

Что такое «ноу-хау» и как обеспечить его охрану?

Ноу-хау: общие положения

Термин «ноу-хау» (know-how) впервые был употреблен в судебной практике США в 1916 году, буквальный перевод этого понятия с английского — «знаю как». XXIII сессия Европейской экономической комиссии (Женева, апрель 1968 г.) сформулировала критерии характеризующие ноу-хау:

- конфиденциальный характер;
- правовая незащищенность на национальном и международном уровне;
- ценность;
- возможность практического применения;
- научно-технические знания и опыт.

В России термин «**ноу-хау**» является синонимом термина «секрет производства». Согласно статье 1465 Гражданского кодекса РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности при соблюдении следующих условий:

- Сведения¹ имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, дают их обладателям техническое и/или рыночное преимущество над конкурентами;
- К сведениям нет свободного доступа на законном основании у третьих лиц (сведения не являются запатентованными, зарегистрированными или опубликованными, их суть не разглашается);
- Обладатель сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

¹ Под сведениями понимается техническая, управленческая и др. информация, технологии, знания и навыки, связанные с синтезом, разработкой, производством, реализацией, эксплуатацией, ремонтом, модернизацией новой техники, технологии и материалов и др., способы осуществления профессиональной деятельности.

Следует отметить, что в отношении ноу-хау отсутствует требование новизны, в отличие от объектов патентного права. Информация ноу-хау может быть как новой, так и некогда используемой, но в настоящее время утратившей свою общеизвестность (например, технология производства муранского стекла или дамасской стали), однако представляющая значительный интерес для применения в коммерческих целях².

Как было указано выше к информации, составляющую коммерческую тайну, относят сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие).

- К производственным ноу-хау можно отнести результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, зафиксированные в отчетах и другой документации о проводимых поисковых работах (незапатентованные формулы веществ, рецептуры материалов, технологии, данные о качестве материалов, расчеты применительно к данному производству или технологии, другие решения, использующиеся в производстве). Данным типом ноу-хау в основном владеют разработчики новых материалов/технологий/конструкций.
- К техническим ноу-хау можно отнести конструкции деталей, изделий, машин, техники, аппаратов, приборов, инструментов, приспособлений и др. (расчеты, чертежи, планы и прочее)
- К экономическим ноу-хау можно отнести данные по планированию и управлению производством, сведения о конъюнктуре рынка, маркетинговые исследования, методики эффективного сбыта продукции, методики оценки коммерческих предложений и эффективного использования финансовых ресурсов предприятия и др.
- К организационным ноу-хау можно отнести инструкции/стандарты в области управления разработкой/производством новых изделий и управления предприятием, производственный опыт, учебные планы для подготовки персонала и др.
- К прочим ноу-хау можно отнести: способы лечения заболеваний, поиска и добычи полезных ископаемых и др.

² Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Законодательство и экономика. 2014. № 12. С.40-44., с. 41

Однако не всякая информация может быть признана ноу-хау. Так согласно статье 1465 ГК РФ, ноу-хау не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Федеральный закон «О коммерческой тайне» определяет перечень сведений, для которых лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, не может быть установлен режим коммерческой тайны. К таким сведениям относятся сведения:

1) содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) о состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами;

12) составляющие информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию).

Режим коммерческой тайны в отношении ноу-хау

Введение владельцем в отношении ноу-хау режима коммерческой тайны в целях охраны информации позволяет ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах повысить конкурентоспособность своих товаров на рынке, увеличить доходы, избежать неоправданных расходов и т.д. Лица, получившие доступ к данной информации, обязаны сохранять в отношении нее режим конфиденциальности и не допускать, чтобы эти сведения стали общедоступными (отсутствие публикаций в СМИ, отсутствии информации на сайте в интернете, в блоге и других общедоступных источниках).

Режим коммерческой тайны по охране конфиденциальности информации должен включать в себя следующие меры:

- составление перечня информации, в отношении которой вводится режим коммерческой тайны;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации. Для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства;
- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

- установление порядка обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну и контроль за соблюдением такого порядка для ограничения доступа персонала к информации;
- регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров³.

Ответственность работника за нарушения режима коммерческой тайны.

Для установления договорной ответственности работников за нарушения режима коммерческой тайны в специальном разделе договора должны быть установлены:

- перечень охраняемой информации;
- меры ответственности (возмещение убытков, штрафная неустойка и др.).

Условиями привлечения к ответственности являются доказательства:

- доступа третьих лиц к охраняемой информации;
- соответствия охраняемой информации признакам, установленным Федеральным законом «О коммерческой тайне»⁴;
- причинно-следственной связи между раскрытыми сведениями и убытками. В связи с тем, что в ряде случаев затруднительно взаимосвязь раскрытых сведений и размера убытков предпочтительным выглядит установление в договоре с работником определенной суммы штрафа.

Однако, если работодателем проведена оценка стоимости прав на ноу-хау (секрет производства), и эти права приняты к учету в качестве нематериального актива, доказательство размера убытков сильно облегчается.

Материальная ответственность работника за разглашение конфиденциальной информации может как ограничиваться его месячным заработком (статья 241 Трудового кодекса РФ), так и полным возмещением ущерба (пункт 7 статьи 243 Трудового кодекса РФ). Однако перед наложением

³ Пункт 1 статьи 10 Федерального закона "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ

⁴ Пункт 2 статьи 3 и пункт 1 статьи 10 Федерального закона "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ

взыскания на работника разглашение сведений должно быть доказано, а также прояснены обстоятельства разглашения и причиненного вследствие этого ущерба работодателю: наличие умысла; наличие преступных действий работника, установленных приговором суда; нарушение не при исполнении работником трудовых обязанностей⁵.

Кроме того, работодатель можете установить в трудовых договорах с работниками ответственность за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, и после расторжения трудового договора.

Дополнительно в трудовых договорах можно закрепить в качестве основания для увольнения разглашение конфиденциальной информации⁶.

Отдельно хотелось бы остановиться на соглашении о неконкуренции («non-compete agreement»). Соглашение о неконкуренции между работником и работодателем предусматривает ограничение прав работника на трудоустройство в конкурирующую с работодателем компанию после прекращения трудовых отношений с ним. Это связано с тем, что даже подписав соглашение о неразглашении информации работник, перешедший на работу в конкурирующую компанию, может перенести туда свои знания и опыт. Другими словами, соглашение о неконкуренции защищает компанию от использования конкурентами знаний, умений, навыков перешедшего работника. Соглашение о неконкуренции предусматривает предоставление работнику компенсации за соблюдение неконкурентных обязательств; имеет ограниченный срок действия; определяет территориальные границы действия обязательства работника и конкретные виды деятельности, на которые оно распространяется, а также ответственность за нарушение соглашения.

Практика заключения таких соглашений пришла от иностранных компаний, работающих в России. Однако отечественный законодатель и суды подходят к вопросу возможности заключения соглашений о неконкуренции достаточно консервативно. Российские суды при принятии решений по спорам, вытекающих из пунктов трудовых договоров, ограничивающих конкуренцию с экс-работодателем, руководствуются следующей логикой. Статья 34 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для любой, не запрещенной законом экономической деятельности. Статья 37 Конституции

⁵ Пункты 3, 5, 8 статьи 243 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

⁶ Статьи 57 и 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

РФ указывает, что труд в РФ свободен. Гражданский кодекс РФ в части 3 статьи 22 устанавливает, что полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.

Данные статьи Конституции РФ используются в совокупности со статьей 55, устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Как указал Минтруд РФ в письме от 19.10.2017 № 14-2/В-942, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению (в соответствии с частью 2 статьи 9 Трудового кодекса РФ).

Следовательно, при толковании приведенных выше норм в совокупности, суды, чаще всего, делают заключение о невозможности использования соглашений о неконкуренции в праве РФ⁷.

Правовая охрана ноу-хау

Ноу-хау может представлять собой патентоспособную информацию, которую владелец не патентует по следующим причинам:

- отсутствие у владельца возможности получения патента (в том числе по финансовым причинам, учитывая, что расходы по зарубежному патентованию, включая оплату услуг патентного поверенного, могут оказаться весьма ощутимыми);
- желание сохранить свои монопольные права на информацию на больший срок, чем срок патентования (в большинстве стран срок

⁷ Кирьяк С. «Почему соглашения о неконкуренции в трудовых договорах не действуют, и чем их заменить» - <https://delovoyimir.biz/soglasheniya-o-nekonkurencii-v-trudovyh-dogovorah-po-rossiyskomu-pravu-pochemu-oni-ne-deystvuyut-i-chem-biznes-mozhet-ih-zamenit.html>

действия патента составляет 20 лет без права продления, а срок охраны ноу-хау ограничивается только сроком сохранения информации в тайне). Так, например, состав «Coca-Cola» с 1886 г. содержит запатентованный секретный ингредиент. Как ноу-хау охраняется и состав духов CHANEL N°5, впервые представленных публике еще в 1921 г. При этом фирмы монополюльно производят свои продукты, сохраняя режим секретности до настоящего времени;

- отсутствие явного интереса у конкурентов, поскольку разработка используется для уникального либо узкоспециализированного процесса, не имеющего широкого применения;
- желание сохранить в секрете часть информации, необходимой для наиболее эффективной реализации уже запатентованного новшества;
- трудность для владельца разработки проконтролировать и доказать ее использование конкурентами в случае опубликования сути разработки при получении патента;
- подлежащее охране решение изъято из сферы патентной охраны (решения, не относящиеся к категории технических, например, схема организации производства);

Защита ноу-хау подразумевает под собой защиту при помощи поддержания режима коммерческой тайны благодаря сокрытию от третьих лиц своего технического решения, однако в случае его разглашения или независимого открытия уже невозможно будет запретить использование своего технического решения третьим лицам. Права на ноу-хау действуют до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность⁸.

Защита ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности при помощи поддержания режима коммерческой тайны имеет некоторые особенности. Во-первых, отличительной чертой ноу-хау является то, что оно может быть независимо создано и хранимо в режиме коммерческой тайны одновременно разными субъектами. Таким образом, у разных лиц одновременно может возникнуть возможность использования одного и того же ноу-хау, что может отразиться на уровне конкурентоспособности каждого субъекта.

Во-вторых, утрата конфиденциальности информации как по законным, так и по незаконным основаниям (в случае ее разглашения или независимого

⁸ Гаврилов Э.П. О правовом регулировании использования ноу-хау//Патенты и лицензии. – 2012. – №6, №7. – С 12-17, с.15

открытия третьими лицами такого же технологического решения и т.д.) влечет прекращение исключительного права на ноу-хау. Несмотря на то, что согласно статье 1232 ГК РФ исключительное право на секрет производства признается и охраняется в отсутствие государственной регистрации, на практике режим секретности не всегда помогает защитить разработку. Поскольку ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, не требующим обязательной государственной регистрации, это приводит к тому, что у владельца отсутствует правовой документ, который мог бы подтвердить и гарантировать исключительное право на ноу-хау, и вследствие этого информация о ноу-хау оказывается недостаточно защищенной. Права на секреты производства действуют только пока сохраняется конфиденциальность информации о техническом решении. Именно в этом и состоит одно из основных отличий ноу-хау от объектов патентного права, информация о которых перестает быть конфиденциальной с момента публикации заявки.

Решив применить стратегию защиты своего технического решения с помощью ноу-хау, предприятие рискует тем, что кто-то раскроет секретную информацию и запатентует ее, что повлечет за собой очевидные последствия: патентообладатель может предъявить судебный иск, который может блокировать производство, основанное на ноу-хау, особенно в случае некорректного оформления документации на ноу-хау.

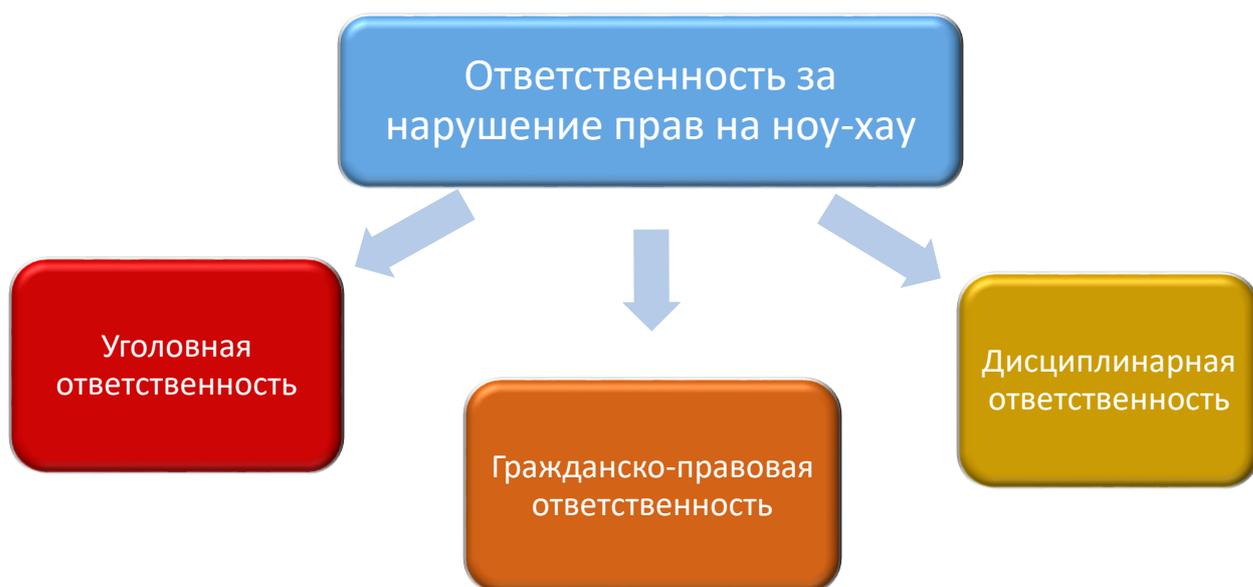
В тоже время в ряде случаев ноу-хау является основой при патентовании объектов интеллектуальной собственности: технологические ноу-хау могут быть замаскированы в описание патента таким образом, что выявить оптимальный состав/режим/технологические параметры и т.д. без долгих и трудоемких переборов вариантов возможно только с помощью владельца патента. В этом случае происходит двойная защита: во-первых, собственно патентом, а во-вторых, даже если патент по каким-то причинам обойден (нарушены права) или признан недействительным, то вне досягаемости конкурентов остается секретная часть состава/технологии. Однако при данном варианте защиты нужно учитывать, что в случае наличия «секретного ингредиента» при патентовании изобретения в РФ, эксперт, проводящий экспертизу по существу, может посчитать, что изобретение недостаточно раскрыто, что послужит причиной отказа в выдаче патента (пункт 2 статьи 1375 Гражданского кодекса РФ).

В других случаях, например, при франчайзинге в сфере производства какого-либо продукта, даже после передачи оборудования и технологии

франчайзер оставляет за собой поставку секретного ингредиента, без которого изготовление продукта невозможно. К такой стратегии прибегают, например, известные производители популярных напитков - Coca-Cola, Pepsi, Schweppes⁹.

Ответственность за разглашение коммерческой тайны в отношении ноу-хау.

Ответственность за разглашение коммерческой тайны в отношении ноу-хау предусмотрена законодательством РФ. При нарушении режима коммерческой тайны правообладатель имеет возможность воспользоваться мерами гражданской, дисциплинарной и уголовной ответственности в том случае, если контрагент, сотрудник или третье лицо, в том числе представители уполномоченных органов, допустили нарушение режима секретности:



⁹ Максименко В.В. Франчайзинг и проблемы защиты интеллектуальной собственности/ Сборник научных статей «Россия: потенциал инновационного развития. Сборник научных статей аспирантов и студентов». СПб.: Институт бизнеса и права, 2011.

- Гражданско-правовая ответственность^{10,11} предусматривает иски о возмещении убытков^{12,13,14}, о компенсации морального вреда, о защите репутации¹⁵;
- Дисциплинарное наказание вплоть до увольнения за разглашение коммерческой тайны¹⁶ можно применять при соблюдении определенных условий¹⁷;
- Уголовная ответственность за разглашение коммерческой тайны¹⁸ предусматривает штраф до 1 млн. руб. и лишение свободы на срок до 3 лет. Поскольку уголовное наказание может быть применено только судом, то для начала процедуры расследования необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления и представить все подтверждающие материалы, в том числе документы дисциплинарного производства, при их наличии¹⁹.

Основная проблема при запуске механизма наказания за разглашение конфиденциальной информации – представить документальное оформление отнесения сведений к коммерческой тайне и четкую доказательную базу нарушения, что в случае ноу-хау не всегда представляется возможным.

Передача прав на ноу-хау.

Российское законодательство предусматривает как передачу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (по договору об отчуждении исключительного права на РИД), так и передачу права использования ноу-хау на основании лицензионного соглашения и договора коммерческой концессии.

Передача прав на ноу-хау возможна согласно статьям 1468, 1469 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, в соответствие со статьей 1027

¹⁰ Пункт 2 статьи 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

¹¹ Статья 14 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ

¹² Статья 15 Гражданского кодекса РФ, статья 241 и пункт 7 статьи 243 Трудового кодекса РФ

¹³ Статья 241 Трудового кодекса РФ

¹⁴ Пункт 7 статьи 243 Трудового кодекса РФ

¹⁵ Статья 1472 Гражданского кодекса РФ

¹⁶ Подпункт «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ

¹⁷ Пункт 43 Постановления пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ»

¹⁸ Ст. 183 УК РФ

¹⁹ Блинников В.И. Патент: от идеи до прибыли / В.И. Блинников, В.В. Дубровская, В.В. Сергиевский. – М.: Мир, 2012. – С. 285.

Гражданского кодекса РФ к предмету договора коммерческой концессии (франчайзинга) относятся права на охраняемую коммерческую информацию. Согласно статье 138 Гражданского кодекса РФ под термином «охраняемая коммерческая информация» понимается информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, что соответствует понятию ноу-хау.

Договор о передаче прав на ноу-хау обладает рядом отличий²⁰:

- ноу-хау в отличие от запатентованного изобретения нельзя использовать, не получив информацию о нем от правообладателя, поскольку в отличие от объектов патентного права (информация о которых изначально открыта) ноу-хау является секретной информацией. В связи с этим к обязательствам правообладателя, прописанным в договоре, необходимо отнести обязанность передать контрагенту информацию, составляющую ноу-хау;
- отчуждение или передача права использования ноу-хау не подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- срок действия договора о передаче прав на ноу-хау не ограничен сроком действия охранного документа;
- решающее значение приобретает указание в договоре условия о конфиденциальности передаваемой информации, поскольку ее раскрытие ведет к прекращению самой возможности действия договора и прекращение исключительного права;
- в связи с тем, что исключительное право на ноу-хау действует, пока сохраняется конфиденциальность ноу-хау, основание прекращения действия данного договора – утрата секретности информации;
- необходимо предусмотреть обязанность лицензиата обеспечивать конфиденциальность ноу-хау после прекращения действия договора, что является важным механизмом по сохранению ценности ноу-хау²¹.

Следует отметить, что в ряде случаев допускается передачу прав на ноу-хау посредством других видов договоров, например, договора коммерческой концессии или договора о возмездном оказании услуг (информационно-

²⁰ Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами// Проспект, 2017 г., С. 99–130

²¹ 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#042834415327619846>; – URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/72406-osobennosti-pravovoj-okhrany-sekretov-proizvodstva-informacii-sostavlyayushhej>

консультационные). Само содержание передачи прав на ноу-хау останется прежним и мало чем будет отличаться от договоров, рассмотренных выше²².

Как следует из изложенного выше, при заключении договоров о передаче ноу-хау следует руководствоваться не только общими правилами составления договоров о передаче прав на РИД, но и учитывать соблюдение режима конфиденциальности информации и наличие документов, подтверждающих права на ноу-хау.

²² Назипов И. И. Трансграничная передача права на секрет производства (ноу-хау) // Приволжский научный вестник. – 2015. – № 3–2 (43). – С. 24–29.