

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Института права

(наименование института полностью)

Кафедра \_\_\_\_\_ «Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовая

(направленность (профиль) / специализация)

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Понятие ноу-хау и договоры о его передаче

Студент

Х.Н. Давлатшоев

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Л.В. Стародубова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2020

## Аннотация

Выпускная квалификационная работа посвящена теме «Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче». Актуальность работы обуславливается неостанавливающимся научным и техническим прогрессом производственных технологий, требующим актуального и качественного правового регулирования отношений в данной сфере.

Объектом исследования выступили общественные отношения, связанные с использованием информации, являющейся коммерческой тайной. Предметом исследования стала совокупность правовых норм, регламентирующих правовой режим ноу-хау, и соответствующие проблемы правового регулирования.

Целью исследования стало комплексное изучение института ноу-хау, анализ его правового регулирования, выявление проблем такого регулирования и разработка путей и методов их устранения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучение исторической, теоретической и правовой основы института ноу-хау в Российской Федерации.
2. Анализ законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с использованием информации, составляющей коммерческую тайну, и с правом на секрет производства.
3. Выявление проблем правового регулирования института ноу-хау и разработка путей и методов их устранения.

При написании работы использовались данные из 41 источника. Настоящая работа состоит из введения, основной части, включающей в себя три главы, состоящие из семи параграфов, заключения и списка используемой литературы и используемых источников.

## Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Исторические, теоретические и правовые основы института ноу-хау в Российской Федерации .....	7
1.1 История становления и развития института ноу-хау.....	7
1.2 Понятие, сущность и правовая природа ноу-хау .....	11
Глава 2 Право на ноу-хау в Российской Федерации .....	16
2.1 Содержание права на ноу-хау .....	16
2.2 Субъекты права на ноу-хау .....	19
2.3 Правовая охрана ноу-хау .....	23
Глава 3 Договор как способ регулирования права на ноу-хау. Виды договоров .....	31
3.1 Договор как способ регулирования права на ноу-хау .....	31
3.2 Виды договоров о передаче права на ноу-хау .....	34
Заключение .....	38
Список используемой литературы и используемых источников.....	41

## **Введение**

Появление в Российской Федерации таких нормативных правовых актов, как Федеральный закон «О коммерческой тайне» [14], Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [18] и часть четвёртая Гражданского кодекса РФ [6], а также внесение соответствующих изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ [4] и другие нормативные правовые акты Российской Федерации стали следствием научно-технического прогресса в производственной сфере и стремлением законодателя надлежащим образом регулировать новые объекты права и правовые институты, возникшие в ходе такого прогресса. Среди «новинок» в отечественном праве можно назвать институт секрета производства (ноу-хау) и общественные отношения, связанные с использованием информации, содержащей коммерческую тайну.

Однако, разработанные нормативные правовые акты, представленные выше, не устранили ряд теоретических проблем, связанных с пониманием сущности и правовой природы ноу-хау и права на него, а также ряда практических проблем, проистекающих из-за отсутствия общепринятой «теории ноу-хау» в правовой науке.

Также, существует проблема отсутствия системности и непротиворечивости правового регулирования института ноу-хау. В настоящее время в законодательстве Российской Федерации содержится более тысячи нормативных правовых актов, содержащих термин «ноу-хау», которые в ряде случаев друг другу противоречат [24, с. 3]. Удивительно, но отсутствие взаимосогласованного законодательства существует несмотря на колоссальный зарубежный и международный опыт правового регулирования института ноу-хау.

Как пишут С.Р. Сапрунов и В.В. Колесник, «долгое время после принятия Федерального закона "О коммерческой тайне" учёные-юристы находили декларативными и отсылочными положения о защите

коммерческой тайны. Это было связано с тем, что в данном нормативно-правовом акте отсутствовало понятие коммерческой тайны. Таким образом, институт защиты коммерческой тайны не решал поставленной перед ФЗ № 98 задачи по обеспечению хозяйствующих субъектов необходимой защиты в данной области. На сегодняшний день эта проблема была решена, и как уже указано в данной научной статье, легальное определение в законодательстве РФ установлено» [36, с. 63]. Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство постоянно развивается, устраняя недостатки правового регулирования института ноу-хау.

Тем не менее, как утверждает М.Ю. Чайков, «несмотря на то, что в течение десяти последних лет в России уделяется много внимания интеллектуальной собственности и в, частности, законотворчеству в данной области: проведена кодификация законодательной базы, выполнялась корректировка четвертой части ГК РФ, разработаны новые административные регламенты и т. д. пробелы и неточности, все ещё остаются» [40, с. 79].

Всё изложенное обуславливает актуальность выбора темы «Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче» для написания настоящей выпускной квалификационной работы.

При написании настоящей работы использовались данные из нормативных правовых актов и материалов судебной и иной правоприменительной практики, работы различных авторов, отражающие их теоретические исследования в данной сфере, а также учебники и учебные пособия по соответствующим дисциплинам.

Целью исследования стало комплексное изучение института ноу-хау, анализ его правового регулирования, выявление проблем такого регулирования и разработка путей и методов их устранения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучение исторической, теоретической и правовой основы института ноу-хау в Российской Федерации.

2. Анализ законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с использованием информации, составляющей коммерческую тайну, и с правом на секрет производства.

3. Выявление проблем правового регулирования института ноу-хау и разработка путей и методов их устранения.

Объектом исследования выступили общественные отношения, связанные с использованием информации, являющейся коммерческой тайной в Российской Федерации.

Предметом исследования стала совокупность правовых норм, регламентирующих правовой режим ноу-хау, и соответствующие проблемы правового регулирования.

Настоящая работа состоит из введения, основной части, включающей в себя три главы, состоящие из семи параграфов, заключения и списка используемой литературы и используемых источников.

# **Глава 1 Исторические, теоретические и правовые основы института ноу-хау в Российской Федерации**

## **1.1 История становления и развития института ноу-хау**

Впервые в истории термин «ноу-хау», который можно дословно раскрыть как «знать, как это сделать», появился в 1916 г., когда был использован в деле «Дизенд против Брауна». В рамках данного процесса истец попытался сформулировать предмет защиты следующим образом: «...это просто наше знание, которое мы, конечно, держали в секрете, об эксплуатации машин, а также способов работы на них, и в какой-то мере способ продвижения товара на рынок».

После своего первого появления в начале XX в., термин «ноу-хау» (и его синонимы «производственный секрет» и «деловой секрет») получил широкое распространение и, в силу актуальности описываемого им понятия, закрепление во многих правовых системах мира [11].

В мировой практике ноу-хау понимается преимущественно как знания и опыт технического характера. Международная торговая палата в своё время определила ноу-хау как «совокупность сведений, профессиональных знаний и опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства какого-либо продукта». Однако сразу же уточнила, что «понятие ноу-хау может включать в себя не только секретные формулы и процессы, но также всю технологию, связанную с патентуемым процессом изготовления, которая необходима для использования патента. Ноу-хау может также включать в себя практические методы, характеризующие свойства и технические профессиональные сведения, разработанные изготовителями в процессе исследований и ещё не приобретённые конкурентами» [39, с. 82-83].

Но упомянутое определение носит сугубо доктринальный характер. Какого-либо нормативного определения термина «ноу-хау» в

международном частном праве нет, поэтому содержание этого понятия раскрывается через призму правовых норм и обычаев делового оборота той страны, в которой для ноу-хау требуется правовая охрана.

Помимо названных синонимов, в разных странах также используются: «trade secret» (США), «savoir faire» (Франция), «wissen wie» (Германия) и, конечно же, «секрет производства» (Российская Федерация) [11].

В 1970 г. Комитетом по изучению патентного закона Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии была совершена попытка дополнить законодательство отдельной нормой, определяющей «ноу-хау» как «любую конфиденциальную (секретную) информацию, имеющую промышленное значение». Но это предложение не было поддержано.

В практике отечественного правоприменения термин «ноу-хау» начинает использоваться с начала 70-х гг. прошлого века, в текстах примерных лицензионных договоров для стран Совета экономической взаимопомощи. Образованному тогда Всесоюзному объединению «Лицензиоторг» было делегировано монопольное право продажи лицензий на технологии Советского Союза (ноу-хау) в зарубежные страны. После, в Основах Гражданского Законодательства Союза ССР и республик, «ноу-хау» употребляется как синоним «секрета производства» [19], а в законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» как синоним коммерческой тайны [15].

Институт ноу-хау является относительно «молодым» для отечественного права. Ряд правовых норм, посвящённых правам на секреты производства (ноу-хау), содержались в ст. 3 Закона РСФСР от 24.12.1990 г. «О собственности в РСФСР» [17], ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик [19], ст.ст. 139, 1027 Гражданского кодекса РФ [4, 5], ст. 3 Федерального закона от 09.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [14] и в некоторых международных правовых актах. Попытки комплексного правового регулирования в изучаемой области осуществлялись и ранее (изначально в проекте Федерального закона «О



коммерческой тайне» планировалась отдельная глава IV «Особенности правовой охраны ноу-хау в режиме коммерческой тайны»), но не были реализованы.

В истории отечественного права первое легальное определение термина «ноу-хау» и условия его охраны были изложены в ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик таким образом: «Обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования третьими лицами при условии, что:

- 1) эта информация имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности её третьим лицам;
- 2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании;
- 3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране её конфиденциальности.

Срок охраны ограничивается временем действия названных условий. Лицо, неправоммерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать её без каких бы то ни было ограничений» [19].

Анализируя изложенную правовую норму, можно прийти к выводу, что через неё в действующем законодательстве было:

- зафиксировано определение объекта ноу-хау как «технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства»;
- перечислены ряд условий в отношении этой информации, наличие которых необходимо для того, чтобы её обладатель обладал правом на защиту от незаконного использования другими лицами – «ценность в силу неизвестности третьим лицам», «отсутствие свободного доступа» и «сохранение в тайне»;

- установлен срок правовой охраны, а точнее его отсутствие;
- зафиксирована обязанность лица, неправомерно использующего ноу-хау, возместить убытки, причинённые обладателю ноу-хау;
- гарантировано право использовать ноу-хау лицу, самостоятельно и добросовестно получившему такую информацию.

Гражданский кодекс РФ одной из ранних редакций, призванный заменить Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, не содержит в себе положений о ноу-хау, но включает в себя правовую конструкцию коммерческой тайны. Согласно ч. 1 ст. 139 «служебная или коммерческая тайна — это информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности». В соответствии с ст. 138 Гражданского кодекса РФ «исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг» обозначены как «интеллектуальная собственность» [4].

Развитие и модернизация общественных отношений, возникающих в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, обусловили процесс эволюции гражданско-правового регулирования. Различные общественные процессы, в свою очередь, привели к оформлению новых объектов права и правовых институтов, среди которых важное место занимает институт права на секрет производства (ноу-хау).

На данном этапе право на секреты производства (ноу-хау) нашло своё отражение и регулирование на уровне Гражданского кодекса РФ, в котором ему посвящена отдельная глава (гл. 75). Секреты производства (ноу-хау)

названы среди объектов интеллектуальной собственности (ст. 1225) и в отношении их признается исключительное право (ст. ст. 1465 - 1466) [6].

Таким образом, подводя итог параграфу, можно сделать вывод о том, что появление института ноу-хау в гражданском законодательстве Российской Федерации было ответом на непрекращающийся процесс научно-технического развития в производственной сфере. Ноу-хау призвано защитить права на интеллектуальную собственность её обладателя, разработавшего «новинку»: «совокупность сведений, профессиональных знаний и опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства какого-либо продукта».

Пройдя определённый путь развития, пусть и небольшой, но крайне значимый, на современном этапе институт ноу-хау является одним из важнейших правовых институтов для граждан и организаций, задействованных в производственной сфере экономики.

## **1.2 Понятие, сущность и правовая природа ноу-хау**

В теории правовой науки под «ноу-хау» понимают знания о том, «как наладить производство какого-либо продукта, наиболее эффективным образом выполнить работу или использовать результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере» [12, с. 44].

Легальное определение термина «ноу-хау» содержится в упомянутой ранее части четвёртой Гражданского кодекса РФ и звучит следующим образом: «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 путём введения режима коммерческой тайны» [6, ч. 1 ст. 1465].

На современном этапе в правовой науке сложились ряд отличных друг от друга мнений авторов, что же понимать под ноу-хау:

- исключительно достижения технического характера;
- помимо технических ещё и организационные решения;
- знания и опыт технического, организационного, экономического характера, не имеющие патента, которыми обладают ограниченный круг лиц, использующий их для извлечения материальной выгоды;
- «знания, опыт и навыки в области разработки, промышленного освоения, производства, реализации, эксплуатации, обслуживания, текущего и капитального ремонта и совершенствования новой технологии и материалов и взаимосвязанные с ними знания и опыт в области управления, экономики, финансового и иного характера, которые могут быть использованы, представляют ценность, носят конфиденциальный характер и не защищены на национальном или международном уровне»;
- «часть коммерчески значимой информации, характеризующая научно-техническую и технологическую сторону производства (технические и технологические секреты)» [23].

Тем не менее, проанализировав изложенную ранее правовую норму, содержащую в себе легальное определение термина «ноу-хау», можно прийти к выводу о том, что в настоящее время действующее законодательство понимает под ним сведения любого характера, имеющие потенциальную или реальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам. Более того, законодатель раскрыл примерный список таких сведений: «производственные, технические, экономические, организационные и другие, о результатах интеллектуальной деятельности в

научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности» [6].

Тем не менее, существует три условия, должны к существованию и проистекающие из положений ст. 1465 Гражданского кодекса РФ, для признания каких-либо сведений как ноу-хау [6]:

- отсутствие у третьих лиц легального доступа к этим сведениям;
- наличие коммерческой ценности (действительной или предполагаемой), которая проистекает из их неизвестности посторонним лицам;
- введение режима коммерческой тайны обладателем таких сведений.

Отнесение ноу-хау к объектам права интеллектуальной собственности является «новинкой» российского законодательства. В прошлом, в качестве него рассматривалась коммерческая тайна. В праве других государств помимо терминов «секрет производства» и «ноу-хау» используются похожие термины, такие как «торговый секрет» («trade secret»), «конфиденциальная информация», «закрытая информация» и т.д.

В Российской Федерации с точки зрения положений действующего законодательства такие понятия, как «секрет производства» и «ноу-хау», представляют собой синонимы.

В научной литературе неоднократно отмечалось о «расплывчатости» указанных выше понятий, так как в сложившейся международной практике общепризнанных определений таких понятий нет. К примеру, во Французской республике торговые секреты принято делить на промышленные и коммерческие; в Японской Империи актом «О предотвращении недобросовестной конкуренции» к торговым секретам отнесена абсолютно информация, касающаяся средств и методов производства, торговли, а также иная информация, раскрывающая вопросы технологии или бизнеса, неизвестные третьим лицам [3, с. 125-126].

Одной из специфических характерных черт ноу-хау выступает отсутствие (неограниченность) временных рамок его охраны. Право на ноу-

хау продолжает действовать неограниченно, пока сохраняется фактическая монополия его обладателя на информацию, составляющую ноу-хау, а также наличествуют указанные в законе условия его охраны.

Сущность ноу-хау в качестве результата интеллектуальной деятельности заключается в том, что его использование способно принести обладателю сведений, составляющих ноу-хау, определённые преимущества при осуществлении коммерческой деятельности по отношению к иным лицам, осуществляющим аналогичные виды коммерческой деятельности, но не имеющие сведений о таком секрете производства. По озвученной причине обладатель соответствующих сведений засекречивает их.

Важно понимать, что если в ходе рассмотрения дела в судебных органах будет установлен факт утраты конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау, то соответствующее исключительное право прекращается у всех правообладателей в силу положений ст. 1467 Гражданского кодекса РФ [6].

При определении «производственных, технических, экономических, организационных и других» сведений в качестве секрета производства необходимо руководствоваться соответствующим законом – Законом «О коммерческой тайне» [14].

В правовой литературе можно обнаружить несколько подходов к пониманию правового статуса объектов ноу-хау. Ряд авторов считают, что ноу-хау представляет собой объект исключительных прав. Иные – что право на ноу-хау во многом совпадает по своему содержанию с исключительными правами, но не является ими. Третьи заняли позицию, что в плане ноу-хау действует лишь фактическая монополия его обладателя, которая выражается в возможности устанавливать ограниченный режим доступа к сведениям, составляющим собой ноу-хау, и принимать в отношении их превентивные охранительные меры [20].

В отечественной правовой науке продолжительное время длились дискуссии авторов на тему того, объектом каких прав считать ноу-хау. На

уровне действующего закона прослеживалась тенденция, в рамках которой ноу-хау по статусу не выделялось из иных видов информации, представляющей собой коммерческую тайну, а это значит, что о праве на ноу-хау должно было утверждать не как об исключительном праве, схожем на право на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) или аналогичном ему, а как о праве обладателя ноу-хау ограничивать общий доступ к соответствующим сведениям.

Предпринятые за последнее время действия по модернизации законодательства в области права на ноу-хау не помогли окончанию дискуссий. Например, авторами неоднозначно воспринимаются «новинки» о включении ноу-хау в список «охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации», о наделении правообладателя ноу-хау исключительным правом, об объединении институтов коммерческой тайны и секрета производства и т.д.

## **Глава 2 Право на ноу-хау в Российской Федерации**

### **2.1 Содержание права на ноу-хау**

Перед рассмотрением вопроса содержания права на ноу-хау, стоит определить содержание субъективного права в целом. Э.И. Иванов в одной из своих работ раскрыл содержание субъективного права так: «вид и мера должного поведения управомоченного лица, обеспеченное должным поведением обязанного лица» [10, с. 185].

Для того, чтобы должным образом раскрыть содержание права на ноу-хау необходимо повторно обратиться к Гражданскому кодексу РФ.

В ст. 1466 Гражданского кодекса РФ содержатся положения об «исключительном праве на секрет производства», которые звучат следующим образом: «обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьёй 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Владелец секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом» [6].

В ст. 1229 Гражданского кодекса РФ содержатся ряд аспектов правообладания исключительными правами, из которых важнейшим является следующий: «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом» [6].

Федеральный закон «О коммерческой тайне» в одной из своих статей раскрывает условия установления режима коммерческой тайны, включающие в себя принятие следующих мер:



- «определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну»;
- «ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путём установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка»;
- «учёт лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана»;
- «регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров»;
- «нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства)» [14, ч. 1 ст. 10].

Указанное выше подтверждается и судебной практикой. Так, Самарский областной суд в одном из своих актов указал на то, что режим коммерческой тайны устанавливается исключительно после принятия обладателем права на ноу-хау соответствующих мер, указанных в ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» [1].

Таким образом, обобщая всё сказанное, тезисно отметим важные моменты при определении содержания права на ноу-хау:

- субъективное право это «вид и мера должного поведения управомоченного лица, обеспеченное должным поведением обязанного лица» [10, с. 185];
- «обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования» [6, ст. 1466];
- «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом» [6, ст. 1229];
- «режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 настоящей статьи» [14, ч. 2 ст. 10].

Таким образом, содержание права на ноу-хау заключается в обладании гражданином исключительного права на сведения, «имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам», при условии «принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну» мер «по охране конфиденциальности информации», «обеспеченное должным поведением обязанного лица» – соблюдением коммерческой тайны со стороны посторонних лиц.

Подводя итог параграфу, нужно отметить, что современная правовая наука и действующее гражданское законодательство Российской Федерации позволяют безо всяких затруднений установить содержание права на секрет производства (ноу-хау). Тем не менее, присутствует определённое противоречие между теоретическими положениями правовой науки и мнением законодателя, изложенным в действующих актах.

## 2.2 Субъекты права на ноу-хау

В настоящее время множество дискуссий среди авторов вызывает вопрос субъектного состава права на ноу-хау.

Как ранее неоднократно указывалось, в соответствии с положениями Федерального закона «О коммерческой тайне», обладателем информации, из которой состоит секрет производства (ноу-хау) является то лицо, которое ею владеет в соответствии с законом, а также обеспечило принятие мер по обеспечению конфиденциальности (установления режима коммерческой тайны) [14, ст. 3].

Важно заметить, что, исходя из системного толкования смысла правовых норм, регламентирующих институт ноу-хау, можно сделать вывод о том, что обладателем соответствующего права может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое в установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке занимается предпринимательской деятельностью [13].

Граждане, которые являются потребителями в гражданском обороте, либо лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью с нарушением установленного порядка регистрации, не могут выступать субъектами права на коммерческую тайну [35].

В гл. 75 Гражданского кодекса РФ законодатель часто использует понятие «обладатель секрета производства», не устанавливая при этом каких-либо ограничений по кругу субъектов права, как, например, статуса субъекта предпринимательской деятельности, полученного в установленном порядке. Но, также, к правоотношениям в сфере прав на ноу-хау должны применяться общие положения гл. 69 Гражданского кодекса РФ, такие, как ст.ст. 1227-1229, положения которых определяют, что обладателем секрета производства (ноу-хау) может выступать как физические, так и юридические лица: «автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин,

творческим трудом которого создан такой результат», «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности» [6].

При этом, важно заметить, что подавляющее большинство секретов производства, находящихся в гражданском обороте, представляет собой информация о «сущности незапатентованного изобретения, промышленного образца, полезной модели», которые их правообладателям по разным причинам, к примеру, невыгодно патентовать. Но, учитывая ст. 1347 Гражданского кодекса РФ, можно сделать вывод, что автором «изобретения, полезной модели или промышленного образца» является гражданин, «творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности», а патентные права включают исключительное право и право авторства [6].

Та же ситуация и с теми случаями, при которых ноу-хау создан при выполнении обязательств по договору подряда, договору на выполнение «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», а также по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд и исключительное право на такое ноу-хау принадлежит подрядчику (исполнителю), если условиями заключённого договора (государственного или муниципального контракта) не установлено иное. Субъектами соответствующих правоотношений в данном случае выступают подрядчик и заказчик. Подрядчиком (исполнителем) в соответствии с положениями части второй Гражданского кодекса РФ могут быть как юридические, так и физические лица [5].

Резюмируя, правоотношения в сфере регулирования сведений, представляющих собой секреты производства (ноу-хау), права на которые принадлежат не субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим такую деятельность в установленном порядке, оказываются вне области правового регулирования действующего гражданского законодательства о коммерческой тайне, а требование ст. 1465

Гражданского кодекса РФ о необходимости введения режима коммерческой тайны становится избыточным [9, с. 86].

Полагаем необходимым отдельно рассмотреть вопрос о возможности включения в состав субъектов прав на ноу-хау публично-правовых образований, которые, как это следует из положений ст. 124 Гражданского кодекса РФ, выступают в гражданских отношениях с иными участниками, основываясь на принципе равенства участников гражданского оборота [4].

Публичные образования реализуют свою дееспособность через органы государственной или муниципальной власти, осуществляющие свою деятельность в рамках установленной компетенции. Но с точки зрения права участниками гражданского оборота являются не упомянутые органы, а публичные образования, от имени которого названные органы осуществляют свою деятельность.

Сегодня в подавляющем большинстве гос. контрактов на выполнение «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» для государственных нужд содержатся договорные положения о том, что права на результаты таких работ, охраняемые в режиме коммерческой тайны (в том числе и ноу-хау), принадлежат государству (в том случае, если указанные результаты в силу положений закона изъяты из гражданского оборота либо ограничены в гражданском обороте или финансирование указанных работ по доведению названных результатов до этапа промышленного применения (включая в себя изготовление опытной партии) берет на себя государство) или по решению заказчика – государству и исполнителю совместно (если данные результаты необходимы для выполнения государственных функций, в том числе связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также с защитой здоровья населения) либо исполнителю (если исполнитель является федеральным государственным учреждением и в иных случаях). Таким образом, публично-правовые образования, включающие в себя Российскую Федерацию, субъекты РФ и муниципальные образования, признаются субъектами права на ноу-хау [23, с. 7].

Однако, есть и другая сторона вопроса.

В современной доктрине информационного права «публичные образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления и их должностные лица» традиционно могут рассматриваться как субъекты правоотношений, связанных со служебной и государственной тайной.

Если говорить о коммерческой тайне, то органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностные лица представляют собой лишь конфидентов коммерческой тайны при предоставлении информации, её составляющей, владельцем. То есть коммерческая тайна представляет собой для них некую вторичную структуру, в связи с чем они не обладают фактической монополией на коммерческую тайну. Также, надо отметить, что при попадании соответствующей информации к названным субъектам режим коммерческой тайны модифицируется, изменяясь в режим служебной или государственной тайны. В последнем случае коммерческая тайна исчезает. Исходя из сказанного, публично-правовые образования не могут выступать как обладатели прав на коммерческую тайну, включая ноу-хау.

Описанное выше представляет собой противоречие, которое ещё предстоит разрешить законодателю.

Таким образом, подводя итог параграфу, можно сделать вывод о том, что современные наука и практика правотворчества и правоприменения института ноу-хау находятся в своём естественном развитии, которое, очевидно, сопровождается рядом пробелов и противоречий как в теории, так и на практике. Тем не менее, наличие таких противоречий логично в силу «молодого» характера изучаемого института, однако, это, естественно, не означает, что дефекты теории и практики не должны своевременно и должным образом устраняться.

### 2.3 Правовая охрана ноу-хау

В ст. 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливается, что «защита прав на информацию может осуществляться способами, предусмотренными гражданским законодательством» [18].

К числу основных способов защиты права на информацию традиционно относят требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Но, также, положения указанного выше закона устанавливают невозможность защиты прав на информацию в тех случаях, когда её обладатель не принял соответствующих мер по сохранению её конфиденциальности либо принял их несоответствующим действующим положениям закона способом [18].

В подавляющем большинстве способов заявители требуют защиты их права путём возмещения убытков – упущенной в результате противоправного деяния выгоды. Под упущенной выгодой в данных случаях понимают определённое количество материальных ценностей, которые заявитель мог бы получить при условии сохранения тайны информации (например, путём заключения договора на услуги по предоставлению информации), но не получил их, так как информация была раскрыта.

Как это следует из ст. 1472 Гражданского кодекса РФ, «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 в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причинённые нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом» [6].

Также, в этой статье указывается, что «лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несёт ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи» [6].

Традиционно для гражданского процесса, заявитель должен доказать:

- противоправное деяние, которое в данном случае выражено в незаконном и противоправном доступе к информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе и ноу-хау;
- наличие причинённых убытков, а также их размер;
- причинно-следственную связь между противоправным деянием ответчика и понесённые истцом убытками.

Как пишет О.В. Черкасова в одной из своих работ, «вследствие особенностей исключительного права на ноу-хау его правовая защита также весьма специфична. Если речь идёт о гражданско-правовых способах защиты, то в большинстве случаев, истец должен доказать, во-первых, то, что сведения отвечают признакам секрета производства, установленным законом; во-вторых, то, что ответчик неправомерно получил доступ к ноу-хау или использовал предоставленную правообладателем закрытую информацию с нарушением договорных условий. В-третьих, истец должен доказать размер убытков, причинённых нарушением, что на практике бывает очень сложно» [41, с. 82-83].

В соответствии с положениями ст. 11 ФЗ «О коммерческой тайне», в рамках трудовых отношений работодатель для сохранения режима коммерческой тайны обязан:

- «ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой информации, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, необходим для исполнения данным работником своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну»;



- «ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение»;
- «создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны» [14].
- Работник, в свою очередь, также обязан:
- «выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны»;
- «не разглашать эту информацию, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны, в том числе после прекращения действия трудового договора»;
- «возместить причинённые работодателю убытки, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей»;
- «передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника и содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну» [14, ч. 3 ст. 11].

В ч. 8 ст. 11 названного закона устанавливается, что «работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой он получил доступ в связи с исполнением трудовых обязанностей» [14].

Таким образом, законодатель чётко и недвусмысленно регулирует обязанности работника и работодателя по сохранению коммерческой тайны. Тем не менее, не всегда указанные положения законодательства

соблюдаются на практике, что вынуждает прибегать к механизмам правовой защиты. Такие механизмы подробно описаны О.В. Черкасовой:

«Защита секретов производства (ноу-хау) может осуществляться в различных формах. Российское право позволяет бороться с такими нарушениями как гражданско-правовыми способами, так и с помощью публично-правовых мер. Законодательство РФ предусматривает следующие виды ответственности за нарушение права на секрет производства:

1. Гражданско-правовая ответственность по общему правилу заключается в обязанности возместить причинённые нарушением права убытки. Однако в договоре правообладателя с контрагентом могут быть предусмотрены другие виды ответственности, например, уплата неустойки.

2. Дисциплинарная ответственность применяется работодателем в отношении работника и заключается в объявлении замечания, выговора или увольнении. На основании пп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса разглашение охраняемой законом тайны является грубым нарушением трудовых обязанностей, за которое работник может быть уволен. Кроме того, работник обязан возместить работодателю в полном объёме прямой действительный ущерб за разглашение ноу-хау.

3. Административная ответственность наступает за акты недобросовестной конкуренции, которые выразились в незаконном получении, использовании и разглашении секретов производства (ноу-хау). Нарушителю – должностному лицу грозит штраф от 12 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическому лицу – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.» [41, с. 83-84].

Тем не менее, О.В. Черкасовой не назван ещё один публично-правовой механизм защиты права на ноу-хау – уголовное преследование лица, совершившего «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну путём похищения документов, подкупа или угроз» [38, ст. 183].

Рассмотрим один из материалов судебной практики, в рамках которой отстаивалось право на секрет производства (ноу-хау) в контексте трудовых

отношений между юридическими лицами ООО НПП «Электротех» и ООО «СВК Прибор», рассмотренное одним из арбитражных судов страны.

«Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие “Электротех” (далее – ООО НПП “Электротех”) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью “СВК Прибор” (далее – ООО “СВК Прибор”) о взыскании 6 237 000 рублей убытков, о признании исключительного права.

Определением суда от 16.07.2019 по делу назначена комиссионная экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам Боровинских Андрею Евгеньевичу (Союз “Удмуртская торгово-промышленная палата”) и Стерхову Алексею Юрьевичу (Автономная некоммерческая организация Агентство независимой экспертизы и оценки “ПрофЭксперт”).

Как следует из материалов дела, ООО НПП “Электротех” – производственное предприятие, занимающееся изготовлением системы контроля цементированья скважин СКЦС-01. Данные системы контроля предназначены для измерения, отображения и протоколирования важных параметров цементных растворов, закачиваемых под большим давлением в скважину во время строительства растворов, закачиваемых под большим давлением в скважину во время строительства нефтяных и газовых скважин. В состав систем входят оригинальные первичные датчики: плотномеры и расходомеры, способные работать в экстремальных условиях.

В 2014 году бывшими сотрудниками ООО НПП “Электротех” Симаковым Н.Н., Воронцовым А.А., Алексеевым Р.В. была создана компания ООО “СВК Прибор”.

Впоследствии истцу стало известно, что ООО “СВК Прибор” поставило 2 комплекта систем контроля в ООО “Агрос”-СУМР, при визуальном осмотре которых установлено полное тождество изделий ООО “СВК Прибор” и ООО НПП “Электротех»» [34].

Таким образом, проанализировав изложенное, можно прийти к выводу о том, что ряд сотрудников, имеющих доступ к коммерческой тайне (ноу-хау) после увольнения решили организовать собственное предпринимательское дело с противоправным применением ранее полученных сведений в своих интересах с целью извлечения материальной выгоды. После обнаружения такого факта обладатель исключительных прав на ноу-хау сначала попытался добиться разрешения спора мирно – путём направления претензии в порядке досудебного урегулирования конфликта, а, когда это не удалось, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании убытков и признании права.

Предлагаем рассмотреть некоторые из абзацев мотивировочной части анализируемого судебного решения:

«Согласно заключению технической экспертизы, проведённой экспертом Боровинских А.Е., состав и назначение изделий совпадают по назначению, способам измерения, комплектации, конструкции, размерам и материалам корпуса. При этом имеется различие в конструкции выносного табло (добавлена кнопка “Яркость”) электрические схемы табло не исследовались.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что разработанные ответчиком системы контроля цементирования скважин, содержат технические решения аналогичных систем контроля истца, связанные со спецификой изготовления внутренней части приборов, входящих в систему контроля цементирования скважин СКЦС-01.

Возражения ответчика о том, что в документации истца отсутствует описание ноу-хау, позволяющее определить является ли оно секретом производства, имеющим ценность, судом отклонено, поскольку Ноу-хау, используемое истцом, по сути, обусловлено комплексом технических решений, направленных на обеспечение работоспособности и безопасности. Способ изготовления той или иной продукции может являться секретом

производства, поскольку он остаётся неизвестным потребителю и может отличаться у различных производителей.

Одним из таких решений является применение конической резьбы для переходников. В спорном оборудовании ООО «СВК Прибор» совпадает не только наличие конусной резьбы, но даже размер и положение лысок (плоских площадок и цилиндрической поверхности) для удержания прибора во время силового завинчивания резьбы.

Таким образом, совокупностью доказательств, представленных в материалы дела, подтверждается факт нарушения ответчиками исключительных прав истца, поскольку системы контроля ООО «СВК Прибор» разрабатывались при непосредственном участии бывших сотрудников ООО НПП «Электротех» Симаковым Н.Н., Воронцовым А.А., Алексеевым Р.В., имеющим доступ к секрету производства Ноу-хау ООО НПП «Электротех»» [34].

В конечном итоге, Арбитражный суд Республики Удмуртия удовлетворил заявленные истцом исковые требования, признав за ним исключительное право на ноу-хау, обязав ответчика возместить причинённый ущерб и т.д.

Эффективность имеющихся механизмов правовой защиты ноу-хау доказывается и материалами иной судебной практики [2, 21, 22, 30].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном законодательстве содержится ряд различных правовых механизмов, призванных защищать исключительные права обладателя ноу-хау при, естественно, выполнении ряда озвученных ранее условий. Такие механизмы содержат в себе как возможности частногоправового решения конфликта, так и публично-правовые механизмы. Тем не менее, сложившаяся судебная практика доказывает эффективность существующих возможностей для правовой защиты права на секрет производства (ноу-хау).



## **Глава 3 Договор как способ регулирования права на ноу-хау. Виды договоров**

### **3.1 Договор как способ регулирования права на ноу-хау**

Как было указано ранее в настоящей работе, содержанием права на ноу-хау выступает его исключительное право использования обладателем любым избранным им способом, не противоречащим закону.

Правообладатель ноу-хау, кроме того, может распоряжаться исключительным правом на него. Распоряжение исключительным правом на ноу-хау надлежит раскрывать как передачу права в рамках договорных отношений, указанных в ст.ст. 1468 и 1469 Гражданского кодекса РФ, а также в рамках договора коммерческой концессии (гл. 54 Гражданского кодекса РФ), либо, к примеру, как разглашение обладателем соответствующего права сведений, составляющих ноу-хау, что влечёт за собой прекращение исключительного права [6].

Высший Арбитражный Суд РФ в своём постановлении № 6/8 от 01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предоставляя разъяснение судам, указал, что «ноу-хау должны передаваться в соответствии с лицензионным договором». С аргументированностью озвученной позиции можно, конечно, поспорить, но судебная практика восприняла изложенное указание Высшего Арбитражного Суда РФ, и договоры на передачу ноу-хау в подавляющем большинстве случаев конструируются на основании лицензионных соглашений, применяемых в рамках предоставления лицензий на регистрируемые объекты интеллектуальной собственности («товарный знак, изобретение, промышленный образец, полезная модель»). В отличие от лицензионных соглашений на регистрируемые объекты интеллектуальной собственности лицензионный договор на ноу-хау не должен быть зарегистрирован в установленном порядке, за исключением тех случаев,

когда ноу-хау передаётся в рамках лицензионных соглашений на регистрируемые объекты интеллектуальной собственности или в рамках договора коммерческой концессии [16].

Инициатива заключения соответствующих договоров может принадлежать как покупателю, так и продавцу ноу-хау. Как и в любом ином договоре, существенными в договоре о передаче ноу-хау, как это указано в абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ [5], выступают условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров означенного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение в рамках заключаемого договора. Так как действующим законом условия, требуемые для договора о передаче ноу-хау, практически не регламентированы, как существенные для этого договора выступают прежде всего условия о предмете договора, порядке и сроке передачи ноу-хау, о вознаграждении за передаваемое ноу-хау, о территории и сроке действия договора [7, с. 600-601].

Путём анализа положений действующего Гражданского кодекса РФ, можно прийти к выводу о том, что современное законодательство предусматривает два вида договоров, в рамках которых возможна передача секрета производства (ноу-хау):

- договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;
- лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства [6].

Следует заметить, что предметами названных договоров выступает не передача информации, составляющей ноу-хау, а распоряжение исключительным на него правом. Такая позиция нашла поддержку и отражение в судебной практике.

Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в совместном постановлении от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых



вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» недвусмысленно указали на тот факт, что информация, составляющая ноу-хау, не может быть внесена в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества. Тем не менее, в качестве вклада может быть признано право пользования означенной информацией, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с договором [8].

Несомненно, правообладатель ноу-хау вправе, конечно, просто передать информацию, составляющую секрет производства, любому лицу по своему усмотрению.

Но важно отметить, что в таком случае какие-либо договорные отношения по поводу прав на информацию, составляющую ноу-хау, отсутствуют и не могут существовать, и лицо, получившее означенную информацию, а также правообладатель ноу-хау не связаны какими-либо договорными или иными обязательствами друг перед другом и вправе, в том числе, и обнародовать (например, опубликовать в открытых источниках) информацию, составляющую ноу-хау, прекратив существование исключительного права на секрет производства.

Подводя итог параграфу, можно сказать, что положения современного гражданского законодательства Российской Федерации пусть и недостаточно качественно, но всё-таки регулируют возможность заключения договоров о передаче ноу-хау. Фраза о недостаточном качестве правового регулирования подразумевает под собой отсутствие должного определения перечня существенных условий означенных договоров в Гражданском кодексе РФ. Тем не менее, сложившаяся практика правоприменения, равно как и судебная практика, не испытывают особых затруднений при применении положений Гражданского кодекса РФ, регулирующих договора о передаче ноу-хау.

### 3.2 Виды договоров о передаче права на ноу-хау

Ранее было указано, что согласно положениям Гражданского кодекса РФ, видами договоров о передаче ноу-хау являются:

- договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;
- лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства [6].

Предлагаем рассмотреть их поподробнее, проанализировав положения гражданского законодательства и практику правоприменения.

Договор, в рамках которого происходит отчуждение исключительного права на ноу-хау обязан включать в себя положения о передаче исключительного права правообладателя ноу-хау в полном объёме. В случае с договором об отчуждении исключительного права на ноу-хау, как и в отношении иных видов договоров об отчуждении исключительного права (ст. 1234 Гражданского кодекса РФ [6]), имеет место быть презумпция возмездности, означающая, что такие договоры признаются возмездными, если в них недвусмысленно не указано обратное. В случае отсутствия в договоре об отчуждении исключительного права на ноу-хау условия о размере вознаграждения или порядке его определения, то такой договор, исходя из положений гражданского законодательства, полагается незаключённым. Важно отметить, что правила определения цены, предусмотренные положениями п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ [4], в указанных случаях не могут применяться. Моментом перехода исключительного права на ноу-хау выступает момент заключения соответствующего договора, если в нём не указано другое.

Другие условия таких договоров определяются сторонами самостоятельно, с учётом положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах (ст.ст. 307-419) и о договоре (ст. ст. 420-453) [4]. Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключён в письменной

форме, в противном случае такой договор не будет считаться действительным, как это следует из ст. 1234 Гражданского кодекса РФ [6].

Лицо, которое распорядилось своим правом, обязано в соответствии с действующим гражданским законодательством сохранять конфиденциальность ноу-хау до момента прекращения действия исключительного права на этот объект.

Что касается лицензионного договора, то в отличие от рассмотренного ранее договора отчуждения при заключении такого договора о предоставлении права использования ноу-хау обладатель такого права не утрачивает его в полном объёме, а лишь передаёт их в части, установленной положениями договора [7, с. 598].

Существенными условиями лицензионного договора, как это следует из положений гражданского законодательства выступают:

- предмет договора, определяемый указанием на ноу-хау, на которое передаются права;
- допустимые способы использования ноу-хау;
- цена договора [6, ст. 1235].

В случае с лицензионным договором о предоставлении другой стороне права использования ноу-хау имеют своё действие общие положения, предусмотренные в главе 69 Гражданского кодекса РФ, регулирующие различные аспекты лицензионных договоров [6].

Нужно отметить, что лицензиат обладает правом использовать «результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации» исключительно в пределах прав и способов, изложенных в лицензионном договоре. Право использования означенных объектов, недвусмысленным образом не указанное в соответствующем договоре, не может считаться предоставленным лицензиату. Такой договор, как и предыдущий, должен быть заключён в письменной форме. Однако, договор о предоставлении права использования ноу-хау не должен быть зарегистрирован в установленном порядке, поскольку само ноу-хау не подлежит

государственной регистрации. Также, схожесть рассматриваемого договора с предыдущим заключается в наличии презумпции возмездности, если в положениях заключённого договора не указано обратное.

Тем не менее, у данного вида договоров есть следующие характерные особенности. Так, на лицензионный договор не распространяют своё действие положения, изложенные в ст. 1235 Гражданского кодекса РФ о сроке действие. Но важно заметить, что также положения ст. 1469 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что в случае, отсутствия указания на срок в заключённом договоре, стороны «вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок» [6].

Также, нужно сказать, что действие рассматриваемого договора не прекращается, если исключительное право перешло к новому обладателю.

Обе стороны рассматриваемого договора должны сохранять конфиденциальность ноу-хау «либо в течение всего срока действия договора (лицензиара), либо до прекращения исключительного права на секрет производства (лицензиат)».

Исходя из положений ст. 1032 Гражданского кодекса РФ на одну из сторон договора – пользователя по договору коммерческой концессии возложена похожая обязанность: «не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию» [8].

Досрочное изменение положений договора или его расторжение могут быть совершены по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон при существенном нарушении положений договора противной стороной, либо по причине существенного изменения обстоятельств, как это указано в части первой Гражданского кодекса РФ [4, ст.ст. 450-453]. Это допустимо, например, при «неиспользовании или недостаточном объёме коммерческой реализации ноу-хау». Стороны обладают правом досрочно изменить или расторгнуть ранее заключённый договор при условии

соблюдения взаимных обязательств и возмещения убытков, если наличие таковых не вызвано форс-мажорными и непредотвратимыми в текущих условиях обстоятельствами. О предполагаемом в ближайшее время расторжении лицензионного договора стороны должны информировать друг друга в срок, определённый в положениях договора [7, с. 604-605].

По своей сущности, означенной ранее, отношения в рамках заключённых договоров, связанные с передачей прав на секрет производства, базируются не на действии по передаче прав на использование такого секрета, а на передаче информации о его сущности на определённых такими договорами условиях.

Однако, важно отметить, что, заключая чрезвычайно большое количество договоров о передаче секрета производства иным лицам, правообладатель ноу-хау создаёт риск ускорения момента перехода ноу-хау в так называемое «общественное достояние». Так как, если мы проанализируем международное законодательство, исходя из положений п. 2 ст. 39 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС), то именно известность конфиденциальной информации широкому кругу лиц, традиционно работающих с такой информацией, снимает с неё статус коммерческой тайны [37].

Из сказанного следует очевидный вывод: при заключении договоров о передаче секрета производства крайне значимо не допустить такой их количественный предел, при котором иные стороны таких договоров, «набрав некую критическую массу», приобретут статус третьих лиц.

Как следует из сложившейся судебной практики [25, 26, 27, 28, 29, 32, 33], заключение договоров не вызывает особых трудностей, споры возникают лишь по причинам недобросовестного исполнения обязанностей, определённых в соответствующих договорах.

## Заключение

Таким образом, подводя итог настоящей выпускной квалификационной работе, необходимо отметить следующее.

Появление института ноу-хау в отечественном законодательстве связано с продолжающимся научно-техническим прогрессом в производственной сфере экономики, что требует от законодательства страны грамотного и чёткого правового регулирования использования производственных «новелл».

Содержание права на ноу-хау заключается в обладании гражданином исключительного права на сведения, «имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам», при условии «принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну» мер «по охране конфиденциальности информации», «обеспеченное должным поведением обязанного лица» – соблюдением коммерческой тайны со стороны посторонних лиц.

Субъектами такого права могут выступать только граждане и организации, в установленном порядке осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

В современном законодательстве содержится ряд различных правовых механизмов, призванных защищать исключительные права обладателя ноу-хау при выполнении условий в части принятия мер по обеспечению конфиденциальности информации, составляющей ноу-хау. Самым популярным средством правовой защиты является обращение в суд.

Также, в рамках работы были рассмотрены виды и особенности договоров по передаче ноу-хау. Такими договорами в настоящее время являются следующие виды:

- договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;

- лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

Каждый из означенных договоров имеет свои особенности, проистекающие из его предназначения, указанные в действующем Гражданском кодексе РФ.

В силу недавнего появления института ноу-хау в отечественном законодательстве, существуют ряд проблем правового регулирования таких правоотношений. Среди их числа можно выделить:

- несоответствие легального понятия ноу-хау положениям теоретической науке в части внутреннего содержания секрета производства;
- теоретическую проблему включения ноу-хау в список «охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации»;
- отсутствие правового регулирования отношений, связанных с использованием секрета производства гражданами и организациями, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности;
- проблему определения возможности публично-правовых образований выступать субъектами права на секрет производства (ноу-хау);
- отсутствие перечня существенных условий договоров по передаче права на ноу-хау в действующем законодательстве.

Решение всех указанных проблем может быть совершено только лишь усилиями законодателя по совершенствованию правового регулирования института правоотношений, связанных с информацией, составляющей секреты производства (ноу-хау).

Тем не менее, важно отметить, что несмотря на относительную «молодость» и имеющиеся дефекты правового регулирования, такое

регулирование все равно остаётся на достаточном качественном уровне, соответствующем потребностям общества и государства.



## Список используемой литературы и используемых источников

1. Апелляционное определение Самарского областного суда № 33-1851/2014 от 20 февраля 2014 г. по делу № 33-1851/2014 [Электронный источник] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2cjZHBFi2O6W/>
2. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда № 33-13135/2015 от 18.08.2015 г. по делу № 2-1146/2015 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Белов В.В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учеб. пособие / В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов. – М.: Юрист, 1999. – 288 с.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. (в ред. от 28.04.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (в ред. от 28.04.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) : Федеральный закон № 230-ФЗ от 18.12.2006 г. (в ред. от 18.07.2019 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»..
7. Ельникова Е.В. Право интеллектуальной собственности. Учебный курс (учебно-методический комплекс) [Электронный ресурс] // URL: <http://e-college.ru/xbooks/xbook184/book/index/index.html> (дата обращения 18.04.2020).
8. Еременко В.И. Секрет производства (ноу-хау) как объект исключительных прав в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. – № 5. – 2008. – С. 83-91.
9. Защита интеллектуальной собственности : учеб. пособие / О. В. Черкасова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 102 с.

10. Иванов Э.И. Понятие субъективного права // Марийский юридический вестник. – 2011. – № 8. – С. 183-191.
11. Лосев С.С. Правовая охрана и порядок распоряжения ноу-хау [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Бизнес-инфо». – Минск. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://bii.by/tx.dll?d=277029&a=7> (дата обращения 13.03.2020).
12. Мозолин В.П. Особенности правового режима ноу-хау (секрета производства) / В.П. Мозолин, Д.А. Белова // Право и экономика. – 2009. – № 4. – С. 44-49.
13. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. (в ред. от 26.11.2019 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
14. О коммерческой тайне: Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (в ред. от 18.04.2018 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
15. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности: Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики № 948-1 от 22.03.1991 г. (в ред. 26.07.2006 г.) [не действующий] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
16. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6/8 от 01.07.1996 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
17. О собственности в РСФСР: Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики № 443-1 от 24.12.1990 г. (в ред. от 01.07.1994 г.) [не действующий] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

18. Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. (в ред. от 03.04.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

19. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик : утв. постановлением Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик № 2211-І от 31.05.1991 г. (в ред. от 03.03.1993 г.) [не действующий] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

20. Погуляев В.В. Коммерческая тайна и ноу-хау // ЭЖ-Юрист. – 2004. – № 18. – С. 14-19.

21. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2019 г. по делу № А40-274664/2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/wl971TSjkxZr/> (дата обращения 04.04.2020).

22. Постановление Смоленского областного суда от 11.06.2015 г. № 4У-674/2015 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

23. Потрашкова О.А. Права на секреты производства (ноу-хау) / Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т.1 / под ред. В.Н. Лопатина. - М.: Издательство Юрайт, 2008. – 312 с.

24. Потрашкова О.А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): информационно-правовые аспекты: автореф. ... дисс. канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., Институт государства и права Российской академии наук, 2009. – 23 с.

25. Предпринимательское право: учебник для вузов / под ред. И. А. Зенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, Высшее образование, 2009. – 736 с.

26. Решение Арбитражного суда Алтайского края от 14 октября 2019 г. по делу № А03-12232/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/ZbHPXoN7dvX/> (дата обращения 24.04.2020).

27. Решение Арбитражного суда Брянской области от 23 мая 2019 г. по делу № А09-11485/2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/MjnFsO42LPm4/> (дата обращения 24.04.2020).
28. Решение Арбитражного суда Вологодской области от 21 октября 2019 г. по делу № А13-15256/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/GOgmHnMStINY/> (дата обращения 24.04.2020).
29. Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2019 г. по делу № А40-141232/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/hcpcKFLIJWL5/> (дата обращения 24.04.2020).
30. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 20 ноября 2019 г. по делу № А32-42776/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/qNWGgXdxyxZw/> (дата обращения 24.04.2020).
31. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 25 октября 2019 г. по делу № А45-14237/2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/ieUfqIR6bzHI/> (дата обращения 04.04.2020).
32. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24 мая 2019 г. по делу № А07-39587/2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/DevPA8orSgdJ/> (дата обращения 24.04.2020).
33. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 июля 2019 г. по делу № А65-6443/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/NlMg8C5mpiJ9/> (дата обращения 24.04.2020).
34. Решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 19 сентября 2019 г. по делу № А74-1006/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/qqzUq9UECVUR/> (дата обращения 24.04.2020).
35. Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 4 ноября 2019 г. по делу № А71-23503/2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/oDEvb0PzM0NB/> (дата обращения 04.04.2020).
36. Россол С.В. Секрет производства и коммерческая тайна [Электронный ресурс] // «Мудрый юрист». – Москва. – URL:

<https://wiselawyer.ru/poleznoe/21427-sekret-proizvodstva-kommercheskaya-tajna>  
(дата обращения 16.03.2020).

37. Сапрунов С.Р. Актуальные проблемы защиты коммерческой тайны в Российской Федерации / С.Р. Сапрунов, В.В. Колесник // *Colloquium-journal*. – 2019. – № 3-4 (27). – С. 62-63.

38. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности : международное соглашение (в ред. от 06.12.2005 г.), ратифицированное Федеральным законом № 184-ФЗ от 26.07.2017 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

39. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996 г. (в ред. от 12.04.2020 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

40. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 110 с.

41. Чайков М.Ю. Инновации в законодательстве // *Инновации*. – 2018. – № 3 (233). – С. 79-82.