

УДК 34**Право на секрет производства****Новиков Алексей Валерьевич**

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, доцент,
главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт ФСИН России,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Житная, 14;
профессор кафедры гражданского права,
Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт ФСИН России,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Житная, 14;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Аннотация

В научной статье рассмотрена правовая природа института интеллектуальной собственности «право на секрет производства (ноу-хау)». Проанализированы ряд проблем, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о секрете производства (ноу-хау). Были рассмотрены вопросы правовой квалификации информации в качестве ноу-хау, специфика служебного секрета производства. Были изучены вопросы заключения и исполнения договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионного договора и вопросы обеспечения эффективной защиты прав обладателя исключительного права на секрет производства (ноу-хау). В качестве предмета права на ноу-хау следует рассматривать любую информацию: полученную в результате интеллектуальной деятельности, независимо от степени ее разработанности и практической применимости; участвующую в гражданско-правовом обороте, доступ к которой третьим лицам ограничен на законном и/или договорном (контрактном) основании; имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; в отношении которой введен режим коммерческой тайны.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Право на секрет производства // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 8А. С. 61-68.

Ключевые слова

Секрет производства, ноу-хау, режим коммерческой тайны, исключительное право на ноу-хау, договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау, лицензионный договор, служебный секрет производства, ответственность сторон.

Введение

Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальной собственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена правовая охрана. Право на секрет производства (ноу-хау), согласно ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) является также результатом интеллектуальной собственности. Таким образом, можно утверждать, что право на секрет производства (ноу-хау) является одним из проявлений конституционного права на свободу научного, технического творчества.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», – пожалуй, трудно не согласиться с изречением Натана Ротшильда. Информация всегда имела большую роль в жизни человека. Однако мало получить информацию, важно защитить свои права на данный информационный продукт.

Основная часть

Законодатель в Российской Федерации предоставляет инструментарий для защиты информации. Одним из них является конструкция секрета производства (ноу-хау). Использование этого юридического механизма позволяет получить почти не ограниченную во времени охрану информации, имеющей ценность; следует отметить, что реализованный в российском законодательстве данный механизм дает возможность охранять практически любую информацию.

Статья 1465 ГК РФ закрепляет, что секрет производства (ноу-хау) составляют 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. Таким образом, секретом производства (ноу-хау) может являться любая информация, главное, чтобы такие сведения представляли коммерческую ценность для субъектов гражданско-правового оборота, была полезной для использования в коммерческой деятельности и соответствовала критериям охраноспособности ноу-хау. Так, предметом регулирования секрета производства могут выступать результаты новых разработок, модифицированные и усовершенствованные решения, ранее накопленные знания, опыт и навыки.

Информация не может рассматриваться в качестве предмета права на секрет производства (ноу-хау) в следующих случаях:

- 1) если такие сведения не участвуют в гражданском обороте – установлен режим государственной, служебной, профессиональной или иной тайны, либо предусмотрено юридическая ответственность за ее создание, сбор, распространение и т.д.;
- 2) если действующее законодательство устанавливает нормы, запрещающие засекречивать или ограничивать доступ к сведениям...

Существование данных норм обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, вводимые ограничения направлены на осуществление в интересах всего общества государственного контроля над деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Во-вторых, такие нормы установлены в целях соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

В-третьих, ограничения направлены на предупреждение злоупотреблений при использовании государственной или муниципальной собственности и т.д.

Ноу-хау может быть выражено в двух формах: материальной и нематериальной. Материальная форма выражается в различных документах, чертежах, фотографиях, компьютерных программах и т.д. Примерами материальной формы выражения секрета производства (ноу-хау) могут выступать архитектурные планы, чертежи машин, схемы размещения транспортных путей, описание процессов и т.д. Нематериальная же форма выражения может заключаться в обучении персонала, консультации специалистов и т.п.

Исключительные права на секрет производства (ноу-хау) дают возможность использовать сведения, но не означают право их свободного использования. Использование текста и иных подобных объектов находится в сфере авторского права. Так, для приобретения полного контроля над созданной разработкой, помимо права на секрет производства (ноу-хау), следует получить и права на использование объектов авторского права, воплощающих в себе этот секрет производства (ноу-хау), а, возможно, и на иные результаты интеллектуальной деятельности, сопряженные с данным, конкретным ноу-хау.

Секрет производства (ноу-хау) представляет собой специфический объект права, имеющий двойственную правовую природу. Так, ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности и выступает информацией, права на которую возникают с момента установления в отношении нее режима коммерческой и/или иной тайны.

Правообладателем исключительных прав на секрет производства (ноу-хау) может быть, как физическое, так и юридическое лицо. В силу того, что ноу-хау выступает как результат интеллектуальной деятельности, которую могут осуществлять конкретные исполнители или авторы. В соответствии со ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности является гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, исключительное право на секрет производства принадлежит автору. Юридическое же лицо может являться правообладателем исключительного права на ноу-хау в следующих случаях:

- 1) при передаче автором секрета производства исключительных прав;
- 2) при получении секрета производства автором при исполнении им своих трудовых обязанностей, т.е. при создании «служебного изобретения».

В соответствии со ст. 1295 ГК РФ исключительное право на служебное изобретение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное»;

- 3) если в государственном контракте или ином договоре исключительное право заказчика на результат интеллектуальной деятельности является одним из условий данного контракта или договора;

- 4) если заказчик напрямую с исполнителем (автором) заключил договор на выполнение научно-исследовательских или иных работ, в процессе которых будут получены результаты интеллектуальной деятельности, выступающие секретом производства, а исключительное право на ноу-хау, по условиям данного договора, принадлежат заказчику.

Определение обладателя исключительных прав на ноу-хау происходит в зависимости от конкретного случая на основании правовых положений законодательства Российской Федерации, в противном случае в суде.

Срок действия исключительного права на секрет производства (ноу-хау) не ограничен: теоретически оно может существовать бесконечно долго. Однако зависимость действия исключи-

тельных прав от поведения иных обладателей этой же информации, делает право на секрет производства (ноу-хау) уязвимым. В этом случае обладатель патента находится в более выгодном положении, он является более защищенным, хотя действие его права ограничено сроком.

Распоряжение правом на секрет производства (ноу-хау) может осуществляться в полном объеме: исключительное право может отчуждаться по договору и предоставляться по лицензии. Стоит обратить внимание, что распоряжение осуществляется именно правом на ноу-хау, а не самим ноу-хау. Данное положение было отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8. Право на секрет производства может быть также использовано и в качестве предмета залога.

Законодатель «уклонился» от регулирования специфики договоров об отчуждении исключительного права на ноу-хау, а также лицензионных договоров. На наш, частно-научный взгляд это проявляется в том, что регулирование фактически основано на «повторении» общих правил договоров по результатам интеллектуальной деятельности, без... учета специфики секрета производства.

Таким образом, договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) может быть реальным или консенсуальным. Существенными условиям данного договора выступают предмет и цена (в случае, если стороны не отменяют презумпцию возмездности). Договор подлежит заключению только в письменной форме под условием недействительности, но не требует государственной регистрации.

Исходя из здравого смысла, трудно что-то приобрести, предварительно не ознакомившись с предметом купли-продажи, так отчуждение исключительного права по модели реального договора практически не является целесообразным.

В силу «уязвимости» прав на секрет производства (ноу-хау), необходимо обратить особое внимание на процедуру заключения договора, так, важным будет четкое определение в договоре: предмета; алгоритма передачи сведений; порядка использования сведений; обязанностей сторон; обеспечение сохранения тайны.

Представляется необходимым в договоре особое внимание уделить обеспечению конфиденциальности, например, последствия расторжения договора. В случае, если будет осуществлен возврат предоставленных документов, данный факт не гарантирует обеспечение конфиденциальности информации, предоставленной по условиям договора.

Как мера дополнительной ответственности, представляется целесообразным включение в договор специальных штрафных санкций за любые допущенные нарушения, это объясняется тем, что общая мера ответственности в виде возмещения убытков не является эффективной из-за сложностей с обоснованием факта причинения имущественного вреда и, что самое главное, его размера.

Если рассматривать лицензионный договор, то возникающие вопросы, по сути, являются аналогичными. В целях обеспечения баланса интереса сторон, предотвращения риска разглашения секрета производства (ноу-хау), учитывая условия срочности и возвратности, необходимо определить в договоре условия, а также порядок заключения сублицензионных договоров, особенности предоставления лицензиатом сведений, последствия усовершенствования секрета производства, контроль над процессом использования исключительного права, штрафные санкции, характер взаимоотношений сторон по факту прекращения данного договора.

Обязательным условием возникновения режима служебного ноу-хау является его создание в рамках:

- 1) выполнения трудовой функции;

- 2) выполнения конкретного задания работодателя в силу исполнения гражданско-правового договора.

В целях предотвращения последующих возможных споров, представляется необходимым в служебном задании максимально конкретно и подробно описывать параметры создаваемого секрета производства.

Достаточно конфликтной сферой являются отношения лица, создавшего соответствующий результат интеллектуальной деятельности, и его работодателя. В отношении ноу-хау законодательством не предусмотрены какие-либо выплаты автору, в силу этого размер вознаграждения, если оно будет, подлежит определению в соответствии с внутренними нормативными актами работодателя и договором с работником.

Достаточно распространенной практикой является включение в текст трудового договора обязанность работника сохранять те или иные сведения в тайне в течение длительного времени, как правило, этот срок составляет от 3 до 5 лет. Однако дополняя трудовой договор таким положением, работодатель в действительности несколько ослабляет свою позицию. В соответствии с п. 2 ст. 1470 ГК РФ на гражданина, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, возложена обязанность сохранения конфиденциальности полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Так, с точки зрения действующего законодательства работник обязан сохранять секрет производства в тайне до тех пор, пока эта информация остается закрытой и ограничение этой обязанности сроком всего в несколько лет может быть не в интересах работодателя.

Стоит обратить внимание, что требование по сохранению информации в тайне распространяется на работника только в случае, если он будет официально уведомлен о «секретном» характере информации. Такое предупреждение может быть сделано в общем виде, например, определено во внутренних регламентирующих документах организации круг сведений, подлежащих охране. В случае если работодатель не выполнит законодательно установленные требования для режима коммерческой тайны, то его возможности по защите своих интересов окажутся ограниченными – он не сможет сослаться на нарушение работником данного установленного режима.

Основная проблема правового регулирования обязанности работника по обеспечению конфиденциальности сведений связана с возложением законодателем разрешений данной проблемы на участников гражданско-правового оборота. Очевидным является тот факт, что запрет на использование информации в личных целях, дополненное срочным характером данной обязанности работника, с одной стороны, фактически ограничивает конституционные права работника на труд и на свободное использование своих способностей, а с другой стороны, является малоэффективным в условиях установления законом единственной меры ответственности в форме взыскания убытков. Достаточной сложностью характеризуется разграничение профессиональных компетенций и квалификаций работника, полученными им сведениями, составляющие секрет производства (ноу-хау), а также подтверждения размера причиненного материального ущерба. Предположительно, одним из вариантов практического разрешения данной проблемы, может выступать дополнительное соглашение, заключенное между работником и работодателем, о недопущении конкуренции с подробным разграничением профессиональных компетенций и квалификаций работника и ставшего ему известным секретом производства (ноу-хау).

Действующие правовые нормы, регламентирующие ответственность за нарушение исключительных прав на секрет производства (ноу-хау), не являются нормами специального

регулируемого. Законодательно закреплено только абстрактное указание на общую меру ответственности (возмещение убытков), возможность установления иного только на основании договора (контракта). Так, по факту, законодатель не обеспечил эффективной защиты прав обладателя секрета производства (ноу-хау).

Противоправным считается любое из следующих действий: получение секрета производства (ноу-хау) в нарушение установленного режима коммерческой тайны, разглашение и/или использование секрета производства (ноу-хау) в личных целях.

Неправомерность заключается в получении любых сведений, составляющих ноу-хау, без законного основания, т.е. с нарушением мер обеспечения конфиденциальности и /или без согласия правообладателя.

Под разглашением секрета производства (ноу-хау) следует понимать действие или бездействие, в результате которых сведения, являющиеся коммерческой тайной, в любой возможной форме (устной, письменной, иной другой) становятся известными третьим лицам без согласия правообладателя таких сведений или вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Представляется достаточно нелогичным тот факт того, что законодатель, в отличие от норм о защите авторских и смежных прав (ст. 1301, 1311 ГК РФ) и средств индивидуализации (п.4 ст. 1515 ГК РФ), не установил такую специальную меру ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (ноу-хау), как компенсация, которая не требует обоснования размера причиненного вреда.

Вместе с тем, положения ст. 1472 ГК РФ не исключают применение иных мер защиты (в частности, можно потребовать изъятия и уничтожения, как контрафактных объектов, изготовленных с применением незаконно полученного секрета производства ноу-хау и др.). Однако основная проблема заключается именно в специфике ноу-хау, которое существует в силу неизвестности третьим лицам. Это, как правило, исключает возможность применить такие меры защиты, как пресечение незаконного использования и /или восстановления положения, существовавшего до нарушения исключительного права.

Заключение

В качестве предмета права на ноу-хау следует рассматривать любую информацию: полученную в результате интеллектуальной деятельности, независимо от степени ее разработанности и практической применимости; участвующую в гражданско-правовом обороте, доступ к которой третьим лицам ограничен на законном и/или договорном (контрактном) основании; имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; в отношении которой введен режим коммерческой тайны.

Библиография

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 18.12.2006. № 231-ФЗ (с послед. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 25.12.2006. № 52 (часть I). Ст. 410.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.)
3. Гулидов П. Ноу-хау: специфика регулирования в ГК РФ // Арсенал предпринимателя. 2013. № 3. С. 31-44.
4. Колягин О.В. Режим секрета производства в гражданском праве // Национальный психологический журнал. 2013. №1. С. 77-82.
5. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12. 1993.

6. Никитин В.В. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау): вопросы учета и налогообложения // Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. 2013. № 11. С. 12-16.
7. Попова О.П. О правовой охране секретов производства (ноу-хау) // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2014. № 9. С. 143-148.
8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2017 г. № С01-922/2017.
9. Протасов Д.В. К Определению объекта и предмета права на секрет производства (ноу-хау) // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2009. № 2. С. 109-114.
10. Терещенко Т.А. Ноу-хау (секрет производства): особенности правового регулирования // Ученые записки юридического факультета. 2012. № 24-25 (34-35). С. 180а-186.

The right to a secret of production

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Docent,
Chief Researcher,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
119991, 14, Zhitnaya st., Moscow, Russian Federation;
Professor of the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolsky av., Lyubertsy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
119991, 14, Zhitnaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Abstract

The research presented on this scientific article considers the legal nature of the institute of intellectual property, and the right to the secret of production (know-how). A number of problems related to the application of the provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the secret of production (know-how) are analyzed by the authors. Questions of legal qualification of information as know-how, and the specificity of the service secret of production were considered in the paper. The issues of concluding and executing contracts on the alienation of the exclusive right to the secret of production (know-how), the license contract and the issues of ensuring effective protection of the rights of the owner of the exclusive right to the secret of production (know-how) were studied. As a subject of the right to know-how, we should consider any information: obtained as a result of intellectual activity, regardless of the degree of its development and practical applicability; involved in civil and legal circulation, access to which is restricted to third parties on a legal and/or contractual basis; which has actual or potential commercial value due to its unknown to third parties; in respect of which a regime of commercial secrecy was introduced.

For citation

Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2018) Pravo na sekret proizvodstva [The right to a secret of production]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (8A), pp. 61-68.

Keywords

Production secret, know-how, trade secret regime, exclusive right to know-how, agreement on alienation of exclusive right to know-how, license agreement, official secret of production, responsibility of the parties.

References

1. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast' chetvertaya. Federal'nyi zakon ot 18.12.2006. № 231-FZ (s posled. izm.) Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii. 25.12.2006. № 52 (chast' I). St. 410 [The Civil Code of the Russian Federation. Part Four. Federal Law of 18.12.2006. No. 231-FZ (as amended). Coll. of the legislation of the Russian Federation. 25.12.2006. No. 52 (Part I). Art. 410].
2. Grazhdanskii protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii" ot 14.11.2002 N 138-FZ (red. ot 03.08.2018 g.) [Civil Procedure Code of the Russian Federation "of November 14, 2002 N 138-FZ (as amended on August 3, 2013)].
3. Gulidov P. (2013) Nou-khau: spetsifika regulirovaniya v GK RF [Know-how: specificity of regulation in the Civil Code of the Russian Federation]. *Arsenal predprinimatel'ya* [Arsenal of the businessman], 3, pp. 31-44.
4. Kolyatin O.V. (2013) Rezhim sekreta proizvodstva v grazhdanskom prave [Mode of production secret in civil law]. *Natsional'nyi psikhologicheskii zhurnal* [National psychological journal.], 1, pp. 77-82.
5. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii. Prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12. 1993 [The Constitution of the Russian Federation. Adopted by popular vote 12.12. 1993].
6. Nikitin V.V. (2013) Isklyuchitel'noe pravo na sekret proizvodstva (nou-khau): voprosy ucheta i nalogooblozheniya [Exclusive right to the secret of production (know-how): accounting and taxation issues]. *Pishchevaya promyshlennost': bukhgalterskii uchet i nalogooblozhenie* [Food industry: accounting and taxation], 11, pp. 12-16.
7. Popova O.P. (2014) O pravovoi okhrane sekretov proizvodstva (nou-khau) [On the legal protection of the secrets of production (know-how)]. *Novoe slovo v nauke i praktike: gipotezy i aprobatsiya rezul'tatov issledovaniy* [A new word in science and practice: hypotheses and approbation of research results], 9, pp. 143-148.
8. Postanovlenie Suda po intellektual'nym pravam ot 16 noyabrya 2017 g. № S01-922/2017 [Decree of the Court on Intellectual Rights of 16 November 2017 No. C01-922 / 2017].
9. Protasov D.V. (2009) K Opredeleniyu ob"ekta i predmeta prava na sekret proizvodstva (nou-khau) [To the Definition of the object and the subject of the right to the secret of production (know-how)]. *Vestnik Kaliningradskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii* [Bulletin of the Kaliningrad Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2, pp. 109-114.
10. Tereshchenko T.A. (2012) Nou-khau (sekret proizvodstva): osobennosti pravovogo regulirovaniya [Know-how (secret of production): peculiarities of legal regulation]. *Uchenye zapiski yuridicheskogo fakul'teta* [Proc. of law faculty], 24-25 (34-35), pp. 180a-186.