

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.  
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ НА НОУ-ХАУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Автореферат магистерской работы

студента 3 курса 362 группы  
направления подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция»  
юридического факультета

Романовой Екатерины Алексеевны

Научный руководитель  
доцент кафедры гражданского  
права и процесса  
к.полит.н.,

\_\_\_\_\_ М.К. Ананьева

Зав.кафедрой гражданского  
права и процесса к. ю. н, доцент

\_\_\_\_\_ Е.Н. Тогузаева

Саратов 2021

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

Одним из главных способов достижения такого преимущества является обладание информацией, неизвестной другим. Ноу-хау 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.

Российское законодательство о ноу-хау находится в состоянии постоянного реформирования. Изменения, вносимые законодателем, не всегда являются востребованными и обоснованными. К тому же, некоторые важные вопросы, требующие законодательного урегулирования, до сих пор не нашли своего отражения в Гражданском кодексе.

О несовершенстве российского законодательства в области ноу-хау также свидетельствует скромное количество заключаемых сделок, направленных на отчуждение данного объекта интеллектуальной собственности. Гражданских дел по защите исключительных прав на секреты производства в масштабах всей страны ничтожно мало, невелики и суммы убытков, взыскиваемых за нарушение исключительных прав на рассматриваемый объект интеллектуальной собственности. Также следует признать отсутствие единообразной практики рассмотрения споров по защите прав на ноу-хау.

**Степень научной разработанности.** Вопросами, связанными с ноу-хау, занимаются многие известные специалисты в области права интеллектуальной

собственности, такие как Э.П. Гаврилов, Ю.И. Буч, В.И. Еременко, А.П. Сергеев, В.И. Зенин, В.А. Дозорцев. Однако многие актуальные вопросы законодательства о секретах производства продолжают оставаться слабо изученными.

**Целью** выпускной квалификационной работы является комплексное правовое исследование гражданско-правовой защиты права на ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности и разработка соответствующих теоретических и практических предложений, направленных на усовершенствование российского законодательства об охране и защите ноу-хау.

Для достижения поставленных целей требуется решить ряд задач:

- раскрыть понятие ноу-хау по законодательству РФ и зарубежных стран;
- определить место ноу-хау в системе объектов интеллектуальной собственности;
- изучить содержание права на ноу-хау;
- исследовать способы защиты права на ноу-хау по современному российскому гражданскому законодательству;
- изучить специфику применения способов защиты права на ноу-хау и права использования ноу-хау как предметов договорных правоотношений;
- выявить особенности гражданско-правовой защиты права на ноу-хау как результата трудовой или иной договорной деятельности.

**Объектом исследования** являются общественные отношения, складывающиеся в процессе защиты права на секрет производства.

**Предметом исследования** является гражданско-правовое регулирование общественных отношений, составляющих объект настоящего исследования, а также судебные решения, образующие неотъемлемую часть правоприменительной практики.

**Методология исследования.** Методы, использованные в настоящей работе, обусловлены спецификой поставленных задач. Были использованы как формально-логические методы, так и специальные юридические методы,

включающие историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический методы, а также метод системного анализа юридических явлений.

**Нормативная база исследования** включает нормы международного права, федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере гражданско-правовой защиты права на ноу-хау.

**Эмпирическую базу исследования** составляет практика применения судами различных инстанций и Роспатентом положений российского законодательства, регулирующего вопросы, связанные с гражданско-правовой защитой права на ноу-хау.

**Научная новизна** исследования состоит в том, что настоящая работа представляет собой научное исследование, в котором предпринимается попытка выявить правовые проблемы защиты права на ноу-хау.

Исходя из целей и задач настоящего исследования, на защиту выносятся следующие положения:

1. Учитывая положения законодательства, предусматривающие критерии отнесения сведений к ноу-хау, результаты анализа правоприменительной практики, связанной с защитой прав на ноу-хау, разработан пакет документов, которые должны быть оформлены надлежащим образом в организации в качестве подтверждения наличия у организации прав на ноу-хау и гарантии сохранности конфиденциальности сведений, а при необходимости и гарантией эффективной защиты права на ноу-хау в случае судебного спора:

- Положение об охране прав на предприятии на секреты производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны;

- Приказ об обеспечении охраны секрета производства (ноу-хау) о перечне сведений, которые составляют ноу-хау, сроке охраны и перечне лиц, имеющих доступ к материальным носителям, содержащим информацию секрета производства;

- Соглашение с работником/ми об охране конфиденциальности информации, составляющей секрет производства (ноу-хау);

- Обязательства работника/ов о соблюдении порядка охраны прав на ноу-хау в режиме коммерческой тайны;

- Обязательство о неразглашении и неиспользовании в личных целях информации, составляющей секрет производства (ноу-хау) при увольнении работника/ов;

- Инструкция о порядке работы с ноу-хау с образцами карточек и журнала учета ноу-хау.

2. Некоторые вопросы, связанные с договорами о передаче прав на ноу-хау, были просто проигнорированы законодателем. В частности, вопрос о взаимоотношении сторон лицензионного договора после окончания его действия. Согласно п. 3 ст. 1469 ГК РФ «при предоставлении права использования секрета производства лицу, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора». Возникают сомнения, имеет ли лицензиат право использования ноу-хау после прекращения договорных отношений. В этой связи верным представляется предусмотреть законодательно положение, согласно которому необходимым условием лицензионного договора должно стать положение о возврате лицензиару технической документации и ответственности лицензиата за неправомерное использование ноу-хау по окончании срока действия договора. Такое положение будет способствовать минимизации нарушения прав на ноу-хау.

Рассматриваемая норма не содержит для лицензиата прямого запрета передать право на ноу-хау по лицензионному договору другому лицу. То есть фактически данный вопрос законодательно не урегулирован. Необходимо дополнить положения части 4 ГК РФ введением для лицензиата прямого запрета передачи права на ноу-хау по лицензионному договору другому лицу.

**Научно - практическая значимость исследования.** Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования сформулированных предложений и выводов, для проведения дальнейших теоретических изысканий, а также применения их в процессе

совершенствования действующего законодательства, обеспечивающего правовое регулирование защиты ноу-хау деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

**Апробация результатов работы.** По теме исследования в профессиональном журнале была опубликована научная статья, в которой нашли отражение теоретические принципы и результаты проведенного исследования:

Романова Е.А. Особенности защиты ноу-хау быстро и качественно// Патентный поверенный. 2019. №5. С. 39-42.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, сущностью анализируемых проблем и соответствует логике изложения. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка использованных источников.

### **Основное содержание работы**

**Глава 1. «Правовой режим охраны ноу-хау»** посвящена исследованию правового режима охраны ноу-хау.

В параграфе §1.1. «Понятие ноу-хау по законодательству РФ и зарубежных стран» главы 1. «Правовой режим охраны ноу-хау» рассматривается понятие ноу-хау по законодательству РФ и ряда отдельных зарубежных стран.

Отмечается, что практически во всех развитых государствах в той или иной правовой форме регулируются вопросы, связанные с ноу-хау. В большинстве государств законодательство о ноу-хау проработано лучше, чем в России. Основная причина такого положения вещей кроется в относительной молодости рыночной системы Российской Федерации. В советский период институт секрета производства не имел развития. Реальная конкуренция производителей в нашей стране существует немногим более 30 лет, однако это не оправдывает того количества недостатков, которые существуют в нашей системе.

В мире также 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 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.

Проведен анализ действующего законодательства. Отечественное законодательство приближено к признанным мировым стандартам, закрепленным в международных конвенциях и соглашениях. В рамках присоединения к Всемирной торговой организации Россия скорректировала отдельные нормы законодательства об интеллектуальной собственности. В частности, в октябре 2010 года принят Федеральный закон № 259, приводящий часть четвертую Гражданского кодекса в соответствие с многосторонними соглашениями Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

В Гражданском кодексе ноу-хау посвящена глава 75. До 1 октября 2014 года в ст. 1465 понятие ноу-хау было сформулировано следующим образом: «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».

Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, и отдельные законодательные акты Российской Федерации" привнес в Гражданский кодекс новое определение ноу-хау.

Теперь в ст. 1465 дается следующее определение секрета производства:

«1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом».

Исходя из данного в статье 1465 ГК определения, можно выделить ряд отличительных черт секрета производства:

Во-первых, сведения, составляющие секрет производства, должны обладать действительной или потенциальной коммерческой ценностью. Фактически в это свойство законодатель вкладывает способность ноу-хау быть объектом гражданского оборота. Именно поэтому сведения, не



представляющие интереса для окружающих, которые не могут быть использованы для достижения своих целей, которые никто не желает приобрести исключены из перечня сведений, составляющих секрет производства.

Во-вторых, к сведениям, составляющим секрет производства, не должно быть свободного доступа. Это значит, что обладатель такой информации должен ограничить доступ к ней любых третьих лиц. Под третьими лицами подразумеваются те лица, для которых эта информация представляет какой-либо интерес. Если сведения могут быть получены любым законным путем, например с помощью изучения открытой информации, знакомства с публикациями, анализа выпускаемой продукции, то такая информация секретом производства не является.

Правовой механизм охраны секрета производства позволяет сохранить конфиденциальность информации, имеющую коммерческую ценность. Процедура установления режима коммерческой тайны, не требующая обращения в государственные органы, делает ноу-хау доступным и привлекательным инструментом правовой охраны информации. Однако, согласно ч. 1 ст. 5 Закона о коммерческой тайне, правообладатель по требованию «органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну», тем самым можно сделать вывод о слабой защищенности правообладателя секрета производства перед государством.

С развитием информационного общества актуальность защиты секретов производства возрастает. Ноу-хау по-прежнему остается проблемным объектом с точки зрения правовой охраны, в особенности при защите средствами авторского или патентного права при раскрытии важных элементов программных продуктов. Кроме того, общепризнана легкость копирования и распространения любых документов электронном виде. Эффективная правовая охрана ноу-хау необходима всем участникам гражданского оборота.

**Параграф §1.2. «Место ноу-хау в системе объектов интеллектуальной собственности» главы 1. «Правовой режим охраны ноу-хау»** посвящен исследованию целесообразности, возможности и правомерности отнесения ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности.

Помимо сложного понятия, институт ноу-хау осложнен своим неоднозначным статусом. Гражданский кодекс относит ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности. В статье 1225 прямо указывается, что секрет производства (ноу-хау) является интеллектуальной собственностью. До принятия такой нормы судебная практика шла по несколько иному пути. Так, до принятия 4й части Гражданского кодекса Российской Федерации, Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в совместном Постановлении от 1 июля 1996 г. № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" упомянули ноу-хау отдельно от других объектов интеллектуальной собственности.

Изучение исследований в научной среде показало, что имеет место дискуссия о целесообразности, возможности и правомерности отнесения ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности.

Судебная практика прямо относит ноу-хау к объектам интеллектуальной собственности. Так в своем Постановлении от 6 декабря 2013 года Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа закрепляет за ноу-хау статус нематериального актива, а следовательно – интеллектуальной собственности.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о специфическом характере прав на ноу-хау. Ноу-хау действительно обладает достаточным набором признаков, чтобы являться объектом интеллектуальной собственности, но при этом нельзя проигнорировать его исключительные черты. Таким образом, ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, но при этом обладает существенными особенностями, требующими особого регулирования.

Законом ограничен состав сведений, которые могут быть отнесены к ноу-хау (коммерческой тайне). Эти ограничения связаны, во-первых, с интересами национальной безопасности, во-вторых, с обеспечением деятельности государственной налоговой службы, правоохранительных и контролирующих органов, а также предупреждения злоупотреблений в процессе приватизации.

Основная забота в выявлении ноу-хау, а главное, в обеспечении конфиденциальности лежит на его владельце. Последнее составляет предмет особого внимания, поскольку возможностей для раскрытия (каналов утечки) этой информации достаточно много.

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

Гораздо больше споров возникает касательно разграничения понятий ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну.

Анализ юридической литературы позволил выделить ряд основных точек зрения:

- 1) Данные понятия синонимичны;
- 2) Институт коммерческой тайны включает в себя институт ноу-хау, но не исчерпывается им;
- 3) Хотя признаки, принадлежащие ноу-хау, относятся и к коммерческой тайне, ноу-хау не поглощается коммерческой тайной.
- 4) Ноу-хау является нетрадиционным объектом интеллектуальной собственности, однако права на него охраняются в режиме коммерческой тайны;

У институтов ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну, есть сходства и отличия. Общее между данными институтами проявляется в нематериальном характере результата, проявляющегося в виде

информации. Содержание ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну, составляет конфиденциальная информация, и в охране прав на нее применяются одинаковые критерии охраны, а именно:

- коммерческая ценность (действительная или потенциальная), существующая благодаря неизвестности третьим лицам.
- к данной информации не должно быть доступа на законных основаниях.
- обладатель информации должен принимать меры к охране ее конфиденциальности.

Наряду с общими чертами существуют и отличия:

Основное отличие между институтом информации, составляющей коммерческую тайну, и институтом ноу-хау заключено в различном составе информации, входящей в их содержание. Прежде всего, в правовой природе ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну.

Так, информация, составляющая коммерческую тайну, это практически любая информация, утрата которой может причинить вред правообладателю. Ноу-хау, в свою очередь, информация о сущности результатов интеллектуальной деятельности, методах, процессах производства, технологиях, которые относятся к способам реализации особенных решений, при попытке продвижения своей продукции на рынок, полученной в результате творческой деятельности.

**В параграфе §1.3. «Содержание права на ноу-хау» главы 1. «Правовой режим охраны ноу-хау»** изучена правовая основа обратного инжиниринга как способа получения коммерческих тайн других лиц.

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.

Изучение исследований показало, что обратный инжиниринг как способ получения коммерческих тайн других лиц является совершенно законным, тем не менее, более подробный анализ законодательства о ноу-хау говорит об обратном.

В главе 75 Гражданского кодекса отсутствует норма, указывающая на правомерность применения обратного инжиниринга к секретам производства (как это сделано с программами для ЭВМ), то такие действия будут рассматриваться как нарушение исключительного права на секреты производства, и должны повлечь за собой соответствующую ответственность.

Подобная норма могла бы быть изложена в статье 1466 Гражданского кодекса, посвященной исключительному праву на секреты производства и способам их добросовестного получения, которым и является обратный инжиниринг. Однако в статье 1466 Гражданского кодекса содержится следующая норма:

«2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства».

В данной статье указывается на необходимость соблюдения двух критериев для получения самостоятельного исключительного права на секрет производства: добросовестности и независимости. Наличие только одно из критериев будет недостаточным, для признания получения самостоятельных исключительных прав легальным.

Критерий добросовестности при использовании обратного инжиниринга будет соблюден в случае, если разработка происходит от образца, полученного на законных основаниях.

Анализ законодательства показал, что критерий независимости при обратном инжиниринге не будет соблюден никогда, поскольку мы исследуем изделие другого правообладателя, а, следовательно, зависим от его работы.

Анализ практики применения норм изученной соответствующей правовой базы позволяет сделать вывод, что практика одностороннего обмена идеями и разработками ноу-хау на территории РФ может считаться нарушением исключительных прав правообладателя, что не в полной мере отвечает интересам государства.

**В главе 2 «Специфика защиты права на ноу-хау по современному российскому гражданскому законодательству»** проводится анализ возможностей защиты и использования прав на ноу-хау.

**Параграф § 2.1 «Право на ноу-хау и право использования ноу-хау как предметы договорных правоотношений: двойственность способов защиты»** главы 2. «Специфика защиты права на ноу-хау по современному российскому гражданскому законодательству» посвящен специфике применения способов защиты права на ноу-хау и права использования ноу-хау как предметов договорных правоотношений.

В Гражданском кодексе РФ предусмотрено два вида договоров о передаче прав на ноу-хау: договор об отчуждении исключительного права на секрет производства; лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства прежний правообладатель принимает на себя обязательство сохранять конфиденциальность переданных им по договору сведений до тех пор, пока в этом заинтересован новый правообладатель. Тогда как при заключении договоров об отчуждении исключительных прав на традиционные объекты правовая связь сторон договора обычно прекращается после его исполнения.

Анализ правоприменительной практики показал, что гораздо большее распространение получили лицензионные договоры, поскольку они, как правило, сопровождаются некоторыми дополнительными обязательствами.

Такими обязательствами могут являться поставка оборудования или сырья, для применения передаваемой технологии, или оказанием лицензиаром технической помощи лицензиату.

В результате проведенных исследований выяснилось, что ключевой проблемой, возникающей при заключении сделок по отчуждению ноу-хау, является необходимость объяснения покупателю сущности приобретаемого им объекта права интеллектуальной собственности. Подобное объяснение с большой степенью вероятности повлечет раскрытие секрета, следовательно, ликвидирует у покупателя необходимость его приобретения. Попытки привязать ноу-хау к технической документации и прочим материальным носителям носили вынужденный характер, поскольку законодательство не давало защиты секретам производства на стадии, предшествовавшей заключению договора.

**Параграф §2.2. «Особенности защиты ноу-хау как результата трудовой или иной договорной деятельности» главы 2. «Специфика защиты права на ноу-хау по современному российскому гражданскому законодательству»** посвящен исследованию отношений, возникающих в результате трудовой или иной договорной деятельности.

Ноу-хау является результатом интеллектуальной деятельности, а следовательно, может быть создано в результате исполнения специального заказа. Заказчиком может выступать как работодатель (в случае трудового договора), так и любое другое лицо, являющееся заказчиком по гражданско-правовому договору.

Гражданский кодекс различает служебный секрет производства и секрет производства, полученный при выполнении работ по гражданско-правовому договору.

Статья 1471 регулирует отношения, возникающие по поводу секрета производства, полученного в результате выполнения работ по договору.

Исключительное право на данный секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю) или другому лицу, предусмотренному соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом).

Практика показывает, что обладатель конфиденциальной информации должен сам заботиться о ее сохранении в тайне от других лиц. В случае нарушения режима коммерческой тайны кем-либо из работников организации обладателю коммерческой тайны необходимо еще доказать факт разглашения таких сведений именно этим работником.

Согласно американским исследованиям: 65% утечки информации происходит через сотрудников организации, а по техническим каналам - 35%.

Так, может быть, главным фактором защищенности информации является критерий, сформулированный одним известным советским государственным деятелем: "Кадры решают все!"

**В заключении** подведены итоги исследования, сделаны обобщающие выводы, представлены некоторые предложения по изменению действующего законодательства Российской Федерации.