

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра гражданского права и процесса

Правовой режим секрета производства (ноу-хау) в современной России

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 2 курса 262 группы
направления 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета
Локиса Дмитрия Андреевича

Научный руководитель
к.п.н., доцент

Ананьева М.К.

Заведующий кафедрой
к.ю.н., доцент

Тогузаева Е.Н.

Саратов 2016 год

ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция производителей является ключевым механизмом саморегулирования рыночной экономики. Любой предприниматель заинтересован в достижении конкурентного преимущества над своими конкурентами.

Актуальность данной работы заключается в том, что Российское законодательство о ноу-хау находится в состоянии постоянного реформирования. Изменения, вносимые законодателем, не всегда являются востребованными и обоснованными.

Целью данной работы является теоретико-правовое исследование института ноу-хау как объекта права интеллектуальной собственности и разработка соответствующих теоретических и практических предложений, направленных на усовершенствование российского законодательства о ноу-хау.

Для достижения поставленных целей требуется решить ряд задач:

- Изучить историю появления института ноу-хау и проанализировать законодательство зарубежных стран в данной области;
- Проанализировать Российское законодательство и судебную практику для выявления недостатков в правовом регулировании вопросов связанных с ноу-хау;
- Изучить особенности правового регулирования сделок в области ноу-хау.

Нормативную базу исследования составили нормы международного права, федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ноу-хау. В ходе исследования был проведен анализ соответствующей судебной практики.

Работа разделена на 3 главы. Первая глава исследования посвящена изучению исторического развития института ноу-хау, а также сравнительно-правовому анализу иностранного законодательства о секретах производства. Вторая глава работы рассматривает широкий спектр вопросов связанных с

Российским законодательством о ноу-хау. Третья глава изучает особенности сделок с ноу-хау.

На защиту выносятся следующие основные положения:

- Необходимо вернуть защиту коммерческой составляющей секрета производства, утраченную после принятия поправок в Гражданский кодекс;

- В статье 1465 Гражданского кодекса следует указать на независимость информации составляющей ноу-хау от патентоспособности;

- В статье 1465 Гражданского кодекса необходимо указать на относительность критерия конфиденциальности, применяемого к секретам производства;

- Несмотря на спорный статус, ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности;

- Смещение понятий «ноу-хау» и «секрет производства» не вызывает правоприменительных трудностей. Данные понятия могут использоваться как синонимичные;

- Разделение понятий «секрет производства» и «коммерческий секрет производства» имеет важное значение для правоприменительной практики;

- Термин «информация, составляющая коммерческую тайну» не может конкурировать с термином «ноу-хау» за право называться объектом, являющимся совокупностью конфиденциальных сведений;

- В статью 1466 Гражданского кодекса необходимо включить положение о правомерности применения методов обратного инжиниринга в отношении ноу-хау;

- Объем законодательства выделенного для регуляции сделок с секретами производства недостаточен;

- Требуется законодательное закрепление механизма справедливого возмещения убытков за разглашение секрета производства, полученного в ходе проведения предварительных переговоров по сделке об отчуждении исключительного права на секрет производства.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Одним из главных способов достижения конкурентного преимущества является обладание информацией, неизвестной другим. Ноу-хау (от английского know how – знаю как) является основным инструментом охраны экономически ценной информации. Сведения, составляющие секрет производства, всегда обладают действительной или потенциальной коммерческой ценностью. По этой причине ноу-хау существует и применяется в первую очередь в среде предпринимателей, поскольку именно они заинтересованы в охране своего конкурентного преимущества.

От качества правового регулирования вопросов связанных с институтом ноу-хау зависит не только благополучие отдельных субъектов предпринимательской деятельности, но и экономическое процветание государства в целом.

В ходе изучения истории возникновения понятия ноу-хау были установлены основные этапы становления данного института.

Первое законодательное закрепление секрет производства получил в Риме. В Древнем Риме существовал закон, который предусматривал наказание в форме штрафа (указывается, что он был равен удвоенной сумме убытков) за принуждение чужих рабов к раскрытию тайн своего хозяина. Осуществлялась эта защита путем подачи иска *actio servi corrupti* (в переводе: иск за разращение раба). *Actio servi corrupti* использовался для защиты рабовладельцев от лиц, которые могли подкупить или запугать рабов для раскрытия конфиденциальной информации их хозяев.

В средневековой Европе и в период ренессанса вопросы сохранности секретов производства волновали в первую очередь гильдии, то есть объединения ремесленников определенных профессий. Власти наделяли гильдии правом регулирования и управления целыми отраслями производства.

Гильдии не были заинтересованы во внедрении инноваций, поскольку итак контролировали все производство и получали максимальную прибыль. Скорее наоборот, они прикладывали все усилия, чтобы задушить креативность

и изобретательность, либо максимально ограничить распространение новых технологий, путем их засекречивания.

В Российской Империи коммерческая тайна закреплялась в Торговом Уставе. В данном документе содержалось прямое указание на нерушимость коммерческой тайны.

После революции 1917 года охрана секретов производства пошла по весьма неоднозначному пути. Как известно, советская модель не предполагала наличия свободных рыночных отношений и конкуренции, а коммерческая тайна как способ охраны своих коммерческих секретов оказалась не востребованной. Такое положение вещей сохранялось на протяжении всего существования советской России.

На сегодняшний день, практически во всех развитых государствах в той или иной правовой форме регулируются вопросы, связанные с ноу-хау.

За рубежом правовое регулирование вопросов связанных с секретами производства неоднородно. В мире отсутствует единообразный подход к пониманию сущности ноу-хау, отсутствует единое понятие секрета производства. Нет единообразия даже в вопросе о признании ноу-хау объектом права интеллектуальной собственности.

Российской Федерации следует учитывать положительный опыт зарубежных стран, однако примечательно, что иностранные государства сохраняют индивидуальность в правовом регулировании секретов производства. Даже в странах Европейского союза, в которых проведена серьезная унификация законодательства, сохраняется индивидуальный подход к институту ноу-хау.

При внесении изменений в законодательство о ноу-хау всегда нужно учитывать специфику своей страны, однако в некоторых случаях уместно заимствование. Регулирование вопросов связанных с ответственностью за нарушение исключительных прав на ноу-хау в некоторых странах выглядит более развитым, чем у нас.

За рубежом в законодательстве о секретах производства существенное внимание уделяется вопросам, связанным с трудовыми отношениями. Детальной регламентации данной области не хватает в российском законодательстве.

С принятием 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации в отечественном праве был совершен прорыв. Впервые было сформулировано понятие ноу-хау на уровне законодательства. И большинство юристов изучающих вопросы в сфере прав интеллектуальной собственности называют это шагом вперед, так как до принятия данного нормативного акта, понятие ноу-хау фактически отсутствовало в Российском законодательстве более 15 лет.

Законодательство в области ноу-хау продолжает реформироваться и сегодня. Вносятся поправки в часть 4 Гражданского кодекса, а также в Федеральный закон «О коммерческой тайне». С 1 октября 2014 года вступило в силу новое определение ноу-хау, которое устранило некоторые недостатки предыдущего, однако по-прежнему не идеально и вызывает споры исследователей.

В новом определении по-прежнему отсутствует указание на независимость информации составляющей ноу-хау от патентоспособности, хотя многие исследователи указывают, что такое положение необходимо внести в законодательство¹.

Также, в новом определении ноу-хау отсутствует указание на обязательное введение режима коммерческой тайны в отношении конфиденциальной информации. Указание на независимость (хотя связь по-прежнему сохранена) ноу-хау от режима коммерческой тайны является ключевым нововведением в статью 1465. Если ранее данная статья определяла режим коммерческой тайны как единственный фактор отнесения информации к ноу-хау, то теперь ноу-хау вышло за рамки коммерческой тайны. Коммерческая тайна теперь всего лишь один из способов обеспечения конфиденциальности

¹ *Акопян, А.А.* Гражданско-правовое регулирование отношений в области передачи ноу-хау: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 2008. – 24 с.

информации составляющей ноу-хау. Ранее действовавшее законодательство предполагало обязательное использование режима коммерческой тайны для секрета производства, и позволяло уверенно приравнять ту или иную информацию к ноу-хау. Можно сделать вывод, что признание конфиденциальной информации секретом производства стало более затруднительным.

Теперь для существования ноу-хау возможен не только режим коммерческой тайны, но и любой режим конфиденциальности, который отвечает требованиям разумности. Однако некоторые исследователи отмечают, что это неудачный оценочный критерий, который попал в закон. Поэтому в настоящее время ноу-хау становится объектом, который полностью находится на совести правообладателя. При этом если конфиденциальные сведения стали известны третьим лицам, то объект интеллектуальной собственности перестает существовать. Закон не уточняет, какие меры разумны и достаточны в отношении обеспечения конфиденциальности. По аналогии с коммерческой тайной, важно соблюсти два принципа: обеспечить возможность практического использования информации и в то же время не допустить несанкционированный доступ к ней третьих лиц. Но если мы снова тяготеем к режиму коммерческой тайны, то неясно, в чем смысл реформы².

В новом определении ноу-хау фактически сужена сфера, в которой могут существовать секреты производства. Согласно новому определению секрета производства под это понятие подпадают только технические и организационные секреты производства. А вот коммерческие секреты производства (конъюнктурная информация о клиентах, поставщиках, об источниках финансирования, о методах рекламы, о маркетинговых планах и

² Халимовский Ю.А. Первый год перерождения ноу-хау: полет нормальный [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eg-online.ru/article/297168> (дата обращения: 05.05.2016).

т.п.) неоправданно исключены из сферы правовой охраны вследствие сужения понятия секрета производства»³.

Причины, по которым законодатель решил оставить вышеназванную информацию без защиты, неизвестны, поскольку очевидно, что она также нуждается в защите.

Другая проблема понятия секрета производства скрыта в критериях так называемой «неизвестности третьим лицам». Исходя из текста закона, изложенного в статье 1465 Гражданского кодекса, можно сделать вывод, что неизвестность ноу-хау третьим лицам носит абсолютный характер. Данная статья прямо указывает, что секрет производства обладает коммерческой ценностью исключительно в силу его неизвестности третьим лицам.

Однако подробный анализ других норм главы 75 Гражданского кодекса, а именно статей 1466 и 1468, показывает, что критерий неизвестности, заложенный в понятие ноу-хау как абсолютный, на самом деле носит относительный характер. Данное противоречие требует внесения поправок в понятие ноу-хау.

Помимо сложного понятия (которое, хотя и было закреплено в законе, по-прежнему является объектом споров ученых) институт ноу-хау осложнен своим неоднозначным статусом. Гражданский кодекс относит ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности. В то же время, в научной среде, имеет место дискуссия о целесообразности, возможности и правомерности отнесения ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности.

Анализ законодательства, судебной практики, доктрины, позволил установить, что права на ноу-хау имеют специфический характер. Ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, но при этом обладает существенными особенностями, требующими особого регулирования.

О соотношении таких понятий, как «секрет производства», «ноу-хау», «коммерческая тайна» и «информация, составляющая коммерческую тайну» в

³ *Еременко В.И.* Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.отрасли-права.pf/article/506> (дата обращения: 05.05.2016).

юридической литературе говорится достаточно часто. Причина имеющегося разнообразия мнений по указанной теме кроется в терминологической путанице и расхождении мнений ученых не только по поводу соотношения понятий, но и по поводу их содержания, природы и других аспектов⁴.

В статье 1465 Гражданского кодекса закрепляется тождество между понятиями ноу-хау и секрет производства. Помимо данных терминов, в юридической литературе можно встретить и иные термины, например: "торговые секреты", "деловые секреты", "секреты промысла", "конфиденциальная информация", и другие.

Тем не менее, большинство ученых сходится во мнении, что на практике смешение этих понятий не вызывает правоприменительных трудностей. Например, А.П. Сергеев считает, что «хотя каждый из названных терминов имеет присущий ему оттенок и применяется обычно в достаточно определенной ситуации, все они обозначают, в сущности, одно и то же понятие»⁵.

Тем не менее, реформа законодательства о ноу-хау обозначила новую проблему в данной области.

Последние внесенные изменения в статью 1465 ГК позволяют говорить о выделении такого объекта как «коммерческие секреты производства». В ранее действовавшем понятии данный объект был фактически включен в ноу-хау, однако законодатель указал, что теперь ноу-хау (секрет производства) – это только технические и организационные секреты⁶.

Очевидно, что поскольку коммерческие секреты производства из понятия ноу-хау были исключены, то теперь нормы 75 главы ГК на них не распространяются. Но информация, которую теперь можно назвать коммерческим секретом производства тоже нуждается в защите. Разделение

⁴ *Соболев А.А.* О соотношении понятий «секрет производства», «ноу-хау» и «информация, составляющая коммерческую тайну» // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право . 2014. №2. С. 113.

⁵ *Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ПБОЮЛ Гриженко ЕМ, 2001. С. 678.

⁶ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. 2006. № 52, ст. 5496; 2015. № 48. Ст. 6724.

ноу-хау и коммерческого секрета производства имеет важное практическое значение, поскольку на практике может возникнуть вопрос, почему к той или иной информации могут, или не могут быть применены нормы 75 главы ГК.

Однако наибольшее количество споров возникает касательно разграничения понятий ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну.

Вслед за рядом исследователей, можно сделать вывод, что термин «информация, составляющая коммерческую тайну» не может конкурировать с термином «ноу-хау» за право называться объектом, являющимся совокупностью конфиденциальных сведений. Однако следует признать, что термин «информация, составляющая коммерческую тайну» приобрел совершенно иное значение, возможно более весомое – он определяет собой «режим конфиденциальности информации» в отношении ноу-хау. Сегодня ноу-хау и режим коммерческой тайны тесно связаны.

В общемировой юридической практике существует термин reverse engineering, что дословно можно перевести как обратный инжиниринг или обратная разработка.

Понятие обратной разработки отсутствует в российском законодательстве, однако в юридической литературе под обратным инжинирингом принято понимать процесс исследования некоторого готового процесса или изделия с целью установления принципов его работы и для его последующего изменения или воспроизведения. Важной особенностью обратного инжиниринга является то, что он не предполагает копирования как такового.

Подробный анализ законодательства о секретах производства позволил установить, что на сегодняшний день обратный инжиниринг на территории Российской Федерации является незаконным. Такая ситуация не отвечает интересам как коммерческих компаний, так и государства в целом. В тоже время наиболее экономически развитые страны мира легализовали обратную

разработку на своей территории, и вполне успешно заимствуют иностранные технологии.

В законодательство РФ необходимо внести поправки. В статью 1466 Гражданского кодекса следует включить указание на правомерность применения обратного инжиниринга в отношении секретов производства, и на возможность последующего возникновения самостоятельных исключительных прав на данный объект интеллектуальной собственности.

Объем правового регулирования вопросов связанных со сделками по отчуждению ноу-хау явно недостаточен. В особенности это касается вспомогательных норм, которые должны сопутствовать законодательству о ноу-хау. Секрет производства – специфический объект интеллектуальной собственности, которому требуются специфические нормы. В законодательстве остается неразрешенным вопрос о взаимоотношении сторон лицензионного договора после окончания его действия.

Кроме того, статья 434.1 ввела обязанность возмещения убытков, причиненных в результате использования для своих целей секретов производства, полученных на стадии ведения переговоров, однако механизм установления причинения таких убытков неизвестен.

Ноу-хау – секретная информация. Установить факт того, что лицо незаконно использует секрет производства, полученный во время переговоров, для своих нужд не представляется возможным. В законодательстве отсутствуют нормы, которые могли бы обязать раскрывать секретную информацию для установления таких фактов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правовое регулирование ноу-хау в России далеко от совершенства, однако общая тенденция развития законодательства позитивна. В данной работе был проведен анализ института ноу-хау как объекта права интеллектуальной собственности, а также выявлен ряд недостатков отечественного законодательства в указанной сфере.

Анализ истории возникновения понятия ноу-хау позволил выявить корни одной из современных проблем российского законодательства – терминологической путаницы. На определенном этапе параллельно стали применяться разнообразные термины, которые, по сути, обозначали одно и то же. Изучение современного опыта правового регулирования института ноу-хау в зарубежных странах позволило выявить некоторые недостатки в отечественном праве. В частности, необходимость легализации в России обратного инжиниринга ноу-хау, а также важность усовершенствования трудового законодательства, связанного с секретами производства.

Понятие ноу-хау, данное в части четвертой Гражданского кодекса, так же не совершенно. Сегодня можно сделать вывод, о необходимости внесения изменений в данное понятие. В понятие ноу-хау необходимо внести положение о независимости информации составляющей ноу-хау от патентоспособности, а так же необходимо вернуть защиту коммерческой составляющей секрета производства, либо конкретизировать, в каких областях знаний может существовать секрет производства. Кроме того, в понятии секрета производства должно присутствовать указание на относительность критерия конфиденциальности.

В ходе изучения проблемы отнесения ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности были изучены позиции большого числа ученых. Большинство из них, вполне оправданно, считает, что ноу-хау является объектом прав интеллектуальной собственности, но при этом обладает исключительными особенностями, требующими отдельного регулирования.

Разграничение ноу-хау и смежных понятий является достаточно актуальной проблемой для российского законодательства. В случае с разграничением понятий ноу-хау и секрет производства их параллельное существование практического значения не имеет. Однако после изменений, внесенных в понятие ноу-хау, та информация, которую теперь в юридической литературе принято называть «коммерческие секреты производства» потеряла статус ноу-хау и стала нуждаться в отдельной защите.

В ходе системного анализа российского законодательства было выявлено, что на сегодняшний день обратный инжиниринг секрета производства является нелегальным на территории России. Подобное законодательное ограничение не отвечает как интересам государства, так и интересам субъектов предпринимательской деятельности. По этой причине предлагается внести соответствующие поправки в законодательство и легализовать обратный инжиниринг ноу-хау.

Изучение судебной практики связанной с секретами производства показало, что сделки, связанные с ноу-хау, заключаются крайне редко. Возможно, причиной является недостаточный объем законодательного регулирования вопросов связанных с договорами в данной сфере. К данным договорам применяется большая масса общих норм законодательства, которые не в полной мере отражают особый характер прав на ноу-хау.

Можно сделать вывод, что, несмотря на постоянное реформирование, законодательство о ноу-хау по-прежнему нуждается в изменениях. В данной работе были выявлены наиболее острые проблемы современного законодательства о секретах производства и предложены соответствующие рекомендации по их устранению.

Дальнейшее совершенствование законодательства о секретах производства должно стать одной из приоритетных задач государственной политики в области регулирования предпринимательской деятельности.

По теме работы у автора имеются следующие публикации:

Локис Д. А. Развитие института ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности в России / Актуальные проблемы политического, правового и социального развития России: Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей (17 апреля 2015, г. Саратов). [Электронный ресурс] - Саратов : СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2015. 1 электрон.опт. диск (CD-ROM); 12 см. С. 324-326.