

ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

О.В. Ревинский

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, o_revinski@mail.ru

Аннотация. В статье разбираются особенности режима правовой охраны новшеств с использованием института секрета производства (ноу-хау). Проведено краткое сопоставление соответствующих норм в Гражданских кодексах России и Беларуси. Рассмотрены конкретные случаи применения режима ноу-хау.

Ключевые слова: секрет производства, исключительное право, коммерческая тайна, конфиденциальность.

Abstract. The article analyses the peculiarities in the legal protection regime of novelties when using the institute of production secrets (know-how). Brief comparison of corresponding rules in Civil Codes of Russia and Belarus is made. Considered are specific cases of applying the regime of know-how.

Keywords: production secret, exclusive right, commercial secret, confidentiality.

Охрана сведений в качестве секрета производства до сих пор является довольно распространённой практикой. Однако зачастую в качестве секрета производства понимаются сведения, никакого отношения не имеющие не только к секрету производства, но и вообще к каким-либо секретам. Мне доводилось слышать, как в новостных программах подробно показывали какое-то новшество, а потом с гордостью говорили, что это ноу-хау наших инженеров. Поэтому представляется целесообразным подробнее рассмотреть этот институт правовой охраны.

В России нормы об охране секрета производства собраны в Главе 75 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), относящейся к Разделу VII, или к четвёртой части ГК РФ, введённой в действие с 1 января 2008 г. Помимо этого существует закон «О коммерческой тайне», принятый ещё 29 июля 2004 г., т.е. до введения в действие IV части ГК РФ. Некоторое время нормы обоих этих документов были весьма близки, пока наконец в их тексты не были внесены важные изменения Федеральным законом № 35 от 12 марта 2014 г.

Если в первоначальном тексте закона «О коммерческой тайне» (далее – Закон) ст. 2. **Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне** гласила: «Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов», то в ныне действующем Законе эта статья отменена. Данное обстоятельство позволяет считать, что закон «О коммерческой тайне» больше не относится к области гражданского права.

В первоначальной редакции ст. 3. **Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе**, п. 1) определял коммерческую тайну следующим образом: «**коммерческая тайна** – конфиденциальность информации, позволяющая её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду». Пункт 3) той же статьи давал такое определение «режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране её конфиденциальности». Теперь этот п. 3) отменён, а под коммерческой тайной в п. 1) ст. 3 понимается именно режим конфиденциальности информации, который позволяет её обладателю получать всё ранее указанное в этом пункте.

Раньше в п. 2) той же ст. 3 Закона после выражения «информация, составляющая коммерческую тайну», в скобках было записано «(секрет производства)». Теперь же п. 2) ст. 3 Закона даёт новое определение понятию: «информация, составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». Обратим внимание на выражение «в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности».

Перейдём теперь к ст. 1465 ГК РФ, названной «**Секрет производства (ноу-хай)**». В этой статье п. 1 даёт следующее определение: «Секретом производства (ноу-хай) 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».

Сравнение этого определения с ранее приведённым определением из закона «О коммерческой тайне» показывает, что под секретом производства

в настоящее время понимается всё то, о чём в Законе упомянуто в отмеченном выше выражении «в том числе...». При этом в обоих определениях совпадают два первых условия:

- наличие у соответствующих сведений действительной или потенциальной коммерческой ценности вследствие неизвестности их третьим лицам;
- к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

Третье же условие в ст. 1465 ГК РФ о том, что обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой тайны, значительно шире, нежели то же условие в Законе, требующее обязательного введения режима коммерческой тайны. Режим конфиденциальности можно ведь обеспечить и простым сейфом для хранения таких сведений, либо установлением пропускного режима к кабинету для работы с такими сведениями.

Условно можно отобразить эти различия приведённой ниже схемой.

В Беларуси условия правовой охраны секрета производства (ноу-хау) определены в обновлённой ст. 1010 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), в которой записано: «Лицо, правомерно обладающее сведениями, составляющими секрет производства (ноу-хау), имеет право использовать составляющие его сведения, а также запрещать другим лицам неправомерный доступ к этим сведениям при условии установления в отношении этих сведений режима коммерческой тайны.». Как видим, здесь указан единственный режим конфиденциальности – режим коммерческой тайны. Однако в п. 2 ст. 1012 ГК РБ упомянуты «обязательства сторон по обеспечению конфиденциальности составляющих его (*т.е. секрета производства*) сведений», что позволяет говорить и об иных возможных режимах.

В целом можно сказать, что в обоих государствах нормы о секретах производства сходны.

А теперь поделюсь собственной практикой по этому вопросу.

Мне доводилось неоднократно выступать в качестве судебного эксперта по делам о нарушении патентов. Но вот сравнительно недавно меня привлекли к двум делам о нарушении ноу-хау. В каждом деле сотрудники одной фирмы (истца) создали новую фирму (ответчика) и стали выпускать продукцию, весьма близкую к продукции исходной фирмы, которая обвинила ушедших сотрудников в краже её секретов производства.

В одном случае секретами производства были указаны технические условия на использование продукции, которые поставлялись вместе с продукцией всем приобретателям. В другом случае в качестве секретов производства в исковом заявлении были указаны конкретные товары, которые про-

давались на рынке и были выложены на сайте фирмы. При этом ни на одном документе в обоих делах не было никаких пометок об ограниченном использовании, а тем более о коммерческой тайне. В обоих случаях истцы ссылались на какие-то внутренние распоряжения, якобы говорившие о служебном характере соответствующих сведений. Разумеется, никаких секретов в обоих случаях не было, о чём я и говорил на допросе эксперта.

Попытка правовой охраны через обращение к институту секретов производства оправдана большой лёгкостью установления такой охраны. Действительно, никаких официальных формальностей не требуется, не нужно оплачивать пошлину, срок охраны может быть любым, если не случится раскрытия этих сведений. Но вот здесь-то и таится главный минус этого института правовой охраны: как только кто-то обнародует секрет производства – и не «украв» его, а сам придя к тем же сведениям, – охрана прекращается, причём для всех обладателей этого секрета.

Отметим здесь, что согласно п. 2 ст. 1466 ГК РФ: «Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства». В п. 3 ст. 1011 ГК РБ содержится аналогичная норма: «Лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), вправе использовать эти сведения независимо от прав обладателя соответствующего секрета производства (ноу-хау) и не отвечает перед ним за такое использование».

Иными словами, один и тот же секрет производства может быть у нескольких обладателей. Но ведь исключительное право – это монополия, по-гречески «один продаю», а тут получается не один, т.е. это фактически не «исключительное», а квазислужительное право. По мнению профессора Э.П. Гаврилова, на секрет производства исключительное право не распространяется, просто существует режим конфиденциальности. К тому же исключительное право не может переходить границы государства, т.е. невозможно заключать лицензионные договоры в других странах, где нет патента, а ноу-хау вполне можно лицензировать на условиях конфиденциальности в любую страну. И главное: информация об объекте исключительного права должна быть общедоступной, чего никак нельзя обеспечить в режиме секретности.

Но всё же, в каких случаях полезно использовать охрану через ноу-хау? Ясно, что не для товаров, продаваемых на рынке, когда купивший этот товар вполне может его разобрать и узнать, как он устроен. В этом случае новшество следует патентовать, чтобы получить на рынке легальную монополию, хотя и ограниченную во времени. Но вот если при производстве

товара используется какой-то особый способ изготовления или применяется какая-то специальная оснастка, сведения о которых невозможно получить, исследуя проданный товар, тогда как раз вполне годится признать этот способ или эту оснастку секретом производства.

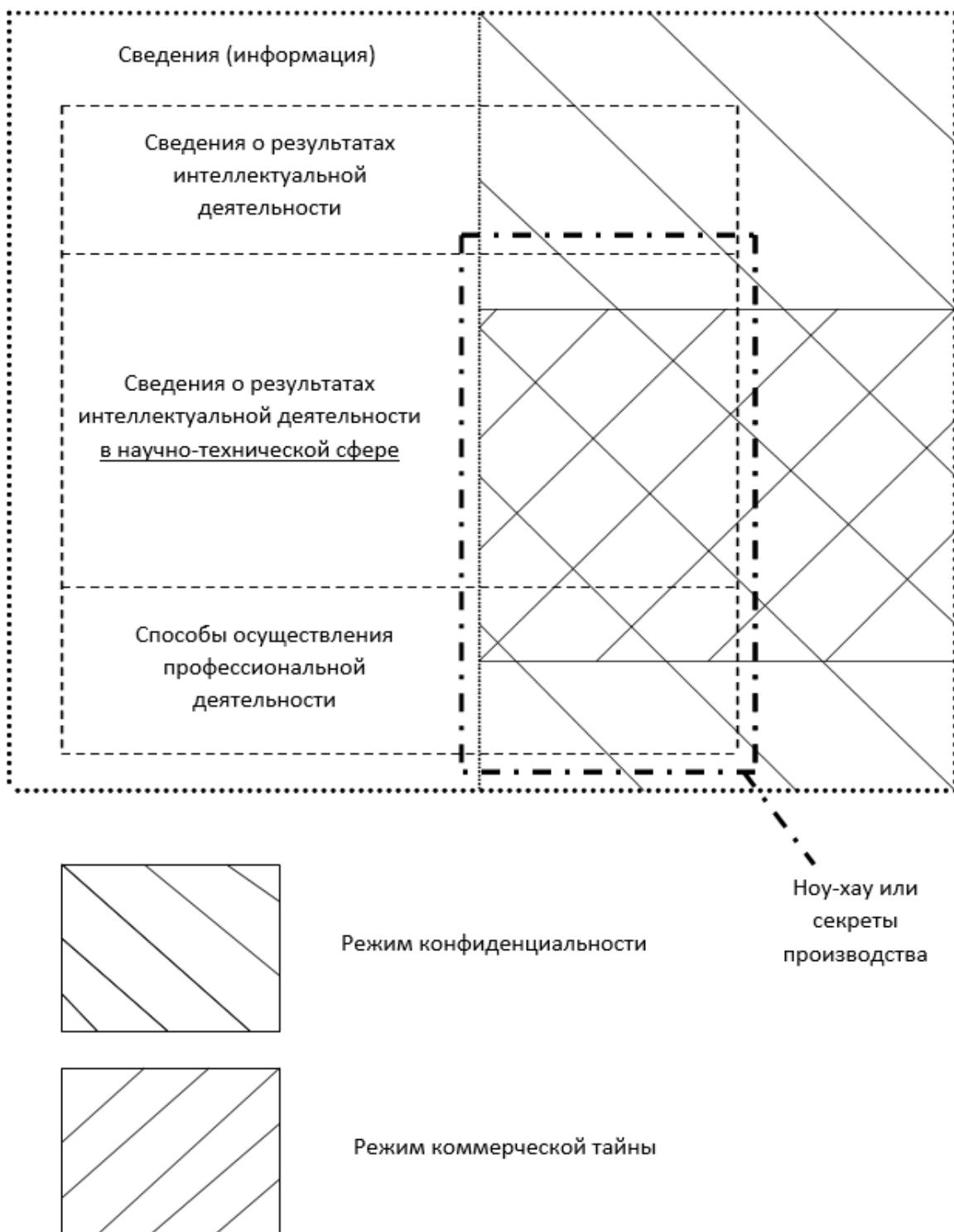


Рисунок 1. – Соотношение сведений, составляющих коммерческую тайну, и секретов производства в РФ