

**Основные проблемы правового регулирования секрета производства (ноу-хау) в международном праве и национальном законодательстве Российской Федерации****А. Д. Фролова**

студентка 3-го курса факультета экономики и права РЭУ им. Г. В. Плеханова.  
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,  
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: 21039595@mail.ru

**Main Problems of Legal Regulation of the Production Secret (Know-How) in International Law and National Legislation of the Russian Federation****A. D. Frolova**

Third-year Student of the Faculty of Economics and Law of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997, Russian Federation.  
E-mail: 21039595@mail.ru

**Аннотация**

В данной статье рассматривается закрепленное в российском законодательстве понятие секрета производства (ноу-хау), его правовой режим и другие вопросы, связанные с регулированием отношений с участием ноу-хау. Затем данные положения сравниваются с некоторыми международными источниками, в которых упоминается регулирование статуса секрета производства. Также проводится сравнение институтов ноу-хау, коммерческой тайны и конфиденциальной информации; рассматриваются различные подходы об их соотношении друг с другом. На основе анализа делается вывод о разной природе данных институтов, сложности и особом характере ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности. Кроме того, выявляется необходимость в более точном определении содержания сведений, подпадающих под ноу-хау, совершенствовании правовой охраны сведений ноу-хау.

**Ключевые слова:** интеллектуальное право, секрет производства, ноу-хау, конфиденциальная информация, коммерческая и служебная тайна, лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного права.

**Abstract**

The paper discusses the notion of the production secret (know-how) in the Russian legislation, its legal regime and other issues related to the regulation of relations which concern the know-how. Then these provisions are compared with some international sources that mention regulation of the status of the production secret. There is a comparison of the institutions of know-how, trade secrets and confidential information; considers different approaches about their relationship with each other. Based on the analysis the conclusion is made about the different nature of these institutions, the complexity and specific nature of the know-how as object of intellectual property. In addition, it is revealed the need for a more precise definition of the content of information covered by know-how, an improvement the legal protection of information, know-how.

**Keywords:** intellectual property, trade secret, know-how, confidential information, commercial and official secret, license contract, agreement on the alienation of the exclusive right.

В настоящее время роль результатов интеллектуальной деятельности возрастает благодаря постоянному поиску новых решений и методов для обеспечения конкуренции в экономике и бизнесе. Одним из таких объектов, повышающих ценность любого производства, является применение секрета производства (ноу-хау). Представляя собой сложный объект, ноу-хау требует не только техниче-

ских и иных условий защиты, но также и правовой охраны как объекта интеллектуальной собственности.

Поскольку законодательно какой-либо срок охраны ноу-хау не определяется, а связывается с соблюдением условия конфиденциальности, данный механизм защиты должен регулироваться еще тщательнее.

Определение секрета производства (ноу-хау), представленное в законе [2], является недостаточно полным и точным, в связи с чем существует проблема определения сведений, подпадающих под понятие «ноу-хау».

Помимо этого, возникает необходимость в решении следующих проблем в правовом регулировании ноу-хау: (1) определение отличительных признаков и элементов ноу-хау, (2) сопоставление понятия секрет производства с понятием «конфиденциальная информация, коммерческая и служебная тайна».

Поскольку ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, не требующим патентования или государственной регистрации, отсутствует правовой документ, который мог бы подтвердить и гарантировать исключительное присвоение ноу-хау. Отсюда также появляется ряд споров, связанных с присвоением чужих секретов производства.

1. *Международное определение правового режима ноу-хау.* Это связано не только с особым характером ноу-хау, но также и с различным законодательным регулированием составляющих сведений ноу-хау и его режима в юрисдикциях разных стран. Чего нельзя сказать про патенты, товарные знаки и авторское право, где правовое регулирование достигло большего развития, отразившись в многочисленных конвенциях (например, Конвенции по охране промышленной собственности, Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений).

Некоторые авторы говорят о закреплении понятия ноу-хау в Соглашениях ТРИПС (раздел 7 «Охрана закрытой информации»), однако, по нашему мнению, это не совсем так. Из самого определения видно, что речь идет в целом об информации с закрытым доступом: «Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация... была раскрыта... при условии, что такая информация: является секретной в том смысле, что она не является... общеизвестной или легко доступной...; ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность...» [16]. Поэтому, несмотря на значимость данного международного источника, его не следует считать основным в международном регулировании правового режима ноу-хау, так как в его определении не отражена вся сущность ноу-хау.

Несмотря на это, вопросами регулирования ноу-хау неоднократно занималась Международная ассоциация по охране промышленной собственности (AIPPI), которая разработала в своей резолюции (Question 53A) дефиницию ноу-хау и определила его правовой режим (the know-how – Definition – Legal regime) [20].

Согласно данной резолюции, ноу-хау определяется как знание и опыт технического, коммерческого, административного, финансового или иного характера, которые практически применяются в функционировании производства или к осуществлению профессиональной деятельности [20].

В отличие от закрепленного в Гражданском кодексе Российской Федерации понятия «ноу-хау» [2], данное определение не содержит указания на секретность и конфиденциальный характер информации.

Однако далее в статье 3 этой же Конвенции делается оговорка, которая указывает, что решение вопроса о том, должно ли ноу-хау храниться в тайне или конфиденциально, отдается на усмотрение национального законодательства [20].

Конвенция ограничилась лишь введением общего понятия ноу-хау и регулированием вопросов противоправного разглашения информации о ноу-хау. Не предусмотрены вопросы, связанные с понятием служебного секрета производства, видами договоров о передаче прав на ноу-хау и т. д.

Скорее всего, это сделано умышленно, с целью позволить государствам самим урегулировать эти вопросы с учетом национального законодательства.

2. *Определение ноу-хау в Гражданском кодексе Российской Федерации.* Исходя из представленного в Гражданском кодексе Российской Федерации понятия ноу-хау [2] и сложившейся судебной практики, можно выделить отличительные признаки ноу-хау. Во-первых, это сведения любого характера, поэтому неверно относить к ноу-хау исключительно производственно-техническую информацию. Во-вторых, эти сведения должны иметь коммерческую ценность, причем она ставится в зависимость от общеизвестности. Наконец, в-третьих, сам обладатель должен принимать соответствующие меры для сохранения конфиденциальности сведений.

Немногочисленная судебная практика в основном определяет ноу-хау как сведения профессионального и технического характера, определенные знания, которые могут быть закреплены в документации, в том числе чертежах, при этом отождествляя секрет производства и ноу-хау [11].

Также в практике существуют примеры, когда в договор об определении секрета производства включаются стажировка и обучение продуктам компании, технологии продаж [10].

Кроме того, в отдельных договорах ноу-хау приравнивается не только техническая документация, но и коммерческая информация, охраняемая режимом коммерческой тайны. Однако, по нашему мнению, два этих понятия имеют различия.

3. *Ноу-хау является предметом коммерческой тайны.* При обращении к тексту закона «О коммерческой тайне» [17] и части четвертой Гражданского кодекса [2] становится очевидным одинаковое содержание понятий секрета производства (ноу-хау) и коммерческой тайны. Однако пункт 1 статьи 3 этого же закона определяет коммерческую тайну как «режим охраны конфиденциальности информации», который в принципе распространяется на любые сведения, а не только на информацию, составляющую коммерческую тайну [17]. В свою очередь ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, а информация, являющаяся предметом коммерческой тайны, к таковому не относится [4].

Следовательно, говорить о том, что информация, составляющая коммерческую тайну, близка понятию ноу-хау, неверно и уж тем более отождествлять режим коммерческой тайны и ноу-хау как объект интеллектуальной собственности.

Возможно, следует говорить о соотношении понятий «ноу-хау» и «коммерческая тайна» как о части и целом [2; 17].

Кроме того, если отождествлять данные понятия, то исчезнут различия между понятиями «секрет» и «тайна». Однако, по мнению некоторых специалистов в данной области, «тайна» может быть общей характеристикой видов информации с ограниченным доступом, так называемая «правовая тайна» [9].

4. *Сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну, являются предметом конфиденциальной информации.*

На практике судебные органы не всегда разделяли данные понятия и требовали соблюдения режима коммерческой тайны по отношению к секрету производства [14]. Предметом соблюдения режима конфиденциальной информации становились сведения, входящие в коммерческую и служебную тайну, которые впоследствии выступали в качестве ноу-хау [1].

Возникает вопрос: что же следует относить к ноу-хау – конфиденциальную информацию в виде коммерческой и служебной тайны либо секрет производства, выделенный в качестве отдельного вида информации с ограниченным доступом.

Например, в Положении предприятия не были перечислены и переименованы разработки производства, относящиеся к коммерческой тайне. Свидетельствует ли такое отсутствие конкретных сведений и их объема о факте отсутствия ноу-хау? [1] Мы полагаем, что нет, так как в любом случае разглашение этой информации повлечет убытки предприятия, несмотря на неурегулированный объем коммерческой тайны. Такое обстоятельство становилось препятствием для обеспечения регулирования правового режима ноу-хау.

5. *Конфиденциальная информация – общее понятие для коммерческой тайны, секрета производства и ноу-хау.* По мнению А. А. Клишиной, конфиденциальная информация является общим понятием для терминов «коммерческая тайна», «секрет производства», «ноу-хау» [7. – С. 577–578]. Важным признаком как коммерческой тайны, так и ноу-хау является конфиденциальность. Однако будет уместным сделать некоторые оговорки.

Во-первых, наличие общего понятия «конфиденциальной информации» не означает отождествления коммерческой тайны и ноу-хау, так как такие сведения по своему содержанию могут отличаться.

Во-вторых, как было сказано ранее, коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, поэтому он может охватывать любую информацию, а не только объекты интеллектуальной собственности.

В-третьих, конфиденциальная информация точно так же, как и коммерческая тайна, не может рассматриваться строго в положительном ключе, поскольку многие внутрипроизводственные, в том числе и негативные,

элементы подпадают под коммерческую тайну любого предприятия, чего не должно быть в понятии «ноу-хау».

Однако, исходя из представленного определения ноу-хау, законодатель не определил конкретно, какие сведения имеются в виду – положительные или отрицательные.

Более того, сведения ноу-хау представляют собой сведения в различных сферах практической и профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность из-за неизвестности их третьим лицам. Таким образом, по действующему законодательству, не важно какого характера будут эти сведения, главный их признак – конфиденциальность.

Данная зависимость кажется не совсем верной и нуждается в дополнении, поскольку ценность ноу-хау должна также определяться другими критериями, например, практической полезностью, новизной и т. п.

Например, В. А. Дозорцев вводит такой критерий как «оборотоспособность», определяя им коммерческую ценность секрета производства. «При отсутствии оборотоспособности такой связи нет, и, как бы там ни было ценно само решение, оно не есть секрет промысла» [3. – С.111].

В-четвертых, некоторыми авторами отрицается наличие конфиденциальности как главного признака ноу-хау, так как помимо исключительных элементов он содержит и общеизвестные, которые просто отбираются и грамотно реализуются.

Похожий подход применяется к наличию у ноу-хау секретности в качестве одного из главных признаков. Многие рассматривают ноу-хау как гибриды секретной и несекретной информации и не выделяют признак секретности как ключевой для классификации конкретных знаний, относящихся к ноу-хау [18].

6. *Права автора ноу-хау.* Несмотря на то, что ноу-хау – это объект интеллектуальной собственности, многими авторами высказывается позиция, что секрет производства не имеет авторства в силу того, что его нельзя выделить по внешним признакам. Безусловно, ноу-хау представляет собой нематериальный объект, но, как видится, секрет производства может быть отражен его автором на том или ином материальном носителе.

Другое дело, что автор ноу-хау не всегда является его обладателем, согласно определенным законом случаям, например, если ноу-хау создается по трудовому договору с работодателем или по гражданско-правовому, где право принадлежит заказчику.

Гражданский кодекс умалчивает о том, что происходит с исключительным правом на ноу-хау после потери конфиденциальности сведений [2]. В статье кодекса указано лишь то, что такое право в этот момент прекращается у всех правообладателей.

Имеется в виду, что при утрате признака конфиденциальности информация становится известна третьим лицам и теряет свою ценность. Однако это совсем не означает, что заинтересованное лицо не может в дальнейшем использовать такую информацию, если она сохранит часть своей ценности. Поэтому с ноу-хау происходит нечто другое, но оно не переходит в общественное достояние, как, например, объекты авторского права.

7. *Виды договоров по передаче прав на ноу-хау.* Как видим, еще одной немаловажной проблемой в определении гражданско-правового регулирования отношений, связанных с ноу-хау, является отчуждение прав на него по договору уступки или по лицензионному договору. Отличие последнего заключается в том, что лицензиар имеет право предоставить право пользования ноу-хау третьим лицам.

Лицензионный договор требует особого внимания при его заключении, так как именно в нем указываются пределы использования ноу-хау лицензиатом.

Спорным здесь остается вопрос о правомочиях лицензиата после прекращения действия договора. Бесспорно, со стороны законодателя разумным является вменение лицу, получившему права на ноу-хау (лицензиату), обязанности обеспечивать конфиденциальность до тех пор, пока действует исключительное право на секрет производства, что является важным механизмом по сохранению ценности ноу-хау [5].

Кроме того, в договоре можно предусмотреть условие, ограничивающее степень такого обязательства: лицензиат может иметь право разглашения информации третьим лицам, если оно необходимо для целей закупок материалов, частей и компонентов или

для любых других целей производства и продажи продуктов, относящихся к настоящему соглашению.

Гражданский кодекс не предусматривает возможности для лицензиата предоставлять право использования ноу-хау третьим лицам либо «переотчуждение». Здесь возникает ряд сложностей в регулировании вопроса об обязанности о неразглашении информации, а также регулировании солидарной ответственности в случае нарушений договора.

Очень важно при заключении договора обозначить, какая часть информации будет рассматриваться как субъект обязательства о конфиденциальности, а какая может перейти в общественное знание.

Положения о конфиденциальности информации должны охватывать в договоре непосредственно секретную информацию, но не другие независимые знания и опыт, которые не составляют ноу-хау [18]. Этот момент разграничения является довольно сложным на практике и в настоящее время требует дополнительного регулирования. Прежде всего в этом должна быть заинтересована принимающая сторона договора, т. е. получатель ноу-хау.

Более того, некоторые авторы также допускают передачу прав на ноу-хау посредством других видов договоров, например, договор коммерческой концессии или договор о возмездном оказании услуг (информационно-консультационные) [8]. Но само содержание передачи прав на ноу-хау останется прежним и мало чем будет отличаться от договоров, рассмотренных выше.

8. *Служебный секрет производства.* Неоднозначной выглядит ситуация с созданием служебного ноу-хау, когда в процессе разработки полученные знания и навыки становятся «собственностью» работника. Разграничить такие знания невозможно, так как нереально заставить его стереть всю полученную информацию о ноу-хау на случай опасения, что он соберется сменить работодателя.

При устройстве на другую работу лицу необходимо показать и в дальнейшем использовать все имеющиеся у него навыки и опыт, которые на предыдущей работе могли подпадать под составляющую ноу-хау в силу его достаточно широкого толкования. Отсюда возникают сложности с процессом регулиро-

вания правового статуса информации, относящейся к ноу-хау.

Здесь «подушкой безопасности» может стать грамотно составленный договор о неразглашении конфиденциальной информации, например, на какой-то конкретный период. Однако сам работник не сможет сохранить абсолютно всю информацию в секрете, поэтому уместно будет подписать соглашение о неконкуренции.

Возвращаясь к вопросу о сохранении конфиденциальности ноу-хау в течение какого-либо конкретного периода, отметим, что Гражданский кодекс указывает на срок «до прекращения действия исключительного права на секрет производства» [12].

Международный кодекс о регулировании передачи технологий указывает следующее: «выражая уважение... к секретам производства, ноу-хау и другой конфиденциальной информации, полученной от другой стороны в соответствии с передачей данной технологии, при условии, что это обязательство не выходит за адекватный промежуток времени после передачи каждого элемента секретной информации» [19].

Также в последнее время получило свое распространение шоу-хау (show-how), что является некой формой ноу-хау и представляет собой ценную информацию для клиентов о том, как тот или иной продукт собран, изготовлен и т. д. Оно используется для демонстрации технических объектов, например, обучение персонала заказчика [18].

Таким образом, правовой режим секрета производства нуждается в более полном регулировании в силу наличия недоработок в определении правового статуса и понятия ноу-хау.

Предлагается изменить в представленной в Гражданском кодексе дефиниции ноу-хау причинно-следственную связь между признаком конфиденциальности сведений и ценностью ноу-хау, добавив другие критерии, определяющие коммерческую ценность ноу-хау.

Необходимо также четко разделить понятия «коммерческая тайна» и «ноу-хау», так как разница в них уже очевидна и неоднократно обсуждалась.

Помимо этого, следует признать, что, являясь непатентуемым объектом, ноу-хау не требует обязательной государственной реги-

страции прав на секрет производства, и вследствие этого представленные сведения оказываются недостаточно защищенными. Соответственно, разглашение сведений, составляющих ноу-хау, а вместе с этим и утрата исключительных прав на секрет производства, оказываются вполне вероятными.

Поэтому на настоящий момент единственным способом охраны таких прав на ноу-хау выступает введение режима коммерческой тайны, при котором правообладатель может требовать на законном основании от всех лиц, получивших доступ к таким сведениям, возмещения убытков при ее разглашении.

### Список литературы

1. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27 сентября 2016 г. по делу № 33-17808/2016.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496.
3. Дозорцев В. А. Понятие секрета промысла («ноу-хау») // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. – 2001. – № 7–8. – С. 105–119.
4. Елисеева О. А. Секрет производства (ноу-хау), как объект права интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011.
5. Еременко В. Е. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=83244#0>
6. Кириченко О. В. Информация как объект гражданских правоотношений. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=82126#0>
7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : в 2 т. – Т. 2. Части третья, четвертая ГК РФ / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова; Институт государства и права РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2009.
8. Назипов И. И. Трансграничная передача права на секрет производства (ноу-хау) // Приволжский научный вестник. – 2015. – № 3–2 (43). – С. 24–29.
9. Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна: теория и практика реализации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2009.
10. Постановление десятого Арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. по делу № А41-41253/16.
11. Постановление одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2016 г. по делу № А65-8181/2016.
12. Постановление суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2016 г. по делу № А65-26375/2015.
13. Постановление суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 г. по делу № А68-2206/2016.
14. Постановление суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2014 г. № С01-331/2014 по делу А40-41976/2013.
15. Постановление ФАС МО от 5 марта 2010 г. № КГ-А40/1332-10 по делу № А40-57366/08-51-567.
16. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994). – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=5160#0> (дата обращения: 10.04.2017).
17. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 11.
18. Correa Carlos M. Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions. – URL: <http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1958&context=gjicl>
19. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, art. 5.4(4), U.N.Doc. TD/CODE TOT/24 (1980), reprinted in 19 INT'L LEGAL MAT'LS 773, 787 (1980).
20. Resolution (Q53A) "The Know-How-Definition-Legal Regime" of the International Association for the Protection of Intellectual Property.