

Михайлова Е.В.

студент

4 курс, факультет «Юридический институт»

Национальный исследовательский Томский государственный

университет

Россия, г. Томск

Феофентова А.С.

студент

4 курс, факультет «Юридический институт»

Национальный исследовательский Томский государственный

университет

Россия, г. Томск

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА
(НОУ-ХАУ) В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ**

Аннотация: В статье рассматривается и раскрывается понятие «ноу-хау» в российском праве. Раскрывается содержание исключительного права на секрет производства. Анализируются возможные режимы охраны секрета производства. Раскрывается вопрос об ответственности за нарушение исключительного права.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, секрет производства, ноу-хау.

Annotation: The article examines and reveals the concept of “know-how” in Russian law. The content of the exclusive right to a production secret is revealed. Possible regimes for protecting trade secrets are analyzed. The issue of liability for violation of an exclusive right is revealed.

Key words: intellectual property, exclusive right, production secret, know-how.

Согласно части 1 статьи 1465 Гражданского кодекса РФ «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»¹.

С целью осуществления определенных правомочий в отношении секрета производства, его монопольного использования, правообладатель наделяется исключительным правом на секрет производства. Данный вывод закреплен законодателем в п.1 ст. 1466 ГК РФ, согласно которой «обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений». В соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ «правообладатель вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом». Согласно абз.2 ч.1 данной статьи правообладатель также может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023)// Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 5496

При этом стоит отметить, что такое исключительное право будет действовать только в условиях сохранения конфиденциальности сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). Такое решение законодателя порождает ряд последствий, которые придают институту секрета производства неоднозначный и противоречивый характер. Дело в том, что исключительное право – это абсолютное право на некий нематериальный объект, то есть оно противопоставляется третьим лицам. Его абсолютность в том, что, когда человек, например, пишет книгу, то третье лицо не может взять этот текст и опубликовать его под своим именем. Даже в том случае, если автор произведения никогда не видел раньше этого человека и с ним не было никаких договорных отношений. В случае такого опубликования исключительное право авторства считается нарушенным, соответственно, правообладатель может подать исковое заявление в суд и доказать свое авторство, тем самым установив запрет третьим лицам использовать данный объект. При этом не имеет значения то, есть ли эта книга в интернете или нет, издавалась она или нет – это не влияет на защиту. Однако право на секрет производства охраняется иначе. Как только секрет производства становится раскрытым, то он теряет свой статус секрета и возможность защиты исключительного права на него. С учетом сказанного можно смоделировать следующий пример: секрет производства предприятия по изготовлению бургеров украли, раскрыли секрет производства. И если мы говорим об исключительном праве на секрет производства, то оно предполагает возможность защиты, в частности возможность предъявления иска. Но в представленной ситуации предприятие по изготовлению бургеров не сможет этого сделать, ведь те, кто его используют, производят такие же бургеры, по этому же рецепту, но под другим названием. В такой ситуации невозможно предъявить требование о нарушении

прав на секрет производства, потому что секрет производства уже не «секрет», он перестал быть конфиденциальным.

Важной особенностью ноу-хау является также то, что для получения исключительного права на секрет производства, регистрация не является обязательным условием. Обеспечение охраны такого права будет выражаться в том, что правообладатель будет предпринимать меры для сохранения в тайне такой информации (ограничение доступа третьих лиц, введение режима коммерческой тайны). Существенным достоинством является и то, что охраняется ноу-хау практически бессрочно, важным условием лишь является сохранение секретности такой информации. Еще одним достоинством, как представляется, является и то, что в отношении ноу-хау нет ограничений по формуле, которое существует, например, в патентном праве.

Какие же режимы можно использовать для охраны ноу-хау?

Стоит отметить, что до 1 октября 2014 года в отношении ноу-хау был установлен обязательный режим охраны секрета производства – режим коммерческой тайны. На сегодняшний же день для охраны секрета производства можно выбрать любой режим. Однако на практике, зачастую, организации не отходят от уже знакомого им режима и принимают положение об охране ноу-хау, согласно которому данная информация охраняется в режиме коммерческой тайны. С одной стороны, это является неким достоинством и обладает определённой степенью удобства, потому что режим коммерческой тайны детально урегулирован в Федеральном законе №98-ФЗ "О коммерческой тайне". В частности, закон устанавливает, что для того, чтобы такую информацию можно было признать коммерческой тайной, необходима разработка и принятие положения о коммерческой тайне, приказа о введении в компании режима коммерческой тайны, перечня или журнала учета лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации и других документов. Потребуется оформить и документ, подтверждающий то, что режим

коммерческой тайны распространяется на ноу-хау, определяет порядок его использования.

В силу своей детальности, данный режим является довольно строгим, ведь в случае несоблюдения какого-либо одного условия, весь режим является не соблюденным.

Соответственно, здесь возникает следующая проблема: с одной стороны, руководитель несет перед компанией ответственность за охрану информации внутри. То есть если он не примет какие-то меры защиты, то ему могут быть предъявлены требования со стороны его же компании о возмещении убытков. С другой стороны, если он введет очень жесткий режим- режим коммерческой тайны, то получится, что на практике данный режим будет применяться к ограниченному объему объектов. В частности, его невозможно применить к устной информации, информации, находящейся в процессе разработки.

Помимо установления режима коммерческой тайны, охрана секрета производства может осуществляться и иными способами. Как указывает законодатель в ч.1 ст. 1465 ГК РФ, это должны быть разумные меры для соблюдения конфиденциальности. При этом законодатель не раскрывает, что понимается под разумными мерами. Можно предположить, что это могут любые средства, будь то использование сейфов, кодирование компьютеров и другие меры защиты.

Как представляется, допустимым является и установление двухуровневого режима охраны. Один уровень – режим конфиденциальности. Во внутренних документах организации он может быть описан любым образом. Этот режим является наиболее простым в реализации. Второй уровень – квалифицированная охрана, где применяется режим коммерческой тайны для наиболее ценной информации.

В таком случае можно обеспечить конфиденциальность такой информации и создать объект, который можно вовлекать в коммерческий оборот.

Также законодателем урегулирован вопрос об ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства. Согласно п.1 ст. 1472 ГК «Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом». Таким образом, законодатель устанавливает только один способ защиты прав правообладателя, который заключается в виде возмещения убытков. При этом в законе указано, что иная ответственность может быть предусмотрена законом или договором. Например, если исключительное право на ноу-хау раскрыл сотрудник предприятия, то его можно привлечь к материальной ответственности. Если раскрыл контрагент по договору, то наступает договорная ответственность. Если же секрет производства кто-то украл, то защита будет осуществляться на основании Уголовного кодекса РФ за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), если, допустим, данные сведения были получены в результате взлома офиса, похищения документации или иными преступными методами.

Таким образом, комплексная охрана данного института достигается путем возможности применения иных способов привлечения к ответственности лиц, нарушающих исключительные права на секрет производства.

Однако стоит отметить, что ноу-хау не дает возможности запретить другому лицу изобретать и создавать то же самое. То есть, например, в случае получения патента, правообладатель получает абсолютную охрану на территории получения патента. Если же говорить про охрану секрета производства в режиме коммерческой тайны или ином режиме, то это только

право контроля доступа к информации. Также в случае, если лицо использовало секрет производства, однако не знало о том, что оно является охраняемым по причине того, что доступ к такой информации получило случайно или по ошибке, то такое лицо также не привлекается к ответственности (п.2 ст. 1472 ГК).

Также законодатель предоставляет правообладателю возможность распоряжения своим исключительным правом. Так, в отношении ноу-хау правообладатель может заключить договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ) и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ст.1469 ГК РФ).

При этом, если говорить о договоре отчуждения исключительного права на секрет производства, то здесь основным аспектом является установленная п.2 ст.1468 ГК РФ обязанность лица, распорядившегося своим правом, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Это необходимо для того, чтобы сохранить ту самую секретность и конфиденциальность данной информации, на основании которой и может действовать исключительное право.

Что же касается лицензионного договора, то его регулирование и действие стоит раскрыть более подробно. Согласно п.1 ст. 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. При этом лицензионный договор может быть заключен как с указанием срока его действия, так и без такового (п.2 ст. 1469 ГК РФ). В отношении лицензионного договора устанавливается та же обязанность сохранять конфиденциальность секрета производства, которая установлена для договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (п.3 ст. 1469 ГК РФ). Таким

образом, сущность данного договора заключается в том, что по нему передается не само ноу-хау, как объект гражданских прав, а право пользования исключительным правом на ноу-хау. То есть лицензиар сохраняет исключительное право за собой, а лицензиату передает право пользования.

Также лицензия на использование исключительного права может предоставляться посредством заключения договора коммерческой концессии. Данный вывод подтверждается в том числе и судебной практикой (Решение Арбитражного суда Красноярского края от 19 июля 2017 г. по делу № А33-350/2017).

Следует отметить, что заключение лицензионного договора является доминирующей формой предоставления прав на секрет производства в современных условиях.

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что в данном институте наблюдается ряд противоречий, которые, представляется, законодателю необходимо будет устранить. Ввиду таких противоречий данный институт не пользуется большой популярностью в сфере предпринимательства, ввиду чего мало и судебной практики, которая складывается в сфере ноу-хау.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023)// Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 5496
2. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 19 июля 2017 г. по делу № А33-350/2017