой информации, несут гражданско-правовую ответственность перед правообладателем за разглашение или незаконное использование такой информации их должностными лицами. Часть 4 статьи 14 Закона содержит случай

¹ Устинова Я.И. Коммерческая тайна: истребование документов проверяющими органами // Бухгалтерский учет. 2009. № 23. С. 43.

ограничения ответственности за нарушение режима коммерческой тайны. Если субъект использовал информацию, составляющую коммерческую тайну, и не имел достаточных оснований считать, что осуществляемое им использование незаконно, то он не может быть привлечен к ответственности в соответствии с комментируемым Законом. Данное положение распространяется и на те случаи, когда указанный субъект получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну другого субъекта, в результате случайности или ошибки.

В Законе о коммерческой тайне не раскрыто понятие «доступ к коммерческой тайне в результате случайности или ошибки». Возникает также вопрос: может ли лицо, получившее такой доступ в результате случайности или ошибки, использовать коммерческую тайну в своей предпринимательской деятельности наравне с лицом, самостоятельно получившим информацию, составляющую коммерческую тайну согласно ч. 2 ст. 4 Закона о коммерческой тайне. Поскольку в Законе нет формального запрета на использование полученной таким образом коммерческой тайны, а предусмотрена только обязанность принятия мер по охране ее конфиденциальности, можно сделать вывод, что новый правообладатель правомочен использовать коммерческую тайну, полученную им путем случайности или ошибки.

В соответствии с ч. 5 лицо, указанное в ч.14 статьи Закона, обязано принять меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, при наличии соответствующего требования ее обладателя. Отказ данного лица выполнить требование обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, по принятию указанных мер, порождает у обладателя указанной информации право на обращение в суд за защитой своих прав.

Следует также отметить, что «информационные» споры являются остаточной сложной категорией дел, в решении которой российским судьям

еще предстоит приобрести опыт. А пока данные дела - большая редкость в судах.

Сложность доказывания обстоятельств по делам о нарушении режима коммерческой тайны и несанкционированном использовании конфиденциальной информации, недостаточность правовой базы (несмотря на принятие Закона) и отсутствие сложившихся и широко используемых обычаев делового оборота в информационной сфере отношений актуализируют поиск правовых форм решения споров, альтернативных судебному разбирательству.

За рубежом широко практикуется такой способ разрешения конфликтов, как медиация. Медиация представляет собой переговорный процесс между конфликтующими сторонами, проводимый с помощью нейтрального лица, которое должно обеспечить «заочные» переговоры сторон так, чтобы они смогли найти точки соприкосновения и прийти к взаимоприемлемому решению. В США с помощью медиации регулируется почти 75% споров, т.к. судебная процедура слишком дорога и продолжительна по времени. Распространение медиации способно реально облегчить работу судов, снизив количество судебных дел¹.

¹ Ананьева Е. Медиация. Что это такое? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2004. №9. С. 69-70.

Заключение

Таким образом, на основании анализа вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы.

В Российской Федерации до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ вопрос соотношения информации, составляющей коммерческую тайну, и ноу-хау очень активно обсуждался в юридической литературе. Выделялись две диаметрально противоположные позиции. Одни авторы относили информацию, составляющую коммерческую тайну, к объектам интеллектуальной собственности, поскольку данная информация может носить характер результата творчества и обладает всеми свойствами объекта интеллектуальной собственности. Другие доказывали, что информация, составляющая коммерческую тайну, не является объектом исключительных прав. В настоящее время правовой режим секретов производства приравнен к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и обеспечивается введением коммерческой тайны.

Определение коммерческой тайны в российском законодательстве дано в п.1 ст.3 Федерального Закона «О коммерческой тайне»: «коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду» и пункте 2 ст.3 Закона: «информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». В

соответствии с нормой данной статьи информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация: 1) имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 2) к ней нет свободного доступа на законном основании; 3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Для обозначения подобной информации наряду с понятием «коммерческая тайна» в мировой и российской практике в широко применяется термин «ноу-хау».

На сегодняшний день Гражданский Кодекс в статье 1465 Главы 75 части четвертой дает определение понятия ноу-хау: Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». Субъектами прав на коммерческую тайну (ноу-хау) могут быть как юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), так и физические. Наряду с гражданами РФ и отечественными юридическими лицами правом на охрану коммерческой тайны в РФ пользуются иностранцы. На них распространяются без каких-либо изъятий общие правила, действующие в рассматриваемой области на территории РФ.

Глава 75 ГК РФ, содержащая положения о секретах производства, не содержит каких-либо прямых ограничений и запретов по вопросу определения круга лиц, которые могут выступать в качестве обладателей исключительных прав на секреты производства. Поскольку коммерческая тайна не считается творческим результатом, то у нее отсутствует такой

субъект, как автор, вместо которого законодатель использует термин «обладатель коммерческой тайны». Данному субъекту на законном основании принадлежит не только сама коммерческая тайна, но и возможность владеть такой тайной независимо от других лиц. В соответствии с законодательством обладателем коммерческой тайны может выступать лицо, которое самостоятельно получило информацию, составляющую коммерческую тайну, «при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности».

В рамках рассмотрения вопроса о субъектах права на ноу-хау следует также обратить внимание на определение субъекта, которому принадлежит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в ходе выполнения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ с привлечением средств либо федерального бюджета, либо бюджетов субъектов Российской Федерации, поскольку к названным результатам относится и ноу-хау. По нашему мнению, представляется необходимым закрепление презумпции принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности исполнителю. Из этого правила предусмотрен ряд исключений. Если этот результат необходим для создания объектов, ограниченных в обороте, например технология производства оружия, то исключительное право принадлежит Российской Федерации.

Основным признаком, характеризующим ноу-хау, является возможность их отчуждения от правообладателя и передачи для использования другим лицам. Одно из наиболее распространенных форм передачи ноу-хау является лицензионный договор. В российском законодательстве дается прямое указание на возможность использования данного типа договора при передаче ноу-хау (ст. 1235 ГК РФ), но при этом практический опыт свидетельствует, что в подавляющем большинстве договоров на передачу ноу-хау используются положения, аналогичные патентным лицензионным договорам. В частности, в них находят свое

отражение предмет договора, размеры вознаграждения (компенсация), срок действия договора, время и место его исполнения, права и обязанности сторон, ответственность в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по договору, основания для освобождения от ответственности, меры по обеспечению конфиденциальности, прекращение действия и др. Исходя из положений Закона «О коммерческой тайне», ГК РФ и ряда других норм договор о передаче ноу-хау можно определить как договор, по которому обладатель коммерческой тайны возмездно передает контрагенту коммерчески ценную информацию, составляющую секрет производства (ноу-хау) на определенный срок, а контрагент обязан эту информацию принять и обеспечить ее неразглашение.

Список использованной литературы

1. Нормативные правовые акты

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. Заключена в г. Берне 09.09.1886 г. (с изм. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. С. 3 - 34.

2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Заключена в г. Стокгольме 14.07.1967. (с изм. от 02.10.1979) // СПС «КонсультантПлюс».

3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в г. Париже 20.03.1883 (с изм. от 02.10.1979). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/ТК1Р8) от 15 апреля 1994г. (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров) // Всемирная торговая организация: документы и комментарии / Под ред. С.А. Смирнова. М.: Юридическая фирма «Контракт», 2001. 437с.

5. Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29.05.2014 // Договор на русском языке опубликован на официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 16.01.2015.

6. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 3.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

12. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.

2. Научная литература и материалы периодической печати

1. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: Монография. М.: Норма; Инфра-М, 2014.

2. Добрынин О.В. Особенности правовой регламентации ноу-хау: Дис. ... к. ю. н. М., 2003.

3. Клишина А.А. Охрана коммерческой тайны в экономическом обороте: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2004.

4. Новосельцев О.В. Коммерческая тайна (ноу-хау): правовое регулирование и документальное оформление в имуществе предприятия. М.:ИНИЦ Роспатента, 2004.

5. Потрашкова О.А. Правовой режим секрета производства (ноу-хау): информационно-правовые аспекты: Автореф. Дис...канд. Юрид. Наук. М., 2009.
6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник – 2-е изд. Перераб. и доп. М.; ТК Велби, 2004.
7. Филина Н.Ф., Филин Н.Ф. Справочник кадровика. Полное практическое руководство. ГросМедиа. РОСБУХ,-2011.
8. Фогельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. М.: ВНИИПИ, 1997.
9. Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
10. Tanya Aplin and Jennifer Davis. Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials. OUP Oxford, 2013.
11. Ананьева Е. Медиация. Что это такое? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2004. №9.
12. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Патенты и лицензии. 2015. № 4.
13. Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Законодательство и экономика. 2014. № 12.
14. Канашевский В.А. Соглашения о передаче конфиденциальной информации: вопросы коллизионного права // Законодательство. 2013. № 5.
15. Костян И. Охрана коммерческой тайны // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. №2.
16. Мельников В.В. Охрана торговых секретов за рубежом // Патенты и лицензии. 2013. № 8.
17. Мозолин В.П., Белова Д.А. Особенности правового режима ноу-хау (секрета производства) // Право и экономика. 2009 № 4.

18. Мухамедшин И.С. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме конфиденциальности // Патенты и лицензии. 2014. № 8.

19. Нестерова Н.Е. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016 № 10.

20. Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов интеллектуальной деятельности в свете реформы ГК РФ // Закон. 2014. № 5.

21. Рассолов И.М. Коммерческая тайна в частном праве // Образование и право. 2012. № 12.

22. Рузакова О.А. Актуальные проблемы развития законодательства об интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 3.

23. Станскова У.М. Изменения законодательства о защите коммерческой тайны в трудовых отношениях // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 2.

24. Терехова Е.В. Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну: проблема правовой квалификации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3.

25. Устинова Я.И. Коммерческая тайна: истребование документов проверяющими органами // Бухгалтерский учет. 2009. № 23.

26. Шахназаров Б.А. Проблемы правового регулирования охраны секрета производства (ноу-хау) и его трансграничной передачи // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 3.

27. Ярцев А.С. Правовое регулирование конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, в Великобритании // Промышленная собственность. 2017. № 2.

3. Материалы судебной практики

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // Российская газета. 19.12.2012.

2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2014 г. № С01-331/2014 по делу А40-41976/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

3. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.09.2011 по делу № А73-6419/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

4. Интернет ресурсы

1. Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd In the High Court of Justice // <http://achristie.com/> (дата обращения: 17.08.2017).

2. Prince Albert v. Strange [1849] // URL <https://kcl.rl.talis.com/items/> (дата обращения: 17.08.2017).