Санкт-Петербургский государственный университет

направление «Юриспруденция»

Кафедра Коммерческого права

**Секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской сфере Российской Федерации**

Выпускная квалификационная работа

студента 2 курса магистратуры

очной формы обучения

Свирской Марии Аркадьевны

Научный руководитель:

доцент, кандидат юридических наук

Лебедев Константин Константинович

Санкт-Петербург

2018 год

Оглавление

[Введение 3](#_Toc513673128)

[1. Особенности права на секрет производства 7](#_Toc513673129)

[1.1 Исторический аспект понятия ноу-хау в законодательстве Российской Федерации 7](#_Toc513673130)

[1.2. Правовая природа и виды ноу-хау 10](#_Toc513673131)

[2. Служебный секрет производства и способы защиты ноу-хау 22](#_Toc513673132)

[2.1. Служебный секрет производства 22](#_Toc513673133)

[2.2. Способы защиты секрета производства 31](#_Toc513673134)

[3. Передача исключительного права на ноу-хау третьим лицам 46](#_Toc513673135)

[3.1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства 46](#_Toc513673136)

[3.2. Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау 57](#_Toc513673137)

[Заключение 64](#_Toc513673138)

[Библиографический список 71](#_Toc513673139)

# Введение

В современном мире информация является одним из ценнейших активов. Тот, у кого информация – имеет преимущество, ведь он обладает одним из важнейших стратегических, управленческих ресурсов, наряду с ресурсами человеческими, финансовыми, материальными. Ее производство и потребление формируют основу для эффективного функционирования и развития различных сфер общественной жизни.

В юридической плоскости информация может быть как самостоятельным объектом, отношения по поводу которого регламентируются и защищаются отдельными нормативными-правовыми актами (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и др.), так и частью другого объекта гражданских прав (Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" и др.), может выражаться в различных формах (документация, опытный образец, рецепт, описание методики, технические решения и др).

В связи с возрастающей потребностью в информации и ее сохранении, тема «защиты информации» стала одной из наиболее актуальных. В статье 3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» перечислены общие принципы защиты информации. Существуют и специальные способы для обеспечения ее охраны – патент, введение режима коммерческой тайны и др.

К патентоспособной информации можно отнести технические решения во всех областях, относящиеся к продукту (устройство, вещество, штамп, микроорганизм) или способы, которыми можно использовать предметы. Патентная правовая охрана может быть предоставлена, если идея будет выражена, например, в виде технического решения, которое будет соответствовать условиям патентоспособности, то есть изобретение.

В режиме коммерческой тайны, в качестве ноу-хау, может охраняться любая информация (производственная, техническая, экономическая, организационная), имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность, не известная третьим лицам, обладатель которой принимает разумные меры для сохранения ее в тайне.

На сегодняшний день ноу-хау - это один из способов защитить секретный данные. Под секретом производства может пониматься широкий круг информации, его не нужно регистрировать в государственных органах, он может существовать в таком режиме длительное время, однако, есть вероятность, что другое лицо придумает такой же ноу-хау и тоже будет его правообладателем, защиту ноу-хау можно обеспечить только собственными силами и достаточно ограниченными способами (выделить круг секретной информации, круг лиц, которые имеют к ней доступ, способы ее передачи, ввести режим коммерческой тайны и др.). Поскольку на ноу-хау не выдается никакого охранного документа, то коммерческую ценность он имеет до тех пор, пока никто о нем не знает, как только происходит его раскрытие – он теряет все свои полезные свойства. В настоящее время ноу-хау в отечественном законодательстве имеет недостаточную регламентацию для эффективного использования данного объекта.

В данной работе мы более детально рассмотрим не только информацию в секрете производства (ноу-хау), но и способы ее защиты.

В эпоху стремительного научно-технического прогресса роль и значение ноу-хау сложно переоценить. Это наиболее ценный нематериальный актив компании, имея в своем арсенале который, есть возможность добиться значительных успехов на рынке и увеличить свои доходы. Секрет производства - это стратегически важное преимущество, с помощью которого обеспечивается рост организации, ее конкурентоспособность, эргономичность и инновационный подход к производству. Данный объект интеллектуальной собственности все чаще используется в международной торговле лицензиями, причем, как вместе с патентом, так и самостоятельно (беспатентная лицензия). Среди его плюсов можно выделить: необязательность регистрации, широкий круг охраняемой информации, оперативность и экономичность правовой охраны, неограниченность срока действия исключительного права на ноу-хау.

Несмотря на возрастающую популярность, ноу-хау остается одним из наименее изученных и регламентированных объектов интеллектуальных прав. Поэтому к ситуациям, возникающим на практике, нередко приходится применять общие нормы, так как специальные – отсутствуют, что не может не сказываться отрицательно на правах обладателей ноу-хау.

Необходимо выработать эффективный правовой механизм регулирования коммерческого использования секрета производства (ноу- хау), что незамедлительно повысит экономические показатели развития государства, привлечет иностранных контрагентов и создаст благоприятную предпосылку для развития бизнеса.

**Актуальность** данного исследования обсуловлена стремительно возрастающим значением и частым использованием ноу-хау в национальной практике и отсутствием достаточной регламентации в описанной сфере.

**Объект** выпускной квалификационной работы: секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской сфере Российской Федерации.

**Предмет** выпускной квалификационной работы: существующие в национальном праве механизмы работы с таким результатом интеллектуальной деятельности, как ноу-хау.

**Цель** выпускной квалификационной работы: выявить недостатки в правовой регламентации ноу-хау в Российской Федерации, и, на основе изучения существующей практики, предложить новые подходы к их решению.

Для достижения поставленных целей, необходимо решение следующих **задач** выпускной квалификационной работы:

* рассмотреть аспекты возникновения такого правового явления в национальном праве, как ноу – хау;
* выявить правовую природу ноу-хау;
* рассмотреть, на основе изученной практики, с какими проблемами при использовании ноу-хау сталкиваются предприниматели;
* выявить пробелы в праве, устранение которых необходимо для эффективного использования ноу-хау в бизнесе;
* попытаться сделать новую редакцию некоторых статей.

Теоретическую и методологическую основу работы составили труды таких ученых-правоведов, как: О.А. Городов, В.Ф. Попондопуло, М. Дашян, О.В. Добрынин, В.А. Дозорцев, Г.М. Колебошин, И.А. Близнец, И.С. Мухамедшин, Р.Б. Ситдиков, В.А. Смирнов, Г.Ф. Шершеневич и других.

Структура исследования: введение, три главы, заключение, библиографический список.

# 1. Особенности права на секрет производства

# 1.1 Исторический аспект понятия ноу-хау в законодательстве Российской Федерации

Историю права интеллектуальной собственности в России можно разделить на три периода.

1. Царская Россия. Существовало развёрнутое законодательство, в том числе была предусмотрена охрана авторских прав, патентных прав, прав на товарные знаки. Правовая охрана была на высоком уровне и совпадала с веяниями передовых европейских стран, таких как Германия, Франция.
2. Советская Россия. С приходом социализма все законодательство царской России было отменено и были предприняты попытки построить новое. Права авторов соблюдались, имущественные авторские права сводились к вознаграждению; патентное право было заменено на изобретательское; товарные знаки не имели большого практического применения, так как в стране фактически отсутствовала конкуренция.
3. Перестройка. Можно сказать, что при капитализме начался новый этап истории интеллектуальной собственности в России. Была возвращена рыночная экономика и приняты «Патентный закон», «Закон о товарных знаках» (1993), «Закон об авторском праве»[[1]](#footnote-1).
4. Современный этап. После 1990 года в России на разных уровнях стали появляться нормативные акты, регулирующие сферу авторского права, интеллектуального права. В 2008 году была введена часть IV ГК РФ. Законодательство об интеллектуальной собственности стало кодифицированным.

И в Царской России, и в СССР, и в современной России теоретические и практические вопросы права интеллектуальной собственности являлись объектами многочисленных научных исследований.

Первое появление в России таких терминов, как «ноу-хау» и «коммерческая тайна» было в трудах ученых Г.Ф. Шершеневича, А.И. Каминки, В.В. Розенберга. Они пытались дать определение данным правовым понятиям; некоторые не относили ноу-хау к объектам интеллектуальных прав[[2]](#footnote-2). Видно, что уже в дореволюционной России был широкий интерес к упомянутым объектам интеллектуальных собственности.

Можно предположить, что для российских правоведов сложность в определении понятий «ноу-хау» и «секрет производства» исторически обоснована[[3]](#footnote-3). Такой вывод можно сделать, поскольку еще в 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) было решено начать борьбу с «секретничеством»[[4]](#footnote-4). В 1970-х годах данный термин стал употребляться во внешнеэкономических договорах, которые заключали советские организации.

Гражданский кодекс РСФСР дефиниции «ноу-хау» не содержал. Однако ноу-хау, как объект интеллектуальной собственности, можно было найти более чем в 80 международных договорах, заключенных между СССР и международным содружеством, которые Россия, впоследствии, унаследовала от СССР. Например, можно выделить Соглашение между СССР и ФРГ о развитии экономического, промышленного и технического сотрудничества от 19 мая 1973 года или Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской Республики о взаимной охране и использовании прав промышленной собственности от 12 мая 1970 года[[5]](#footnote-5).

Еще одной важной вехой для секрета производства в СССР стало его упоминание в Инструкции о порядке работы, продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг (26 апреля 1979г.). В данном документе к ноу-хау отнесены сведения технического и экономического характера.

Благодаря расширению научно-технических связей нашей страны и ее сотрудничеству с другими странами на международной арене, ноу-хау стал объектом интеллектуального собственности, права на который закреплены в современном российском законодательстве.

В законе «О собственности в РСФСР»[[6]](#footnote-6) уже было указано, что ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, а потом была закреплена статья, содержащая понятие охраны секретов производства (ноу-хау).

В 2004 году был принят Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», который оказал сильное влияние на отношения связанные с секретом производства. Закон содержал не конкретные нормы, а, скорее, принципы. В частности, ст. 10 определяла режим коммерческой тайны, который возникал только в том случае, если правообладатель предпринял меры по охране информации, перечисленные в данном Законе.

Федеральным законом №90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации" была установлена обязанность работника не разглашать коммерческую тайну, возможность работодателя расторгнуть договор с работником, в случае, если последний разгласил охраняемую законом тайну и др.

1 января 2008 г. вступила в силу четвертая часть [ГК](http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=173591;fld=134) РФ, принятая в конце 2006 г. Четвертая часть ГК РФ, а также одновременно вступивший в силу Федеральный [закон](http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=172726;fld=134) от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ:

1. установили исключительное право на секрет производства (ноу-хау);
2. признали утратившей силу [ст. 139](http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=73015;fld=134;dst=100827) ГК РФ ("Служебная и коммерческая тайна");
3. исключили из [ст. 128](http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=73015;fld=134;dst=100787) ГК РФ информацию как один из объектов гражданского права;
4. исключили из [Закона](http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=160225;fld=134) "О коммерческой тайне" ряд статей, существенно изменили многие нормы этого Закона[[7]](#footnote-7).

Можно сделать вывод, что единого правового режима в гражданском и трудовом праве для понятия «секрет производства» - нет. Поэтому разделение понятия в данных отраслях права, которому поспособствовало приятие Федерального закона №35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", мы считаем обоснованным.

В свете изложенного можно сделать следующие выводы. Термин «ноу-хау» или «секрет производства» за историю своего существования имел много понятий и воспринимался учеными по-разному, однако закрепился во ряде международных и отечественных актов и договоров, юридической доктрине.

Вначале, к данному термину относили информацию технического и производственного характера. Позже круг информации, который стало возможным назвать секретом производства, расширился, и в отношении него стали устанавливать режим конфиденциальной информации, ограниченного доступа.

В настоящее время под ноу-хау понимаются сведения любого характера, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам и в отношении которых правообладателем введен режим коммерческой тайны[[8]](#footnote-8).

# 1.2. Правовая природа и виды ноу-хау

Сущность секрета производства состоит в том, что эти сведения могут принести их обладателю преимущества при осуществлении его профессиональной деятельности. По этой причине они не должны быть известны третьим лицам.

До того, как часть четвертая Гражданского кодекса РФ была введена в действие, существовало много точек зрения на то, какие права применимы к ноу-хау. В. А. Дозорцев отрицал абсолютность права на ноу-хау, так как нельзя исключить возможность создания одного ноу-хау разными людьми независимо друг от друга, таким образом называя это право «квазиабсолютным»[[9]](#footnote-9).

В. А. Смирнов, рассматривая данный вопрос, утверждал, что нельзя квалифицировать права на ноу-хау как исключительные, поскольку обладатель ноу-хау «не вправе запретить третьим лицам использование ноу-хау в случае, если они самостоятельно разработали сходное техническое решение»[[10]](#footnote-10).

Мы поддерживаем первую точку зрения, поскольку пока существует возможность, что, хотя бы два человека могут придумать один ноу-хау, не сговариваясь друг с другом, абсолютность права на ноу-хау не может быть оправдана.

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ» изменил, в том числе, и ст. 1465 ГК РФ.

Согласно новой редакции ст. 1465 ГК РФ, секрет производства (ноу-хау) – это «сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности», которые должны отвечать следующим признакам:

1. иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам;
2. третьи лица не должны иметь свободный доступ к этой информации на законном основании;
3. обладатель таких сведений обязан принимать соответствующие меры для соблюдения их конфиденциальности.

Согласно этим новеллам ГК РФ, в качестве ноу-хау могут быть признаны и защищены только:

1. результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере;
2. производственной, экономической, организационной сфере, которые являются объектами патентных прав;
3. способы осуществления профессиональной деятельности, которые не могут быть признаны изобретениями.

Для еще более детального изучения проблематики секрета производства, необходимо выделить признаки данного понятия и разделить их на внутренние и внешние.

1. Первым признаком ноу-хау является его нематериальность.

Секрет производства (ноу-хау) обладает всеми признаками нематериального объекта. Можно сказать, что ноу-хау – это сведения, а так как сведениями могут обладать одновременно несколько человек, существует возможность его одновременного использования неограниченным кругом лиц.

2. Второй признак – возможность использования сведений, составляющих ноу-хау, в любой сфере деятельности человека[[11]](#footnote-11).

Внешние характеристики ноу-хау формируются особенностями предоставления ему правовой охраны при наличии определенных условий, которые будут перечислены ниже.

Во-первых, информация, составляющая секрет производства, должна обладать действительной или потенциальной коммерческой ценностью. Под коммерческой ценностью мы предполагаем, что, предприниматель, обладая таким знанием, имеет возможность увеличить свои доходы, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг, или получить иную выгоду.

Во-вторых, сведения не должны быть известны третьим лицам.

В-третьих, эти данные должны содержаться таким образом, чтобы у третьих лиц не было возможности узнать их на законном основании (нет доступа к сведениям с согласия их правообладателя, на ином законном основании).

В-четвертых, лицо, которое обладает такой информацией должно принимать все разумные меры по ее сохранению, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Выделив основные отличительные черты ноу-хау, мы можем более подробно перейти к изучению правовой природы данного понятия.

Первое, на что стоит обратить внимание – это закрытость информации, составляющей ноу-хау.

В настоящее время под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается «действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, ... становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации...»[[12]](#footnote-12).

Такое понимание разглашения информации любому третьему лицу (поскольку нет оговорок или пояснений о том, каким именно третьим лицам не должна быть разглашена информация) характерно для многих европейских стран, однако оно отличается от понимания разглашения информации, которое предусмотрено в нормах, изложенных в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Если придерживаться текста ТРИПС, то информация не должна быть известна только тем лицам, которые в ней заинтересованы и смогут ее реализовать. Это уточнение, по нашему мнению, имеет важное значение, так как если охраняемую информацию получит лицо, неспособное ее понять, то она не будет использована настолько эффективно, насколько могла бы быть.

При анализе закрытости информации, которая является составляющей частью ноу-хау, встает закономерный вопрос о соотношении понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау».

До вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, определение секрета производства (ноу-хау) являлось идентичным определению информации, составляющей коммерческую тайну, которое установлено в ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне». Именно эта ситуация и привела к научному обсуждению того, являются ли категории «информация, составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства» равноценными или, существуют различия в их конструкциях.

А. П. Сергеев по данному вопросу полагал, что информация, составляющая коммерческую тайну, обладает всеми свойствами объекта интеллектуальной собственности и является его разновидностью[[13]](#footnote-13).

В юридической литературе можно выделить несколько сложившихся позиций по данному вопросу:

1. институт коммерческой тайны полностью вбирает в себя институт

ноу-хау, но не исчерпывается им;

1. эти два понятия тождественны друг другу;
2. ноу-хау – это нетрадиционный объект интеллектуальной собственности, права на который охраняются в режиме коммерческой тайны.

Обратимся к первой из них: «институт коммерческой тайны полностью вбирает в себя институт ноу-хау, но не исчерпывается им».

Данной точки зрения придерживается, к примеру, А.В. Коломиец, который выделяет коммерческую тайну как родовое понятие по отношению к ноу-хау[[14]](#footnote-14). Мы считаем необходимым дополнить, что в данной системе, сведениями, которые являются частью ноу-хау, может быть информация только технического характера. Остальные сведения должны охраняться в режиме коммерческой тайны.

Стоит также отметить, что существует судебная практика, где суды, ссылаясь на ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне», признают невозможность отнесения определенных сведений к ноу-хау[[15]](#footnote-15). В суде Хабаровского края в 2011 году было рассмотрено дело по иску ООО «Завод Защитно-декоративных Покрытий» к ООО «Инженерно Технологический Центр «Синтез Плюс», в котором истец требовал прекратить действия по использованию его технических условий, о понуждении ответчика уничтожить за его счет носители технических условий, о взыскании компенсации.

Ответчик утверждал, что технические условия, которые были ему переданы, не относятся к объектам интеллектуальной собственности (к ноу-хау), также, что истец в отношении данной информации не ввел режим коммерческой тайны.

Отказывая в иске суд пояснил, что согласно ГОСТу 2.114 - 95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия» сами по себе Технические условия не могут являться таким объектом интеллектуальной собственности как секрет производства, так как должны содержать требования безопасности, требования охраны окружающей среды, методы контроля и гарантии изготовителя, которые в силу статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2004 года №98-ФЗ не могут составлять коммерческую тайну[[16]](#footnote-16).

Вторая позиция: «коммерческая тайна и ноу-хау тождественны друг другу».

По нашему мнению, эта точка зрения основывается на том, что нормативные определения обоих терминов, в частности, в законодательстве Российской Федерации, практически идентичны. Она также верна, если считать, что к ноу-хау относятся сведения любого характера, а не только технические. Подтверждение этому можно найти в ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»: «информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера, 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». Законодатель использует данное определение для того, чтобы описать и «информацию, составляющую коммерческую тайну» и «секрет производства». Можно сделать вывод, раз данные понятия имеют одно определение, то они – схожи.

Среди ученых, разделяющих данную точку зрения, можно выделить профессора А. П. Сергеева, З. Ф. Гайнуллина, В. И. Еременко.

«Ноу-хау – это нетрадиционный объект интеллектуальной собственности, права на который охраняются в режиме коммерческой тайны» – так звучит третья позиция[[17]](#footnote-17).

Если обратиться к определению ноу-хау, которое содержится в части четвертой ГК РФ, то можно заметить, что оно практически не отличается от определения информации, которая входит в понятие коммерческой тайны. Однако используются эти дефиниции для того, чтобы охарактеризовать разные правовые явления. Ноу-хау – это объект интеллектуальных прав, а коммерческая тайна – это правовой режим, с помощью которого можно обеспечить защиту и конфиденциальность информации. Мы разделяем данную позицию.

По данному вопросу В.А. Дозорцев писал: «секрет промысла и служебная или коммерческая тайна – категории, которые находятся в разных плоскостях, но где-то они могут пересекаться. Так, служебная тайна, является необходимой предпосылкой секрета промысла, это одна из возможных причин установления служебной тайны. Коммерческая тайна включает в себя секрет промысла как один из возможных компонентов»[[18]](#footnote-18).

В свою очередь, О.А. Городов отмечает, что концепция отнесения коммерческой и служебной тайны (в том числе ноу-хау) к интеллектуальной собственности «внутренне противоречива, поскольку ставит знак равенства между монополией de jure (исключительным правом) и монополией de facto, пределы которой не устанавливаются законом, а определяются характером самостоятельных превентивных мер, принимаемых обладателем информации»[[19]](#footnote-19).

Интересным является то, что при определенных обстоятельствах допускается полное или частичное отсутствие конфиденциальности информации, которая составляет ноу-хау. Такой случай возможен, когда, во-первых, в состав ноу-хау входят сведения, известные неограниченному кругу людей, или это могут быть даже запатентованные изобретения, но составлены эти сведения особым образом. В этом и заключается их особая ценность.

Подтверждением этому будет высказывание американского судьи по делу «Маннегота Майнинг энд Мануфектуринг» против «Текникл Тэйп Корп»: «Что касается тех элементов ноу-хау, которые можно было порознь извлечь из различных источников, то это никак не может оправдать ответчика, поскольку конфиденциальность ноу-хау заключается именно в общем комплексе всех элементов, получение которого потребовало от истца немалых расходов, из которых он и должен извлечь выгоду»[[20]](#footnote-20).

Можно сказать, что закрытость ноу-хау – это условие, без которого оно теряет свою охраноспособность, в то время, как, совокупность информации, которая лежит внутри него, может быть общедоступной, если такая совокупность сама по себе отвечает признакам ноу-хау.

Обратимся ко второй группе условий, при удовлетворении которых, информация может охраняться в режиме ноу-хау.

В данном случае, лицо, обладающее секретной информацией, должно прикладывать усилия для сохранения ее в конфиденциальности.

Полный перечень мер, необходимых для сохранения ее конфиденциальности перечислены в п. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне». Обладатель информации должен определить перечень информации, которая составляет коммерческую тайну. После определение ее границ, он должен ограничить доступ к такой информации, путем введения особо порядка обращения с ней и следить за его соблюдением. Должен быть осуществлен учет лиц, которые имеют доступ к охраняемой информации. Еще одной мерой по сохранению информации является регулирование отношений по использованию такой информации работниками на основе трудовых договоров или контрагентами на основе гражданско-правовых договоров. На материальные носители, на которых содержится конфиденциальная информация, должен быть нанесен гриф «коммерческая тайна» с указанием на обладателя этой информации.

Мы считаем, что безусловно важным фактором для ценности информации, охраняемой в режиме ноу-хау, является ее неизвестность третьим лицам. Это не является отрицанием ценности самой информации, которая охраняется в режиме ноу-хау, однако, она будет иметь значение лишь при ее конфиденциальности.

В отечественной литературе имеются и другие подходы к определению значения ценности ноу-хау. Так, О. В. Добрынин считает, что «ноу-хау – это конфиденциальная информация, охраняемая в режиме коммерческой тайны и имеющая реальную ценность вне зависимости от неизвестности ее от третьих лиц, обладатель которой принимает адекватные меры к ее охране»[[21]](#footnote-21).

Мы также разделяем точку зрения Г. М. Колебошина: «Наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности сведений, составляющих коммерческую тайну, выражается в конкретной стоимости этих сведений…Наличие стоимости сведений, составляющих коммерческую тайну, позволяет другим лицам более осознанно совершать те или иные действия в отношении этих сведений»[[22]](#footnote-22).

Говоря о видах информации, которая может охраняться в режиме ноу-хау, нужно отметить, что в настоящее время существует ряд классификаций такой информации, чему способствует открытый перечень в статье 1465 ГК РФ.

Однако, попытки структурировать информацию такого рода делались правоведами еще до введения в действие части четвертой ГК РФ. Свои классификации делали, в частности, такие ученые как О.С. Красова[[23]](#footnote-23), Е.В. Химчук[[24]](#footnote-24), Е. Мелихов[[25]](#footnote-25) и другие.

Р. Б. Ситдиков в монографии «Правовая охрана ноу-хау в России» выделяет список сведений, которые могут обладать признаками, необходимыми для их охраны в режиме ноу-хау, в том числе – конфиденциальностью, коммерческой ценностью.

Вот некоторые их них:

1. сведения, раскрывающие перспективные и стратегические направления деятельности организации;
2. сведения, о планах структурных изменений и кадровых перестановок;
3. картотека заявителей и корреспондентов, содержащая данные о них;
4. сведения о сотрудниках фирмы, их личных и деловых качествах, связях и взаимоотношениях, их биографические данные, домашние адреса и телефоны[[26]](#footnote-26).

Эта информация, безусловно, может быть ноу-хау, однако, она носит не инновационный, а лишь информационный характер. Поэтому, мы считаем правильным при определении правовой природы ноу-хау проводить классификацию не только по сферам применения сведений, входящих в его состав, но и по тому, являются ли эти сведения результатом интеллектуальной деятельности или носят преимущественно информационный характер.

Можно сказать, что законодатель в определении ноу-хау учел эту особенность и сформулировал объект правовой охраны ноу-хау как «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».

Это определение хорошо подходит для его применения в законодательстве о коммерческой тайне, однако, если провести сравнение с определениями, приведенными в ст. 1225, 1228 ГК РФ, получается, что оно немного выходит за пределы термина «результаты интеллектуальной деятельности».

В статье 1228 ГК РФ сказано, что «автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат». Исходя из определения можно сказать, что результат интеллектуальной деятельности должен быть результатом творческого труда. Для охраны, прежде всего, такой информации, государством введена система охраны интеллектуальной собственности, так как она стимулирует развитие общества и производств.

Но мы считаем, что ноу-хау сам по себе является результатом интеллектуальной деятельности, а не сведения о нем. Понимание ноу-хау как сведений любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам и в отношении которых введен режим коммерческой тайны, на наш взгляд, не соответствует правовой природе ноу-хау, так как его смысл в том, чтобы решать по-новому задачи организационного, технического или производственного характера.

# 2. Служебный секрет производства и способы защиты ноу-хау

# 2.1. Служебный секрет производства

Решение об охране информации в режиме ноу-хау принимается работодателем на уровне локальных нормативных актов (издание приказа по предприятию). Секрет производства может быть создан работником в ходе выполнения его трудовой деятельности, что содержится в п. 1 ст. 1470 ГК РФ, и данный объект будет называться «служебный секрет производства».

Однако законодатель умалчивает, может ли вообще возникнуть право авторства на ноу-хау. Если исходить из того, что данное понятие отнесено к результату интеллектуальной собственности, то у ноу-хау может быть автор - лицо, которое его создало (ст. 1225 ГК РФ). Такой точки зрения придерживаются О.В. Добрынин, И.С. Мухамедшин[[27]](#footnote-27).

Другие ученые, в частности Л.А. Трахтенгерц, утверждают, что на ноу-хау не может быть авторства, так как к данному объекту не предъявляются требования о творческом результате[[28]](#footnote-28).

Возможность возникновения авторского права работника на ноу-хау можно усмотреть, в частности, в ст. 1470 ГК РФ. В данной норме говорится о том, что если работодатель в течении четырех месяцев после того, как работник сообщил ему о создании объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого возможна правовая охрана, сообщит работнику о том, что данная информации будет сохраняться в конфиденциальном режиме, то работник имеет право на вознаграждение. Из чего можно сделать вывод, что если работодатель не предпримет соответствующие действия, то секрет производства (ноу-хау) может быть использован работником (автором) по своему усмотрению. Если же ноу-хау был создан работником не во время его трудовой деятельности или это было за рамками трудовых обязанностей, то он будет обладать исключительными правами на данный объект[[29]](#footnote-29).

На практике возникают ситуации, когда работодатель отказывается выплачивать работникам вознаграждения за созданный ими ноу-хау. Например, такое основание было в иске по делу № 2-1819/2011.

Григорьева Н.И. и Григорьев В.В. обратились в суд с иском к ОАО «Средневолжский научно – исследовательский институт по нефтепереработке» о взыскании авторского вознаграждения, указывая в иске, что за период нахождения в трудовых отношениях с ответчиком, они, совместно с другими работниками института, разработали в коллективе соавторов технологию производства масла. Были заключены лицензионные договоры о передаче «ноу-хау» ОАО «Н.» и заключены соглашения о вознаграждении. Спустя 2 года ответчик перестал выплачивать истцам вознаграждение, после чего они обратились в суд.

Ответчик настаивал на том, что, хотя он и выплачивал 6 лет вознаграждение истцам, но сейчас договор нельзя считать заключенным, поскольку при его заключении не были достигнуты все существенные условия, в частности не была определена конкретная сумма, которая должна была выплачиваться. Также ответчик пояснил, что положение о вознаграждении начало свое действие в 2006 году, а в 2010 он ввел новое «О порядке управления интеллектуальной собственностью», которое позволяет ему отказаться от вознаграждений.

Суд отклонил доводы ответчика, пояснив, что нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие.

Спорные отношения возникли между сторонами до введения в действие положения от 08.09.10 года; в положении не было указания на то, что оно распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие.

Иск был удовлетворен в полном объеме[[30]](#footnote-30).

В данном деле работодатель хотел уклониться от выплаты вознаграждений работникам - авторам но-хау аргументируя это тем, что он ввел новое положение о ''невыплате вознаграждений'', но суд справедливо не дал ему это сделать.

К вопросу о вознаграждении хочется добавить то, что некоторые авторы считают, что в заработную плату автора служебного произведения включается и вознаграждение за его использование, так как создание служебного произведения охватывается трудовой функцией работника. Мы не разделяем данную точку зрения, так как считаем, что заработная плата выплачивается работнику за создание служебного изобретения (секрета производства), но никак не за его использование. Здесь уместно обращение к судебной практике. В частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах"[[31]](#footnote-31) говорится о том, что договор о вознаграждении является гражданско-правовым и к нему применяются общие правила о заключении договоров. Следовательно, вознаграждение выплачивается помимо заработной платы и иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством.

Вернемся к характеристике понятий, употребленных законодателем в ст. 1370 ГК РФ. «Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом». Мы видим, что в данной норме предусмотрено два случая, когда произведенный объект будет считаться служебным:

1. при выполнении своих служебных обязанностей;
2. при выполнении конкретного задания работодателя[[32]](#footnote-32).

Для того, чтобы объективно квалифицировать ноу-хау как служебный объект, рассмотрим поподробнее два вышеупомянутых понятия.

Первое понятие – это «служебные обязанности на основании трудового договора». Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ, трудовые отношения – это специфические отношения, которые возникают между работодателем и работником на основании трудового договора, на основе которого работнику выплачивается заработная плата за выполнение им лично определенной трудовой функции. Трудовые отношения возникают в момент заключения трудового договора и длятся в течении всего срока его действия. В данном случае, мы видим “вертикальные взаимоотношения”, то есть когда работник подчиняется работодателю.

Второе понятие – «конкретное задание работодателя», на основе которого будет создан результат интеллектуальной деятельности, исключает трудовые отношения, так как такое задание может быть дано на основании гражданско-правовых отношений, которые наличествуют между работодателем и работником (возмездное оказание услуг, подряд). Если посмотреть определения договора подряда и взаимного оказания услуг видно, что в данном случае работник и работодатель находятся в “горизонтальных отношениях”, то есть нет элемента подчинения одного другому, работник независим от работодателя.

Можно сделать вывод, что две дефиниции, выбор между которыми законодатель предоставил нам в ст. 1470 ГК РФ - не совсем точны. Безусловно, права на ноу-хау, полученные работником при выполнении деятельности по трудовому договору, будут принадлежать работодателю. Однако мы не можем быть так однозначны в случае если работник получил ноу-хау при выполнении конкретного задания работодателя.

Секрет производства может стать известен работнику не только в случае, если он сам его создал. Примером может послужить ситуация, когда лицо работает на производстве, в деятельности которого задействован ноу-хау. В таком случае, работодатель должен соблюсти все требования для сохранения конфиденциальности коммерческой тайны. Здесь необходимо говорить о включении положения о «неразглашении» в трудовой договор. Однако даже такое поведение работодателя не всегда может полностью защитить его имущественные интересы.

Подтверждением этому является апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда.

В судебном заседании рассматривалось дело ЗАО «ИРИС» против бывшего работника г-на А., который был уволен по собственному желанию и которому в ходе его трудовых обязанностей был известен секрет производства истца. Режим коммерческой тайны в отношении охраняемой информации на предприятии был включен. В трудовом договоре с данным работником было включено положение о неразглашении сведений конфиденциального характера.

После увольнения А. устроился на работу в ОАО «Системы управления и приборы», разгласил секрет производства преобразователя, используя разработки, обозначения и код предприятия-держателя подлинников РКД ЗАО «ИРИС». После чего контрагент отказался заключать договор с ЗАО «ИРИС» на поставку преобразователей в связи с заключением аналогичного договора с ОАО «СУП», в связи с чем, истцу был причинен ущерб.

Суд первой инстанции в иске ЗАО «ИРИС» отказал, так как не было предоставлено достаточного количества доказательств того, что именно г-н А. разгласил секрет производства.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда приняла решение аналогичное решению суда первой инстанции на основании того, что истцом не были предоставлены достаточные доказательства, подтверждающие его доводы[[33]](#footnote-33).

Проанализировав дела по вопросу ответственности работника, можно сделать вывод, что довольно часто суды в аналогичных ситуациях принимают решения не в пользу правообладателей, мотивируя это тем, что истцом не были предоставлены достаточные доказательства того, что ответчик разгласил секрет производства. Можно сказать, что даже такие меры, как включение режима конфиденциальной информации на производстве и дополнение договора с работником положением о неразглашении информации во время его работы на предприятии и после увольнения, не в достаточной мере обеспечивают защиту объекта интеллектуальной собственности.

Интерес также вызывает дело № 2-1845/2013. Истец - ЗАО «Банк Дельта Кредит» предъявил иск к бывшему работнику с указанием на то, что он обладал непосредственным доступом к конфиденциальной информации банка и разгласил ее конкурентам, после чего истец понес убытки, которые и просит взыскать с ответчика. Банком был введен режим коммерческой тайны в отношении конфиденциальной информации, а с работником было заключено соглашение о неразглашении.

В ходе дела суд признал, что ответчиком были разглашены конфиденциальные сведения. Однако, в иске все равно было отказано, так как истец не доказал причинно-следственную связь между заявленными убытками и фактом использования конфиденциальной информации[[34]](#footnote-34).

Можно сделать вывод, что существующие способы защиты (средства доказывания) такого сложного объекта как секрет производства не обеспечивают его безопасность должным образом. Практически каждое проанализированное дело было решено не в пользу правообладателя, так как он не смог доказать факт использования его интеллектуальной собственности, так как им в отношении ноу-хау не был введен режим коммерческой тайны. В данном случае эффективным было бы проведение незапланированной проверки на предприятии, где незаконно используется ноу-хау. Однако на практике это сложно реализуемо.

Как уже было показано в приведенных примерах, в трудовой договор (в дополнительное соглашение) можно включить положение о неразглашении охраняемой коммерческой тайны (ст. 57 ТК РФ). Также на предприятии может действовать локальный нормативный акт о режиме ноу-хау (секрета производства) предприятия[[35]](#footnote-35).

Возвращаясь к трудовому договору, хочется добавить, что работодатель может применить норму, согласно которой договор с работником может быть расторгнут по инициативе работодателя, в случае однократного грубого нарушения, выразившегося в «разглашении охраняемой законом тайны».

То есть, гражданин, которому в ходе выполнения своих трудовых обязанностей стал известен секрет производства, обязан сохранять его конфиденциальность до истечения срока действия исключительного права на данный объект.

В районном суде г. Красноярска была рассмотрена схожая ситуация.

ООО «Инжиниринговая компания «Алекс-Инжиниринг» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «НСТ Корус-Инжиниринг», Аминову Р.Р., требуя взыскать в солидарном порядке с последних в их пользу сумму убытков, включая упущенную выгоду.

Истец полагал, что ответчик в период работы на предприятии обладал информацией, составляющей коммерческую тайну, а именно, списком покупателей, и перенаправлял его конкурентам фирмы.

Суд решил, что лицо, предъявляющее требование о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, должно доказать факт нарушения своего права, наличие и размер убытков, наличие причинной связи между поведением лица, к которому предъявляется такое требование, и наступившими убытками. При этом основанием для возмещения таких убытков является доказанность стороной по делу всей совокупности перечисленных условий.

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании убытков в виде упущенной выгоды суд исходит из того, что истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств того, что была утрачена упущенная выгода в связи с не заключением договоров на поставку товара.

В вопросе о разглашении работником коммерческой тайны суд исходил из того, что правообладателем такой информации в ее отношении должен быть введен режим коммерческой тайны и предприняты соответствующие действия по ее сохранению, что истцом сделано не было. Судом в иске было отказано[[36]](#footnote-36).

Кроме того, ст. 243 ТК РФ предусматривает полную материальную ответственность работника за разглашение коммерческой тайны в случаях, определяемых федеральным законом.

Возникают ситуации, при которых работник, обладающий информацией о коммерческой тайне, завершает свою деятельность на предприятии. Чтобы сохранить баланс интересов работодателя и бывшего работника О. В. Добрынин полагает, что целесообразно заключить «соглашение о неразглашении», где необходимо четко прописать что относится к ноу-хау является конфиденциальной информацией, а что может использоваться работником (профессиональные знания и навыки). В противном случае обязанность сохранять информацию о секрете производства, и все ей сопутствующее, может создать одностороннее ограничение прав работника[[37]](#footnote-37).

Ответственность в случае разглашение ноу-хау распространяется на лиц, получивших его незаконном способом; работника, который разгласил секрет производства в нарушении трудового договора и закона; контрагента.

Если разглашение ноу-хау произошло, то правонарушитель обязан возместить убытки, которые были нанесены правообладателю, если иное не предусмотрено законодательством, договором (ст. 1472 ГК РФ). Бремя доказывания лежит на потерпевшей стороне. Чаще всего, в данном случае, убытки выражаются в упущенной выгоде.

Согласно ст. 1472 ГК РФ нарушители, которые не знали и не должны были знать о том, что использование объекта интеллектуальной собственности – незаконно, квалифицируются добросовестными нарушителями. Но правообладатель имеет право предъявить к нарушителю требование о прекращении использования ноу-хау, а в случае неисполнения данного требования добиться запрещения такого использования через суд[[38]](#footnote-38).

В соответствии с положениями ТК РФ работник за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, к которой он был допущен на основании своих трудовых обязанностей, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если в его действиях отсутствовал состав преступления.

Если лицо, получившее информацию, доступ к которой ограничен Федеральными законами, в связи с исполнением своих служебных или профессиональных обязанностей, разгласило ее, то это влечет за собой административных штраф, если не уголовную ответственность. К таким лицам законодатель относит должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и др.

По требованию правообладателя за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, могут быть привлечены к уголовной ответственности должностные лица и работники государственных и иных организаций. Под незаконными действиями, касающимися нарушения прав на ноу-хау, согласно ст. 183 Уголовного кодекса РФ, понимаются: 1) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую тайну путем подкупа, угроз; 2) незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую и иные тайны без согласия правообладателя лицом, которому она была доверена или известна в силу его трудовых обязанностей.

В заключении хочется отметить, что сегодня ноу-хау в том или ином виде используется в деятельности многих производств, что значительно увеличивает их возможности и денежный оборот. В российском законодательстве не все аспекты, связанные со служебным секретом производства, имеют достаточное регулирование. В этом параграфе были рассмотрены такие проблемные моменты, как доступ работника к ноу-хау, создание работником секрета производства по трудовому договору, вознаграждение за созданный объект, запрет на разглашение конфиденциальной информации даже после прекращения трудовой деятельности лица. Казалось бы, что работник более слабая сторона в данных правоотношениях. Однако судебная практика по вопросу разглашения ноу-хау работником складывается так, что слабой стороной выступает работодатель, так как именно ему нужно сохранить конфиденциальной информацию, доступ к которой работник уже имеет. А если дело дошло до суда, то и доказать факт использования работником запрещенной к разглашению информации.

# 2.2. Способы защиты секрета производства

Важность охраны личных и национальных достижений в области интеллектуальной деятельности обсуловлена тем, что данные объекты являются значимым фактором национальной безопасности, конкурентоспособности государства. Ведь именно благодаря этим изобретениям происходит производство новой продукции, внедрение новейших технологий на производства, организация новых видов деятельности[[39]](#footnote-39).

Рассматривая тему защиты секрета производства, необходимо понять в чем разница между терминами «правовая охрана» и «правовая защита».

Правовая охрана устанавливает на какие объекты возникают права, в чем состоит содержание права, какому лицу оно принадлежит и какими способами защищается в случае неправомерного посягательства. Правовая защита – это более узкое понятие, так как она определяет лишь те меры и действия, которые могут предприниматься в случае, когда право уже нарушено[[40]](#footnote-40).

Согласно ст. 1472 ГК РФ защита прав обладателя секрета производства от неправомерных посягательств может осуществляться средствами гражданского, административного, трудового, уголовного права.

В положениях ТРИПС содержатся гражданско-правовые, административные и уголовные меры, которые призваны защитить интеллектуальную собственность от посягательств на нее третьих лиц. Положения части четвертой ГК РФ корреспондируют положениям указанного соглашения несмотря на то, что Россия не является его участницей.

Общие гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности содержатся в ст. 1225 ГК РФ. Среди них: предъявление требования о признании права, о пресечении действий, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, на котором находится результат интеллектуальной собственности, о публикации решения суда с указанием настоящего правообладателя.

Имущественные споры, связанные с нарушением прав обладателя секрета производства, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с правилами процессуального законодательства о подведомственности гражданско-правовых споров.

Вышеперечисленные способы защиты применимы ко всем объектам интеллектуальной собственности, в том числе и к ноу-хау. Рассмотрим поподробнее некоторые из них.

Признание права. Данный способ защиты применяется, когда право на результат интеллектуальной собственности оспаривается, отрицается. Под признанием права, в данном случае, понимается как признание исключительного права в целом, так и наличие прав у лица. Данный способ защиты применим к ноу-хау, так как законодательством не предусмотрена его государственная регистрация[[41]](#footnote-41).

В деле по иску г-на Синева А.В. был избран именно такой способ защиты права.

Гражданин Синев А.В. обратился в суд с иском к администрации Канавинского района г. Н. Новгорода, Дремину П.Н., Невретдиновой Ю.А., Горшкову А.Ю., Региональному общественному движению «Нижегородское единство», УФАС России по Нижегородской области и др. о признании права собственности на ноу-хау. Также истец требовал устранить нарушения в отношении данного объекта.

Синев А.В. утверждал, что ответчики присвоили себе на бездоговорной основе результат его интеллектуальной собственности и получали от этого экономическую выгоду.  Доступ к нематериальному активу ответчики получили в счет погашения своей кредиторской задолженности. Они утвердили ликвидационные балансы без указания в них ноу-хау, принадлежащее Синеву А.В., и предоставили в налоговые органы ФНС РФ недостоверные данные. Ноу-хау они получили в ходе процедуры банкротства, без разрешения собственника.

Судом в данном деле было упомянуто, что уже вступили в силу решения Арбитражного суда Нижегородской области по делам № А 43-231/2008 2-3 от 18 апреля 2008 года, А 43-230/2008 41-2 от 28 апреля 2008 года, А 43-2961/172007 34-803 от 04 мая 2008 года, А 43-14013/2008 26-270 от 08 декабря 2008 года и др., согласно которым ООО «Приокское», ООО «Мыза», ОАО «Дельта», ООО «Финансово-аналитический центр «Доверие» признали исключительные права Синева А.В. на секрет производства и обязались устранить нарушения, которые влекут или могут повлечь за собой нарушение исключительного права лица. Также они обязались указать в своей бухгалтерской отчетности указать использование поступивших сведений с определением порядка признания доходов и расходов в установленном законом порядке. Позже с них были взысканы задолженности.

Ответчики ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» указывали, что данные секреты производства ими не использовались.

Новые доводы истца о том, что ответчиками нарушено его право интеллектуальной собственности на секреты производства "НОУ-ХАУ" в судебном заседании подтверждения не нашли.

Доказательств того, что со стороны ответчиков имело место быть нарушение требований законодательства при исполнении решений и определений судов в пользу Синева А.В., а также факты отсутствия исполнения обязанностей, возложенных на ответчиков законом и решениями судов, в суд предоставлено не было.

В удовлетворении исковых требований Синева А.В. по данному делу суд принял решение отказать[[42]](#footnote-42).

Как мы видим, признание права собственности в отношении ноу-хау применяется, когда лица, которые не имеют прав на данный объект, используют его и получают экономическую выгоду без согласия правообладателя. В таком случае, последний может требовать признания за ним права и обязать нарушителей прекратить использование его собственности.

Следующий способ защиты интеллектуальной собственности – это требование о прекращении действий, которые нарушают права правообладателя. Под этим можно понимать запрет на изготовление подделок товара, запрет на использовании технологий, запрет на распространение конфиденциальной информации и др.

Рассмотрим дело № А33-28905/2016. Истец - ООО "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" подал иск об обязании общества "УНИМЕТ" прекратить распространение информации, содержащей коммерческую тайну истца (на сайте ответчика были расположены рабочие чертежи индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 700 SB).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что истцом не были созданы необходимые условия для соблюдения Павловым Е.А. режима коммерческой тайны, который, в свою очередь, также не подтверждал свое согласие на соблюдение режима коммерческой тайны для каких-либо документов, ввиду того, что перечень информации, составляющей коммерческую тайну, сторонами договора не определялся, порядок обращения с данной информацией, и контроль за его соблюдением не устанавливался, учет лиц, получивших допуск к конфиденциальной информации не осуществлялся, поскольку его текст и оригиналы чертежей не содержат грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации.

В связи с этим суд пришел к выводу, что истец не доказал, что в отношении рабочих чертежей индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 700 SB им был установлен режим коммерческой тайны, а также не доказал факт размещения ответчиком в сети Интернет чертежей, на которые обществом "НПЦ магнитной гидродинамики" были зарегистрированы исключительные права. В иске было отказано[[43]](#footnote-43).

В данном деле истец требовал запретить ответчику распространение принадлежащей ему информации путем размещения ее в сети Интернет. Однако ему это не удалось, так как не было доказано, что истец совершил все необходимые действия для защиты своего нематериального актива.

Восстановление положения - это способ защиты права, который применяется, когда нарушенное право может быть восстановлено путем устранения последствий правонарушения. Э. Гаврилов отмечает, что запрет обязательно должен быть конкретным и относиться только к объекту спора и тем действиям, которые ответчик совершал в отношении этого объекта[[44]](#footnote-44).

Возмещение убытков. Как известно, под убытками понимаются расходы, которые произведены лицом, права которого были нарушены, неполученные доходы, которые это лицо должно было получить, если бы право не было нарушено.

Особенностью отношений по поводу ноу-хау при осуществлении его защиты является то, что когда право нарушено, например, была создана партия незаконных изделий, то правообладателю никакой имущественный вред не причиняется. Возникают лишь убытки, которые выражаются в той прибыли, которую он бы мог получить при реализации изделий с использованием ноу-хау. Размер причинённых убытков и размер упущенной выгоды правообладатель должен доказать сам, что в отношении ноу-хау становится довольно проблематичным.

В связи с этим, в настоящее время, существует специальная норма для защиты интеллектуальной собственности, закрепленная в п. 3 ст. 1252 ГК РФ. В соответствии с данной нормой для отдельных видов интеллектуальной собственности правообладатель может «вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права».

Целью данной нормы является обеспечение более эффективной защиты исключительных прав в тех случаях, когда у правообладателя могут возникнуть сложности при определении точного размера неполученного дохода от нарушения права. В настоящее время в судебной практике при нарушении исключительных прав такой способ защиты, как взыскание компенсации, очень распространен. Размер компенсации, исходя из ст. 1301 ГК РФ, может определяться тремя способами:

1. В размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей;
2. В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3. В двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Окончательный размер требуемой компенсации определяется судом (а. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Если рассмотреть ст. 1472 ГК РФ, где говорится о том, что лицо, которое неправомерно получило сведения о секрете производства и разгласило или использовало их - обязано сохранять конфиденциальность таких сведений в соответствии с п. 2 ст. 1486, п. 3 ст. 1469, п. 2 ст. 1470 ГК РФ, а в случае разглашения обязано возместить убытки, если иная ответственность не предусмотрена. Мы видим, что в данном случае законодателем не предоставлена возможность выбора способа восстановления нарушенного права. В данном случае нельзя выбрать взыскание компенсации вместо возмещения убытков.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга по иску ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» к Никитенко о взыскании убытков, причиненных разглашением секрета производства.

Иск мотивирован тем, что с 11 марта 2008 года Никитенко работал в ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг».

 В силу должностного положения Никитенко стал известен секрет производства – разработки в области производства пароконденсатных систем, исключительное право на которое принадлежит истцу, в период исполнения трудовых функций, ответчик учредил ООО «АРМ Инжиниринг», на сайте которого разместил подробную информацию о продукте и предложил его к продаже, при этом сам продукт, реклама на него идентичны тому, исключительное право на который принадлежит истцу, таким образом, ответчик, имея допуск к секрету производства, воспользовался им в своих личных целях, чем и причинил истцу убытки.

В суде первой инстанции ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» было отказано.

При подготовке дела к апелляционному рассмотрению было установлено, что в первой инстанции дело было рассмотрено в отсутствие истца ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг», который, не был извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. После чего судебная коллегия перешла к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца пояснила, что ответчиком, на принадлежащем ему сайте, был разглашен секрет производства – установки перекачки конденсата на электронасосах (CPU), редукционных станций (PRS), сепараторов пара (S7), деаэратора, коллектора пара в виде использования чертежей.

Также следует отметить, что согласно пояснениям представителя истца, секретные разработки производства - ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» спорных агрегатов (установка перекачки конденсата на электронасосах (CPU), редукционные станции (PRS), сепараторы пара (S7), деаэратор, коллектор пара) в период с 2011 года по 2015 год по договорам передавались третьим лицам. При этом на переданных третьим лицам чертежах также отсутствуют гриф или отметки о том, что данные сведения составляют коммерческую тайну истца, что подтверждается представленными стороной истца в материалы дела заявлением ООО «СТОРГЕ МК» с копиями чертежей спорных агрегатов.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд первой инстанции правомерно исходил из того, что истцом доказательств, безусловно свидетельствующих о разглашении ответчиком сведений, относящихся к коммерческой тайне общества, в деле не имеется. Также, судебной коллегией установлен факт допущенных судом первой инстанции нарушений процессуального закона, на основании чего Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга отменено, а по иску «Спиракс-Сарко Инжиниринг» к Никитенко о взыскании убытков, причиненных разглашением секрета производства, отказать[[45]](#footnote-45).

Вновь судебная практика складывается в пользу ответчика; в иске отказано, так как истец не ввел режим коммерческой тайны в отношении ноу-хау, без чего доказать факт использования конфиденциальной информации оказалось невозможным.

Возвращаясь к вопросу об определении убытков от незаконного посягательства на право лица, обладающего объектом интеллектуальной собственности, можно сказать, что это очень непростая задача, в особенности, если таким объектом является ноу-хау. Позицию законодателя по данному вопросу нельзя считать оптимальной. Мы считаем, что положение статьи 1472 ГК РФ необходимо дополнить, в частности, необходимо добавить возможность взыскания компенсации за нарушение интеллектуальных прав на ноу-хау. Несмотря на то, что п. 1 данной статьи и говорит о том, что помимо взыскания убытков могут быть применены и иные меры ответственности, предусмотренные законом или договором, на наш взгляд, данная возможность должна быть четко оговорена.

Природа выплаты компенсации отличается от природы возмещения убытков, и, по нашему мнению, была введена законодателем для того, чтобы правообладателю было легче доказать объем потерь, возникших из-за правонарушения. Таким образом, данная норма призвана обеспечить наиболее эффективную защиту исключительных прав в ситуации, когда правообладатель затрудняется точно определить убытки или неполученную выгоду.

Как уже отмечалось, в ст. 1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» написано, во-первых, что обладатель исключительного права может требовать, по своему усмотрению, либо возмещения убытков за нарушение права, либо компенсации, во-вторых, ранжирование компенсации, которая может быть выплачена. Внесение подобных дополнений в ст. 1472 ГК РФ, на наш взгляд, может упрочить положение правообладателя ноу-хау.

Предлагается внести в ст. 1472 ГК РФ следующие изменения:

1. п. 1 дополнить фразой: «по выбору правообладателя, либо возместить убытки, либо компенсировать их»;
2. а. 2 п. 1 дополнить следующей формулировкой: «Правообладатель исключительного права на секрет производства может требовать от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования ноу-хау, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ноу-хау тем способом, который использовал нарушитель.»

После внесенных дополнений ст. 1472 ГК РФ будет выглядеть так:

«1. 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, по выбору правообладателя, либо возместить убытки, либо компенсировать их, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Правообладатель исключительного права на секрет производства может требовать от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования ноу-хау, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ноу-хау тем способом, который использовал нарушитель.»

2. 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 несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.»

Нельзя обойти вниманием и п. 2 ст. 1472 ГК РФ. В нем от ответственности за незаконное использование ноу-хау освобождаются лица, которые не знали и не должны были знать о том, что они совершают незаконные действия, так как они получили доступ к объекту случайно или по ошибке. При этом критериев или ссылок, на что можно опереться при определении того, что означают понятия: «не знали и не должны были знать», «случайно или по ошибке» - нет. Мы считаем, что это еще одно слабое место в отечественном регулировании права на секрет производства.

Гражданским кодексом предусмотрены и иные гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности.

Например, если производилась перевозка материальных носителей, на которых был результат интеллектуальной деятельности и это привело к нарушению исключительного права, то суд может принять решение о том, что такие носители являются контрафактными и подлежат изъятию из оборота и уничтожению без выплаты компенсации, если иное не предусмотрена ГК РФ.

В 2015 году рассматривалась дело, где немецкая пивоваренная компания Paulaner Brauerei GmbH & Co KG (истец) требовала запретить ответчику ООО "Ватергрупп" использовать спорный товарный знак и уничтожить всю продукцию, которую последний успел произвести.

Истец настаивал на том, чтобы из оборота были изъяты и уничтожены 21 120 бутылок и 9 072 банки, содержащих товарный знак компании "Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ" и на взыскании компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2015 требования компании "Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ" удовлетворены.

В обоснование кассационной жалобы общество "Ватергрупп" указало, что спорный товар не подлежит изъятию и уничтожению, поскольку товар не вводился в гражданский оборот и нарушение исключительного права отсутствует.

В уведомлениях таможенного органа о ввозе указано, что декларантом товара, содержащего спорный товарный знак, является ответчик. Однако, при проведении в суде документального контроля таможенным органом были обнаружены признаки нарушения исключительного права истца на товарный знак. Выпуск товаров, декларируемых ответчиком, был приостановлен.

Требование истца удовлетворено, поскольку разрешение на использование спорного товарного знака на территории РФ ответчику истцом не предоставлялось[[46]](#footnote-46).

В данном деле истец настаивал на том, чтобы за счет ответчика из оборота был выведен и уничтожен товар, на котором был товарный знак истца. Иск был удовлетворен, и, по-нашему мнению, абсолютно правомерно.

Если возникла ситуация, при которой нарушитель создал оборудование, предназначенное для посягательства на результаты интеллектуальной собственности, то по решению суда — это оборудование будет подлежать изъятию и уничтожению за счет нарушителя или станет доходом Российской Федерации.

При изучении судебной практики по вопросу защиты прав на ноу-хау было выявлено, что довольно часто при рассмотрении подобных споров суд исходит из формального признака, то есть из того соблюдены ли все требования по засекречиванию информации[[47]](#footnote-47).

Рассмотрим административные способы защиты интеллектуальных прав, которые осуществляются в соответствии с КоАП РФ.

Привлечение к административной ответственности за нарушение интеллектуальных прав осуществляется по двум направлениям:

1. за нарушение упомянутых прав;
2. за недобросовестную конкуренцию.

Административная ответственность за нарушение интеллектуальных прав предусмотрена ст. 7.12. КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» и ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». Также может быть применена ст. 13.12 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа за нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты информации.

Административная ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ч. 2 ст. 14.24 КоАП. Из текста статьи становится понятно, что в случае нарушение прав на ноу-хау правообладатель сможет обратиться за защитой только в антимонопольный орган, органы внутренних дел не уполномочены рассматривать подобные случаи. Такую ситуацию нельзя назвать удовлетворительной, поскольку административный порядок используется именно для фиксации правонарушений, что в случае с ноу-хау особенно сложно реализуемо.

Если рассматривать уголовное законодательство, то можно найти норму, которая может быть использована в случае неправомерного получения или разглашения коммерческой тайны.

Согласно ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» следующие действия могут быть квалифицированы как нарушения коммерческой тайны:

1. собирание сведений о коммерческой тайне;
2. незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну;
3. использование таких сведений.

Можно сделать вывод, что поскольку незаконное использование ноу-хау считается незаконным использованием коммерческой тайны, то меры, перечисленные в ст. 183 УК РФ, могут быть применены и в случае нарушения исключительного права на ноу-хау.

Таким образом, проанализировав способы защиты и меры ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности, можно сделать вывод, что способы защиты прав на ноу-хау, в отличие от способов защиты иных объектов интеллектуальной собственности, существенно ограничены, в частности, для защиты ноу-хау нет статей в КоАП РФ, а в УК РФ есть статья, которую, проанализировав, мы сможем применить. Это может быть связано с тем, что факт того, что информация в режиме конфиденциальности была использована, может быть выявлен только при помощи незапланированной проверки, которая проводится административными и правоохранительными органами. В противном случае, практически всегда у правонарушителя есть возможность скрыть доказательства неправомерного использования ноу-хау.

# 3. Передача исключительного права на ноу-хау третьим лицам

# 3.1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

Несмотря на всю сложность при определении данного нематериального объекта и необходимость мер, которые направлены на сохранение его конфиденциальности, существуют несколько распространенных способов, с помощью которых может осуществляться передача ноу-хау, или его часть, по договору.

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ “правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности…любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе и путем его отчуждения по договору другому лицу”.

Среди самых распространенных способов передачи ноу-хау выделяют:

1. договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау;
2. лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау;
3. смешанные патентные лицензии;
4. договор коммерческой концессии;
5. договор купли-продажи;
6. договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ[[48]](#footnote-48).

В данной части работы мы рассмотрим первый способ распоряжения исключительным правом из приведенного списка.

При составлении договора об отчуждении исключительного права на ноу-хау возникает ряд тонкостей, которые мешают эффективной работе с данным институтом. Это происходит из-за специфики объектов, с которыми производится работа.

Принятие главы четвертой ГК РФ во многом упростило работу с результатами интеллектуальной собственности. Однако, существуют еще много пробелов, связанных с регулированием объектов части IV ГК РФ, вследствие чего, довольно часто, применению подлежат общие нормы. Это, в свою очередь увеличивает количество исков.

В главе 75 ГК РФ прописаны два возможных способа распоряжения исключительным правом на секрет производства, а именно: договор об отчуждении исключительного права (ст. 1468 ГК) и лицензионный договор (ст. 1469 ГК).

Основным различием между двумя вышеуказанными договорами является то, что в лицензионном договоре заранее оговаривается объем передаваемых лицензиату прав, а в договоре об отчуждении права передаются в полном объеме.

Отчуждение исключительного права на ноу-хау является одной из форм распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности.

Данный договор подразумевает, что одна сторона передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности другой стороне в полном объеме. Он может быть, как консенсуальным, так и реальным, поскольку п. 4 ст. 1234 ГК прямо указывает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к покупателю в момент заключения договора, если иное не предусмотрено соглашением.

К элементам договора относятся его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание. Сторонами договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются правообладатель и приобретатель. Государственной регистрации он не подлежит, а п. 2 ст. 1234 ГК РФ прямо указывает на то, что договор должен быть заключен в письменной форме.[[49]](#footnote-49)

Одним из основополагающих условий, при которых секрет производства сохраняет свою коммерческую ценность, является его неизвестность третьим лицам.

Когда происходит полное отчуждение прав на ноу-хау, на лицо, распорядившееся своим правом, в силу указания, содержащегося в п. 2 ст. 1468 ГК РФ, накладывается обязанность сохранения его в секрете. Ответственность за неисполнение данной обязанности указана в ст. 1472 ГК РФ.

К данному виду договора применим п. 5 ст. 1234 ГК РФ, в котором говорится о возможности правообладателя расторгнуть договор, в случае если имело место быть существенное нарушение приобретателем обязанности выплатить вознаграждение. Тогда, прежний правообладатель вправе через суд требовать перевода на себя исключительных прав приобретателя, также как возмещения убытков, в случае, если исключительное право перешло к правообладателю. Кроме того, в рассматриваемой ситуации приобретатель вправе выплатить вознаграждение даже после получения от правообладателя уведомления об отказе от договора (а. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

С подобным сталкиваются не только при заключении договора об отчуждении исключительного права, но и при заключении лицензионного договора, предметом в котором выступает результат интеллектуальной деятельности.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 № С01-1361/2014 по делу № А56-75812/2013, рассмотрен случай незаконной передачи ответчиком исходных кодов программы для ЭВМ и информации о наименовании и функциональном предназначении исходных кодов третьему лицу.

Истец ООО «Кристал Реалити» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО «Спб Софтваре Консалтинг» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав по лицензионному договору.

По мнению ответчика, вывод судов о распространении им программы для ЭВМ «Mobile Media Player for Symbian v.3» в нарушение условий лицензионного соглашения не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В обоснование своих возражений истец указал, что судами в рамках дела № А56-54588/2011 были установлены факты нарушения авторских прав истца, а именно бездоговорное использование объекта авторского права, что то есть передача исходных кодов программ для ЭВМ, в связи с чем суды признали законным расторжение обществом «Кристал Реалити» лицензионного соглашения в одностороннем порядке.

В лицензионном договоре не была предусмотрена возможность передачи ответчиком другим лицам исходных кодов программы для ЭВМ, следовательно, ответчик вышел за рамки, установленные договором и нарушил исключительные права истца[[50]](#footnote-50).

Риск разглашения конфиденциальной информации третьим лицам при заключении договора о передаче секрета производства есть всегда, однако, важно, чтобы стороны четко прописали этот вопрос в договоре, а в случае его нарушения, виновное лицо понесло ответственность и возместило ущерб.

Можно выделить несколько условий, которые должны соблюдаться при заключении такого вида соглашений, в то время как отсутствие этих условий влечет за собой их недействительность или незаключенность.

Во-первых, заключение договора подразумевает, что правообладатель передает покупателю исключительное право на секрет производства в полном объеме. Это и передача всех правомочий, входящих в исключительное право правообладателя согласно ст. 1466 ГК РФ, и отчуждение всей информации, которая составляет ноу-хау. Если данное условие не соблюдено, то будет применима норма ст. 168 ГК РФ, согласно которой, сделка будет признана оспоримой.

Когда между правообладателем и покупателем был заключен договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, однако в договоре не был зафиксирован объем передаваемых прав, по логике ст. 1233, ст. 1468 и ст. 1469 ГК РФ такой договор переквалифицируется в лицензионный.

Примером по вышеуказанному выводу может быть дело № 2-4183/2016, в котором между истцом и ответчиком был заключен договор коммерческой концессии; ответчик обязался предоставить истцу на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности истца комплекс принадлежащих ответчику исключительных прав, в том числе: бренд бук, логотипы, фирменный стиль и исходники, секрет производства (ноу-хау), также обязался обучить его технологии взаимодействия с клиентами.

Истец полагал, что впоследствии ему будут переданы права на товарный знак или знак обслуживания, однако, передача совершена не была, поскольку данный товарный знак не был зарегистрирован. Тогда, истец подал иск о том, что эта сделка недействительна вследствие того, что она не была зарегистрирована.

Суд указал, что, во-первых, эта сделка не может быть коммерческой концессией, потому что ее обязательным условием является передача товарного знака; во-вторых, суд пришел к выводу, что переданная истцу информация является ноу-хау (секретом производства), так как обладает всеми необходимыми признаками установленными гражданским законодательством; в-третьих, в данном договоре было указано каким способом и в каком объеме истец может использовать комплекс передаваемых ему исключительных прав, следовательно – между сторонами был заключен лицензионный договор на передачу ноу-хау. Поскольку, секрет производства, также, как и договор по его передаче регистрации не подлежит – суд в иске отказал[[51]](#footnote-51).

Как мы видим, между истцом и ответчиком был заключен не договор об отчуждении исключительного права, а договор коммерческой концессии. Суд, исходя из сведений, предоставленных ему сторонами, пришел к выводу о том, что договор необходимо переквалифицировать из коммерческой концессии в лицензионный договор, так как отсутствовало обязательное условие о передаче товарного знака. Подобное может произойти и с договором об отчуждении исключительного права на ноу-хау.

Во-вторых, существенным условием в возмездном договоре является положение о вознаграждении за передачу прав на ноу-хау. Из п. 3 ст. 1234 ГК РФ следует вывод о том, что договор может быть, как оплачиваемым, так и безвозмездным. Если соглашением установлено, что данное отчуждение производится за вознаграждение, то тогда существенными условиями становятся условие о размере вознаграждения или порядок его определения. Тогда, если в возмездном договоре об отчуждении исключительного права отсутствует условие о вознаграждении, это влечет за собой признание договора незаключенным, что создает серьезную проблему в части правового регулирования отношений, складывающихся между сторонами в договоре о передаче ноу-хау.

За время, пока сторонам (стороне) не известно, что между ними действует незаключенный договор, сторона-приобретатель имеет возможность изучить все сведения о секрете производства, необходимые ей для дальнейшего применения ноу-хау в коммерческом обороте. Поскольку договор не заключен, то приобретатель имеет возможность не только ознакомиться с секретной информацией, но после этого и не выплачивать правообладателю вознаграждение.

Абзац 3 п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» мы можем увидеть следующее: “…к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование…”.

Пункт 57 вышеуказанного Постановления, разъясняет статью 1472 ГК РФ, в которой перечислены лица и ответственность, которая за ними последует за разглашение секрета производства. Но в ней нет указания на лицо (приобретателя), которое правомерно получило доступ к информации по договору об ее отчуждении и его ответственность за разглашение конфиденциальных сведений. Исходя из логики законодателя, под определение «любое лицо» мы можем отнести и приобретателя ноу-хау, получившего доступ к информации на законных основаниях.

В-третьих, в договоре об отчуждении исключительного права следует уделить внимание определению предмета договора, поскольку он конфиденциален[[52]](#footnote-52).

Проблема при последующем определении предмета договора проиллюстрирована в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 № С01-14/2015 по делу № А40-179244/2013.

ООО "Научно-производственное объединение «Сатурн» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральному агентству по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД) о признании незаключенным лицензионного договора. В лицензионном договоре отсутствовало указание на конкретные объекты - результаты интеллектуальной деятельности, права на которые передавались, что не позволяло определить предмет договора.

Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении первоначального иска отказано.

Суды установили, что спорный договор содержит все необходимые условия, предусмотренные статьей 1235 ГК РФ. Несмотря на то, что технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения опытно-конструкторских работ, не входят в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, суды пришли к выводу, что результаты интеллектуальной деятельности, являющейся предметом лицензионного соглашения, вполне поглощаются такими понятиями, как секреты производства (ноу-хау).

Применив положения статьи 421 ГК РФ о свободе договора, суды пришли к выводу о том, что исковые требования общества о признании лицензионного договора незаключенным удовлетворению не подлежат. Доводы кассационной жалобы о том, что существенные условия лицензионного договора не соответствуют обязательным требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1235 ГК РФ, в ходе рассмотрения кассационной жалобы не нашли своего подтверждения[[53]](#footnote-53).

Из приведенного дела можно сделать вывод о том, что необходимо до мелочей прописывать все аспекты, связанные с предметом такого вида договоров.

Ноу-хау действует, пока сохраняется его конфиденциальность, недоступность третьим лицам. Когда между сторонами заключается договор об отчуждении исключительного права, происходит неизбежное раскрытие сведений контрагенту, и, если в договоре нет указания о выплате вознаграждения правообладателю, то договор считается незаключенным. Примером может послужить Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 № С01-1182/2016 по делу № А65-2227/2016.

Как установлено судами, между обществом «Агентство креативных решений» (лицензиар) и обществом «МИРМЕКС» (лицензиат) был заключен лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) для извлечения лицензиатом прибыли от оформления виз, бронирования авиабилетов и отелей, страхования туристов.

Во исполнение условий договора лицензиат оплатил лицензиару часть первого паушального взноса. Между тем, в последующем общество лицензиат посчитал, что указанный договор является ничтожной сделкой, поскольку подлежит государственной регистрации, в связи с тем, что спорный договор, по мнению истца, является договором коммерческой концессии.

Считая спорный договор незаключенным, истец обратился к ответчику с письменным требованием о возврате перечисленного им первого паушального взноса, однако, в указанном требовании истцу было отказано.

Суд первой инстанции, отказывая обществу «МИРМЕКС» в удовлетворении исковых требований, пришёл к выводу, что спорный договор был заключен между истцом и ответчиком, поскольку его стороны согласовали все его существенные условия, которые регулируется положениями главы 69 и 75 ГК РФ о лицензионном договоре, а государственная регистрация такого договора не предусмотрена, то оснований для его признания незаключенным не имеется. Суд также посчитал, что стороны приступили к его исполнению.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы поддержал, оставив решение в силе, указав на правомерность вывода суда первой инстанции о том, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав.

Суд по интеллектуальным правам исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, не нашел оснований для отмены решения апелляционной инстанции[[54]](#footnote-54).

В приведенном деле не было спора о том, указано ли в договоре вознаграждение правообладателю. Однако ответчик, после того как выплатил первый платеж по договору, попытался признать его незаключенным, ссылаясь на отсутствие регистрации и несогласованность основных условий. В случае признания договора незаключенным, истец мог оказаться в очень невыгодном положении, ввиду того, что информация, составляющая ноу-хау уже разглашена контрагенту.

В продолжение данной темы, п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 165 от 24.02.14 говорит о том, что если в ходе переговоров сторона заявила о возмездности договора или необходимости согласовать цену, то такое условие становится существенным для договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В таком случае договор не будет считаться заключенным до тех пор, пока условие о возмездности не будет согласовано, или сторона, которая высказалась о возмездности договора не согласится данное условие исключить.

Если говорить о признании договора об отчуждении ноу-хау незаключенным, возврат неосновательного обогащения или возмещение ущерба, не в полной мере охватывают интересы правообладателя, ввиду особого характера передаваемого объекта[[55]](#footnote-55). Из чего вытекает необходимость в создании иных правовых механизмов защиты прав правообладателя, нежели предусмотренные законодателем в настоящий момент.

Для урегулирования данного вопроса мы предлагаем законодательно закрепить норму, обязывающую стороны, заключившие между собой возмездный договор об отчуждении секрета производства, и не уточнившие в нем вознаграждение правообладателя, конкретизировать данное положение в дополнительном соглашении к договору.

В действующем законодательстве вопрос об отсутствии цены в возмездном договоре об отчуждении исключительного права регулирует а. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ[[56]](#footnote-56). Данное положение относится и к аналогичным вопросам в договоре об отчуждении ноу-хау.

На наш взгляд, указанная норма является достаточно строгой. Проблема при ее применении прослеживается достаточно легко.

Абзац 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ гласит: “При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются”.

С одной стороны, п. 3 ст. 424 ГК РФ мог бы быть «спасательным кругом» для договоров, которые в силу отсутствия в них условия о цене, признаны незаключенными.

Однако, при детальном рассмотрении этой нормы, мы видим, что в ней указывается способ, который при работе с результатами интеллектуальной деятельности не совсем корректен. Исходя из нее, должна быть определена та цена, “которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги”. К ноу-хау данное определение не может быть применено в силу отсутствия аналогии на секрет. Несмотря на то, что его создание является продуктом восприятия и переработки правообладателем существующей информации, ценность представляет несуществующее ранее решение. Из чего вытекает, что необходима норма, конкретно обращенная к результатам интеллектуальной деятельности, и в частности, к секрету производства.

Мы предлагаем в а. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ дополнить первое предложение словами: «…стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено», и убрать из него положение о том, что договор будет считаться незаключенным.

Так, в нашей редакции новый п. 3 ст. 1234 ГК РФ будет выглядеть таким образом:

«По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения, стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме».

Данная норма могла бы укрепить положение правообладателя ноу-хау, снизить количество подаваемых судебных исков, количество незаключенных договоров, чем поддержала бы гражданский оборот.

В заключение хочется отметить, что законодательство на сегодняшний день не в полной мере отражает и способствует разрешению возникающих проблем. Для того, чтобы уменьшить возможное количество споров по данному вопросу, нами была предложена новая редакция статьи 1234 ГК РФ, в которой указано, что «…стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено». По нашему мнению, данное положение может укрепить гражданский оборот, а также привлечет интерес к институту отчуждения исключительных прав, так как права правообладателей были бы в большей мере защищены.

# 3.2. Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау

Еще одним способом передать право на секрет производства является лицензионный договор.

Положения о лицензионном договоре как правовой форме введения прав на результат интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот содержатся в ст. 1235-1238 ГК РФ.

В предыдущей части работы мы рассматривали отчуждение прав на ноу-хау как способ передачи данного объекта. Хочется отметить, что такое четкое разделение данных договоров существует преимущественно в России. За рубежом оно отсутствует и часто считается, что договор о передаче ноу-хау схож с договором купли-продажи[[57]](#footnote-57).

Если рассматривать лицензионный договор с точки зрения объема прав, то он может быть исключительным и неисключительным. Исключительность лицензионного договора означает, что лицензиату предоставляется право выдавать лицензии на данный объект третьим лицам, а неисключительный вид, соответственно, такую возможность не предоставляет. Он может быть и консенсуальным, и реальным, но на практике он всегда является консенсуальным, то есть передача конфиденциальной информации происходит после заключения договора.

Обязательной для внесения в договор является информация о предмете договора и о способах ее использования. Следует обратить внимание на то, что лицензиат может использовать ноу-хау только в том порядке и теми способами, которые четко прописаны в тексте договора. Если какое-то право четко не указано в договоре, то им лицензиат воспользоваться не сможет[[58]](#footnote-58).

Судом в деле по иску г-на Москвитина М.А. к ООО «Эффективный Ритейл» была рассмотрена похожая ситуация. Истец намеревался заключить лицензионный договор с фирмой, продающей украшения. Когда договор уже был подписан сторонами, а паушальный взнос выплачен – истец решил отказаться от сделки и начал требовать деньги обратно, обосновывая это тем, что территория, на которой договором разрешено ведение бизнеса, не верна. Это было бы весомым доводом в пользу истца, если бы не было выяснено, что он ни разу на протяжении времени, когда велась подготовка к производству, не просил изменить ошибку, не говорил о ее наличие. Ответчик в суде заявил, что как только ему бы поступил такая информация, он бы незамедлительно исправил текст проекта договора.

Рассмотрев материалы дела были сделаны следующие выводы.

Во-первых, судом было усмотрено четкое намерение сторон о заключении договора, что подтверждается их действиями, интернет-перепиской. Во-вторых, поскольку на протяжении всего времени, пока стороны пытались заключить договор, истец ни раз не указал на то, что территория в договоре не верна, а если бы указал – она была бы исправлена – он пытается утаить реальную причину, по которой он хочет разорвать сделку и забрать паушальный взнос. В-третьих, паушальный взнос, как было указано в проекте лицензионного договора, не возвращается в случае, если отказ от договора будет по вине лицензиата – что и произошло. В возврате денег было отказано[[59]](#footnote-59).

Лицензионный договор может быть, как возмездным, так и безвозмездным, однако если договор не предусматривает безвозмездность, тогда лицензиат должен уплатить лицензиару вознаграждение. В данном случае условие о вознаграждении и о порядке его определения является существенным условием договора.

Лицо, получившее право распоряжаться ноу-хау, в соответствии со ст. 1469 ГК РФ обязано сохранять его конфиденциальность до истечения срока действия лицензионного договора. Заметим, что в данной норме не сказано, что лицензиат не должен разглашать конфиденциальную информацию после прекращения действия договора, что несомненно может неблагоприятно сказаться на правах лицензиара.

Для решения проблем, связанных с сохранением конфиденциальной информации, являющейся частью ноу-хау, мы предлагаем дополнить часть четвертую ГК РФ статьей 1469.1 «Обеспечение конфиденциальности»:

“1. После подписания договора лицензиат обязуется не разглашать полученную информацию. Он гарантирует, что им будут предприняты все меры для недопущения разглашения конфиденциальной информации. Лицензиар несет аналогичные обязанности.

2. Если секретная информация была разглашена лицензиатом или другими лицами по вине лицензиата, то он обязуется возместить лицензиару все убытки. Такую же ответственность перед лицензиатом несет лицензиар.

3. Обязанности по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия договора или его досрочного расторжения.”

Данная норма может быть применена как к лицензионному договору о передаче ноу-хау, так и к отчуждению исключительных прав на ноу-хау и другим способам передачи секрета производства. Также ее можно использовать при составлении положений об ответственности работника за разглашение секрета производства в трудовых договорах. Правовая норма могла бы значительно упрочить положение правообладателя ноу-хау.

Продолжая разговор о лицензионном договоре, отметим, что, используя его можно передавать не один, а несколько объектов интеллектуальной собственности[[60]](#footnote-60). Тогда, прекращение срока действия лицензии на один объект, не влечет недействительность договора или его части, а влечет его изменение.

При заключении лицензионного договора на передачу ноу-хау отдельное внимание стоит уделить тому, какой смысл вкладывают стороны в это понятие, на какой территории предполагается использование ноу-хау и производство продукции, разрешен ли экспорт продукции.

Если, например, территория действия лицензии в договоре не конкретизирована, то возможно ее использование на всей территории РФ.

В случае, если лицензиат в ходе использования ноу-хау в течение определенного периода времени обнаружит неполноту или неправильность данных о ноу-хау, то лицензиар обязан передать недостающую документацию или исправить недостатки в уже переданной. Лицензиату должна быть гарантирована возможность на основании купленной лицензии на секрет производства производить качественную продукцию, если это не так, нужно требовать возмещения убытков[[61]](#footnote-61).

Рассмотрим дело по апелляционной жалобе представителя Г.Г. Салимовой в интересах Е.А. Модестовой, Д.Б. Савина, Н.Н. Архиповой и др. Истцами по электронной почте был заключен лицензионный договор с ООО «Банковские Гарантии 24» на передачу ноу-хау.

По мнению истцов, договоры являются недействительными, поскольку ответчиком указанный в договорах секрет производства не передавался. Все сведения были доступны на сайтах в сети интернет широкому кругу лиц. Документы, которые могут подтвердить исключительные права ответчика относительно этих сведений, истцам не представлены.

В связи с этим истцы просят признать заключенные с ними лицензионные договоры о передаче секрета производства недействительными, взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами:

Судом в дело был привлечен специалист в области системы управления взаимоотношения с клиентами, который пояснил, что каждая отдельная CRM-система (ноу-хау) изготавливается для каждого заказчика индивидуально. Фактически данная система представляет собой программу, разработанную для достижения целей, указанных заказчиком. Однако для того, чтобы данная программа работала по назначению и с помощью данной программы достичь определенных результатов, создается функционал данной программы по критериям заказчика. То, что ответчики с помощью данной системы не смогли наладить производство и начать получать прибыль – не является поводом для признания договора недействительным. На основании этого, решение районного суда г. Казани от 19.04.2017 было оставлено без изменения[[62]](#footnote-62).

На наш взгляд суд правомерно отказал истцам, поскольку то, что они не смогли начать получать прибыль с использованием переданного секрета производства – не является виной лицензиара.

Лицензиат, если это необходимо, может дополнительно купить специальное оборудование для работы с ноу-хау, что может быть оформлено договором купли-продажи. Отдельным договором может быть предусмотрено обучение персонала лицензиата методам работы с ноу-хау; специалисты от лицензиара могут быть командированы на предприятие лицензиата для проведения обучения, настройки оборудования и все за счет последнего.

В заключаемом договоре должна быть предусмотрена передача информации обо всех проделанных улучшениях секрета производства; гарантии сторон и их ответственность за разглашение конфиденциальных сведений[[63]](#footnote-63).

Оплата объекта или способ определения цены должны быть определены и внесены в текст договора. В качестве вознаграждения лицензиара могут быть указаны: паушальный платеж, роялти, комбинированный платеж, встречные услуги[[64]](#footnote-64).

Возникают ситуации, при которых лицензиату может быть предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц в связи с использованием ноу-хау по лицензионному договору. Тогда, лицензиат должен незамедлительно связаться с лицензиаром, и они сообща решают, стоит ли им формулировать претензии или начинать судебную защиту. Расходы и убытки распределяются между сторонами лицензионного договора согласно договоренности.

Условие о сроке в данном договоре не является существенным, однако он не может превышать срока действия права на сам результат интеллектуальной деятельности. Также, любая из сторон может отказаться от договора, предупредив об этом не менее чем за 6 месяцев.

Обоим участникам договора предоставлена возможность досрочно расторгнуть договор, если его оппонент не выполняет существенные условия договора (существенные условия – указанные в законе, существенные для данного вида договоров, по которым договором предусмотрено необходимость достижения соглашения)[[65]](#footnote-65).

В случае, если лицензиат нарушил условия договора и договор теряет свою силу до истечения срока его действия, то возможность лицензиата на использование ноу-хау, создание продукции с использованием ноу-хау или ее распространение прекращается. По истечении срока действия лицензионного договора лицензиат возвращает лицензиару всю документацию, касающуюся ноу-хау и больше не имеет возможности ее использовать[[66]](#footnote-66).

Подытожить данную часть хочется тем, что лицензионный договор является самым распространенным способом передачи прав на ноу-хау. На наш взгляд, он является наиболее действенным, законодательно урегулированным способом передачи секрета производства. Проанализировав судебную практику, мы не нашли много дел с одинаковой проблематикой. Это могло бы говорить о том, что законодательство в данной области отвечает на вопросы, которые возникают на практике.

# Заключение

Отвечая на вопрос о секрете производства (ноу-хау) в Российской Федерации, хочется отметить, что интерес предпринимателей к данному объекту интеллектуальной собственности повысился. Это подтверждается также и количеством судебных дел, в которых фигурирует ноу-хау. Его рассматривают уже не только как объект интеллектуальных прав, но как способ защиты конфиденциальной информации.

В данной работе рассматривалась правовая природа ноу-хау, секрет производства как служебный объект, способы защиты и формы введения ноу-хау в гражданский оборот.

Подведем итоги по каждой из этих частей.

1. В параграфе «правовая природа ноу-хау» хотелось бы озвучить мнение касательно соотношения понятий «ноу-хау» и «коммерческая тайна», того, какая информация может быть ноу-хау.

Из-за схожих определений часто возникает вопрос о том, как соотносятся данные дефиниции. Мы придерживаемся позиции, что «ноу-хау – это нетрадиционный объект интеллектуальной собственности, права на который охраняются в режиме коммерческой тайны». Ноу-хау и коммерческая тайна – два разных правовых явления. Первое понятие – это объект интеллектуальных прав, а второе – это правовой режим, с помощью которого можно обеспечить защиту конфиденциальной информации.

По вопросу информации, входящей в состав ноу-хау, мы считаем правильным проводить классификацию не только по сферам применения сведений, входящих в его состав, но и по тому, являются ли эти сведения результатом интеллектуальной деятельности или носят преимущественно информационный характер. Понимание ноу-хау как сведений любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам и в отношении которых введен режим коммерческой тайны, на наш взгляд, не соответствует правовой природе ноу-хау, так как его смысл в том, чтобы решать по-новому задачи организационного, технического или производственного характера.

1. Рассматривая ноу-хау как результат работы, выполненной по договору, мы пришли к следующим выводам.

Создание ноу-хау по трудовому договору – не редкое явление. Данный объект может быть создан как по заданию работодателя, так и в ходе обычной трудовой деятельности работника. Оба объекта будут принадлежать работодателю, а работнику будет выплачено вознаграждение. Исключением является случай, когда создание ноу-хау было за рамками трудовых обязанностей работника, не в рабочее время.

Важным для защиты исключительных прав работодателя на объект интеллектуальной собственности является включение в текст трудового договора (дополнительного соглашения) положения о неразглашении охраняемой коммерческой тайны. Это может стать действенным способом защиты исключительных прав пока работник трудится на производстве, и в случае его увольнения.

1. Перейдем к теме правовой охраны секрета производства. Согласно Гражданскому кодексу РФ защита прав обладателя ноу-хау от неправомерных посягательств может осуществляться средствами гражданского, административного, трудового либо уголовного права.

Рассматривая вопрос об определении убытков от незаконного посягательства на права лица, обладающего объектом интеллектуальной собственности, хочется отметить, что это очень непростая задача, в особенности, если таким объектом является ноу-хау. Позицию законодателя по данному вопросу нельзя считать оптимальной. Мы считаем, что положение статьи 1472 ГК РФ необходимо дополнить, в частности, необходимо добавить возможность взыскания компенсации за нарушение интеллектуальных прав на ноу-хау. Несмотря на то, что п. 1 данной статьи говорит о том, что, помимо взыскания убытков могут быть применены и иные меры ответственности, предусмотренные законом или договором, на наш взгляд, данная возможность должна быть четко прописана. Данная норма призвана обеспечить наиболее эффективную защиту исключительных прав в ситуации, когда правообладатель затрудняется точно определить убытки или неполученную выгоду.

Предлагается внести в ст. 1472 ГК РФ следующие изменения:

1. п. 1 дополнить фразой: «по выбору правообладателя, либо возместить убытки, либо компенсировать их»;
2. а. 2 п. 1 дополнить следующей формулировкой: «Правообладатель исключительного права на секрет производства может требовать от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования ноу-хау, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ноу-хау тем способом, который использовал нарушитель.»

После внесенных дополнений ст. 1472 ГК РФ будет выглядеть так:

«1. 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, по выбору правообладателя, либо возместить убытки, либо компенсировать их, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Правообладатель исключительного права на секрет производства может требовать от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования ноу-хау, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ноу-хау тем способом, который использовал нарушитель.»

2. 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 несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.»

Также отметим, что для защиты ноу-хау средствами административного права, отсутствуют специальные нормы; применены могут быть только общие, которые не всегда полностью закрывают возникший конфликт.

Завершим данный раздел тем, что наиболее эффективным способом выявления неправомерного использования конфиденциальной информации является незапланированная проверка, проведенная административными и правоохранительными органами.

1. Передача ноу-хау третьим лицам – еще один интересный аспект в теме секрета производства.

Существуют такие способы передать данный нематериальный объект, как: смешанные патентные лицензии, договор коммерческой концессии, купли-продажи, договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау, лицензионный договор. В работе были подробно рассмотрены последние два.

Основным различием между ними является то, что в лицензионном договоре заранее оговаривается объем передаваемых лицензиату прав, а в договоре об отчуждении, права передаются в полном объеме.

Если говорить об отчуждении исключительного права на ноу-хау, можно отметить, что риск разглашения конфиденциальной информации есть всегда, однако можно его уменьшить, прописав все спорные моменты в договоре.

Тонким моментом в данном соглашении является условие о возмездности; если указано, что договор возмездный, то существенными условиями становятся положения о размере вознаграждения и условие его определения.

Если же такое положение отсутствует, то это влечет за собой признание договора незаключенным, что может нанести сильный ущерб правообладателю нематериального объекта. За время, пока сторонам (стороне) не известно, что между ними действует незаключенный договор, сторона-приобретатель имеет возможность изучить все сведения о секрете производства, необходимые ей для дальнейшего использования ноу-хау в коммерческом обороте.

Из ст. 1472 ГК РФ можно понять, что приобретатель в таком случае ответственность нести не будет, так как он не является не нарушителем исключительного права, не лицом, неправомерно получившим сведения, не лицом, в чьи обязанности входит соблюдать конфиденциальность информации.

Пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъясняет статью 1472 ГК РФ. Однако в ней нет указания на лицо (приобретателя), которое правомерно получило доступ к информации по договору об ее отчуждении и его ответственность за разглашение конфиденциальных сведений.

Мы предлагаем в а. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ дополнить первое предложение словами: «…стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено», и убрать из него положение о том, что договор будет считаться незаключенным.

Так, в нашей редакции новый п. 3 ст. 1234 ГК РФ будет выглядеть таким образом:

«По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения, стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме».

Лицензионный договор является распространённым способом передать права на ноу-хау контрагенту. Лицензирование позволяет использовать опыт лицензиатов, работающих в других сферах, на других территориях, дает возможность улучшить внутренние процессы компании, укрепить ее репутацию, так как, скорее всего, лицензиат был выбран из большого количества претендентов и прошел тщательную проверку. Но вопрос о сохранении конфиденциальности при передаче ноу-хау по лицензионному договору остается открытым.

Для решения данной проблемы, мы предлагаем дополнить часть четвертую ГК РФ статьей 1469.1 «Обеспечение конфиденциальности»:

“1. После подписания договора лицензиат обязуется не разглашать полученную информацию. Он гарантирует, что им будут предприняты все меры для недопущения разглашения конфиденциальной информации. Лицензиар несет аналогичные обязанности.

2. Если секретная информация была разглашена лицензиатом или другими лицами по вине лицензиата, то он обязуется возместить лицензиару все убытки. Такую же ответственность лицензиар несет перед лицензиатом.

3. Обязанности по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия договора или его досрочного расторжения.”

Такая норма может быть применена как к лицензионному договору о передаче ноу-хау, так, в частности, к отчуждению исключительных прав на ноу-хау и другим способам передачи секрета производства. Ее можно использовать при составлении положений об ответственности работника за разглашение секрета производства в трудовых договорах. Данная норма могла бы упрочить положение правообладателя ноу-хау при его передаче.

В ходе проведенного исследования было выявлено, что нормы российского законодательства в сфере охраны интеллектуальных прав противоречивы и не обеспечивают полного правового регулирования сферы инновационной деятельности. Несмотря на то, что Россия участвует практически во всех основных международных конвенциях об авторском праве: Парижской конвенции, Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, Всемирной конвенции об авторском праве, Соглашении о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г., были выявлены вопросы, требующие дополнительного регулирования. На наш взгляд, необходимо создание эффективных правовых механизмов, используя национальный и международный опыт, которые могли бы закрыть вопросы по защите ноу-хау, остающиеся не разрешёнными до сих пор.

# Библиографический список

1. Нормативные правовые акты и документы

1. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 9. (в ред. от 28.09.1979). – СПС «КонсультантПлюс».
2. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24.07.1971 // Бюллетень международных договоров. – 2014. – №1. – СПС «КонсультантПлюс».
3. Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 // Закон. – 1999. – № 7. (в ред. от 02.10.1979). – СПС «КонсультантПлюс».
4. О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав – Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 // Бюллетень международных договоров. – 2008. – № 3. – СПС «КонсультантПлюс».
5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 15.04.1994 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 37 (приложение, ч. VI). – С. 2818 - 2849.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: официальный текст по состоянию на 26.05.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
7. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации – Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.03.2014. – № 11. – Ст. 1100.
8. О коммерческой тайне – Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 09.08.2004. – N 32. – Ст. 3283.
9. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. –1964. – № 24. - (утратил силу).
10. О собственности в РСФСР – Федеральный закон от 27.12.1990 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. – № 30. – Ст. 416. - (утратил силу).
11. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. // М.,1967. – С. 225.

2. Судебная практика

1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гладышева Виктора Игнатьевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 10, 14, 30 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» и статей 421, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации» – Определение Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2009 г. № 221-О-О [Электронный ресурс]: // СПС «КонсультантПлюс».
2. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации – Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009 г. – № 6.

О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 7.

1. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 13.07.2017 по делу № 33-11305/2017.
2. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 18.08.15 по делу № 2-1146/2015.
3. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.16 по делу № 33-17808/2016.
4. Решение Канавинского районного суда г. Новгорода от 10.01.18 по делу № 2-413/2018 (2-4792/2017;).
5. Решение Советского районного суда г. Казани от 09.08.17 по делу № 2-4070/2017.
6. Решение районного суда г. Красноярска от 13.07.2017 по делу № 2-1651/2017.
7. Решение Волгодонского районного суда Ростовской области от 08.08.16 по делу № 2-4183/2016.
8. Решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2014 по делу № А56-69700/2013.
9. Решение Пресненского районного суда г. Москвы от 10.04.13 по делу № 2-1845/2013.
10. Решение Новокуйбышевского городского суда от 06.10.11 по делу № 2-1819/2011.
11. Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными – Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2014. – № 4.
12. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.03.2013 по делу № А56-54588/2011.
13. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 № 11АП-1370/2018 по делу № А72-10543/2017.
14. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.12.2017 по делу № А33-9447/2017.
15. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 № 17АП-16752/2017 по делу № А60-29065/2017.
16. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.09.2011 по делу № А73-6419/2011.
17. Решение Арбитражного суда Омской области от 29.04.2011 по делу № А46-1282/2011.
18. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 № С01-187/2017 по делу № СИП-292/2016.
19. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 № С01-922/2017 по делу № А33-28905/2016.
20. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 № С01-878/2017 по делу № А40-253608/2016.
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 № С01-845/2017 по делу № А40-17540/2017.
22. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2017 № С01-1049/2017 по делу № А41-13834/2017.
23. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 № С01-979/2017 по делу № А65-1239/2017.
24. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2017 № С01-531/2017 по делу № А71-8067/2016.
25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 № С01-1182/2016 по делу № А65-2227/2016.
26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2016 № С01-633/2016 по делу № А60-39605/2015.
27. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2015 № С01-960/2015 по делу № А32-29872/2014.
28. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 № С01-111/2015 по делу № А40-135472/2014.
29. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 № С01-482/2015 по делу № А40-108333/2013.
30. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 № С01-1401/2014 по делу № А40-51594/2013.
31. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 № С01-14/2015 по делу № А40-179244/2013.
32. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 № С01-1361/2014 по делу № А56-75812/2013.
33. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5.05. 2014 г. № С01-331/2014 по делу № А40-41976/2013.
34. Постановление ФАС Московского округа от 03.07.2013 по делу № А40-38116/12-14-355.
35. Постановление ФАС Поволжского округа от 10.07.2012 по делу № А57-11021/2011.

3. Учебные пособия, монографии

1. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. – М.: Экзамен, 2009. – 786 с.
2. Гражданское право: учебник в 3-х т. учебник для вузов /под ред. А. П. Сергеева – М.: ПГ-Пресс, 2013 – Т.1: Общая часть. – 1008 с.
3. Дашян М. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд / М. Дашян. – М.: Litres., 2017. – 304 с.
4. Интеллектуальная собственность в современном мире: монография / под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2017. – 670 с.
5. Коломиец А.В. Коммерческая тайна в гражданском праве Российской Федерации / А.В. Коломиец. – Рос. академия государственной службы при Президенте РФ.М.: РАГС. – 2000. – 94 с.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части четвертой (постатейный): в 2 т. Т. 2 / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий [и др.]; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 524 с.
7. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. – 225 с.
8. Комментарий к части четвертой ГК РФ / под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина. – М.: Книжный мир, 2008. – 576 с.
9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А. П. Сергеев. – М.: ТК Вел- би, 2003. – 752с.
10. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России / Р.Б. Ситдиков. – М.: Статут, 2017. – 144 с.
11. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау / В.М. Фейгельсон. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 110 с.
12. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Издание братьев Башмаковых, 1911. – 858 с.

4. Статьи

1. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2015. – № 4. – С. 10 - 19.
2. Гаврилов Э.П. Судебные споры по вопросам интеллектуальной собственности / Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право. – 2000. – №2. – С. 57-63.
3. Городов О.А. Информация как объект гражданских прав / О.А. Городов // Правоведение. – 2001. № 5. С.
4. Городов О.А. Особенности распоряжения исключительным правом на секрет производства по российскому законодательству / О.А. Городов // Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом: материалы науч. конф., Москва, 6 апреля 2015 г. – М.: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации / О.А. Городов // Юридический факультет им. М.М. Сперанского, Юстицинформ. – 2015. – С. 105.
5. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права / В.А. Дозорцев // Юридический мир. – 2000. – №3. – С. 6.
6. Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау») / В.А. Дозорцев // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. –2001. – № 7-8. – С. 8.
7. Еременко В.И. Всемирная торговая организация и законодательство РФ об интеллектуальной собственности / В.И. Еременко // Законодательство и экономика. – 2006. – № 10. – СПС «КонсультантПлюс».
8. Зорина Ю.Г., Фокин Г.В. Дворцовые тайны ноу-хау. Имущественные отношения в Российской Федерации / Ю.Г. Зорина // 2016. – № 3. – С. 101 - 108.
9. Мелихов Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права / Е. Мелихов // ИС. Промышленная собственность. – 2003. – № 6. – С. 14-15.
10. Мирских И.Ю., Мингалева Ж.А. Влияние изменений действующего законодательства на развитие интеллектуальной деятельности в Российской Федерации / И.Ю. Мирских, Ж.А. Мингалева // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2016. – № 3. – С. 311 - 318.

Мухамедшин И.С. Особенности прав на ноу-хау / И.С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. – 2008. – № 4. – С. 17.

1. Россол С. Секрет производства и коммерческая тайна / С. Россол // Корпоративный юрист. — 2007. — № 12. — С. 56.

Смирнов В.А. Ноу-хау в российском законодательстве / В.А. Смирнов // ИС. – 2000. – № 1. – С. 205-207.

Смирнов В.А. Ноу-хау или коммерческая тайна как фантом российской цивилистики / В.А. Смирнов // ИС. Промышленная собственность. – 2005. – №6. – С. 4.

1. Химчук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау/ Е.В. Химчук // Право и экономика. – 2006. – № 3. – С. 15.
2. Яблокова И.В., Волков С. Д. Секрет производства (ноу-хау) как охраняемый результат интеллектуальной деятельности предпринимателей / И.В. Яблокова, С.Д. Волков // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2016. – № 1. – С. 147-149.

5. Диссертации и авторефераты диссертаций

1. Гайнуллина З.Ф. Правовое обеспечение прав и законных интересов обладателей необщедоступной информации (коммерческой тайны, ноу-хау). Автореф. дис.канд. юрид. наук. / З.Ф. Гайнуллина – М., 1998. – 22 с.
2. Добрынин О.В. Особенности правовой регламентации «ноу-хау»: Дис. канд. юрид. наук / О.В. Добрынин. – М., 2003. – 180 с.

Колебошин Г.М. Особенности охраны конфиденциальной информации, составляющий секрет производства: Диссертация канд. юрид. наук. / Г.М. Колебошин. – М., 2007. – 197 с.

6. Электронные ресурсы

Гаврилов Э.П. Основные сведения о праве интеллектуальной собственности в Российской Федерации. [Электронный ресурс] : / Э. П. Гаврилов // 2014. – СПС «КонсультантПлюс».

Красова О.С. Нематериальные активы: классификация и учет. [Электронный ресурс]: / О.С. Красова // М., 2007. – СПС «Гарант».

1. Гаврилов Э.П. Основные сведения о праве интеллектуальной собственности в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 2014 // СПС «КонсультантПлюс». [↑](#footnote-ref-1)
2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права // М.: издание бр. Башмаковых, 1911. С. 354. [↑](#footnote-ref-2)
3. Смирнов В. А. Ноу-хау или коммерческая тайна как фантом российской цивилистики. // ИС. Промышленная собственность, 2005. №6. С. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. М., 1967. С. 225. [↑](#footnote-ref-4)
5. Интеллектуальная собственность в современном мире: монография / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект., 2017. С. 404. [↑](#footnote-ref-5)
6. О собственности в РСФСР: Федер. зак. от 27.12.1990 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. № 30. Ст. 416. (утратил силу). [↑](#footnote-ref-6)
7. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну. // Патенты и лицензии. 2015. № 4. С. 10 - 19. [↑](#footnote-ref-7)
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52. Ст. 5496. [↑](#footnote-ref-8)
9. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права. // Юридический мир. 2000. №3. С. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. Смирнов В.А. Ноу-хау в российском законодательстве. // ИС. 2000. № 1. С. 205-207. [↑](#footnote-ref-10)
11. Яблокова И.В., Волков С. Д. Секрет производства (ноу-хау) как охраняемый̆ результат интеллектуальной деятельности предпринимателей // Научный журнал НИУ ИТМО, 2016. № 1. С. 147 - 149. [↑](#footnote-ref-11)
12. О коммерческой тайне: Федер. зак. от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Российская газета. № 166. 2004. [↑](#footnote-ref-12)
13. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. М.: ТК Вел- би, 2003. С. 676. [↑](#footnote-ref-13)
14. Коломиец  А.В.  Коммерческая  тайна  в  гражданском  праве  Российской  Федерации. Рос.  академия  государственной  службы  при  президенте  РФ. М: РАГС,  2000. С.  47. [↑](#footnote-ref-14)
15. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 № С01-1401/2014 по делу № А40-51594/2013 [↑](#footnote-ref-15)
16. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.09.2011 по делу № А73-6419/2011 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России. М.: Статут, 2017. С. 45. [↑](#footnote-ref-17)
18. Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау»). // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 7-8. С. 8. [↑](#footnote-ref-18)
19. Городов О.А. Информация как объект гражданских прав. // Правоведение, 2001. № 5. С. 76-78. [↑](#footnote-ref-19)
20. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. С.94 [↑](#footnote-ref-20)
21. Добрынин О.В. Особенности правовой регламентации «ноу-хау»: Автореф. М., 2003. С. 8. [↑](#footnote-ref-21)
22. Колебошин Г.М. Особенности охраны конфиденциальной информации, составляющий секрет производства: Диссертация канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8. [↑](#footnote-ref-22)
23. Красова О.С. Нематериальные активы: классификация и учет. [Электронный ресурс]. М., 2007 – СПС «Гарант». [↑](#footnote-ref-23)
24. Химчук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау. Право и экономика, 2006. № 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. Мелихов Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права. ИС. Промышленная собственность, 2003. № 6. С. 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России. М.: Статут, 2017. С. 28-29. [↑](#footnote-ref-26)
27. Мухамедшин И.С. Особенности прав на ноу-хау. // Патенты и лицензии. 2008. № 4. С. 17. [↑](#footnote-ref-27)
28. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части четвертой (постатейный): в 2 т. Т. 2 / С.А.Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий [и др.]; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2016., С. 608. [↑](#footnote-ref-28)
29. Определение Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2009 г. № 221-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гладышева Виктора Игнатьевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 10, 14, 30 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» и статей 421, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-29)
30. Решение Новокуйбышевского городского суда от 06.10.11 по делу № 2-1819/2011 [↑](#footnote-ref-30)
31. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах". Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 7. [↑](#footnote-ref-31)
32. Интеллектуальная собственность в современном мире: монография / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2017. С. 428. [↑](#footnote-ref-32)
33. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 18.08.15 по делу № 2-1146/2015 [↑](#footnote-ref-33)
34. Решение Пресненского районного суда г. Москвы от 10.04.13 по делу № 2-1845/2013 [↑](#footnote-ref-34)
35. Зорина Ю.Г., Фокин Г.В. Дворцовые тайны ноу-хау. Имущественные отношения в Российской Федерации. // 2016. № 3. С. 101 - 108. [↑](#footnote-ref-35)
36. Решение районного суда г. Красноярска от 13.07.2017 по делу Дело №2-1651/2017 [↑](#footnote-ref-36)
37. Комментарий к части четвертой ГК РФ / под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина. М.: Книжный мир, 2008. С. 433. [↑](#footnote-ref-37)
38. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 190. [↑](#footnote-ref-38)
39. Мирских И.Ю., Мингалева Ж.А. Влияние изменений действующего законодательства на развитие интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. № 3. С. 311 - 318. [↑](#footnote-ref-39)
40. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну. // Патенты и лицензии. 2015. № 4. С. 1. [↑](#footnote-ref-40)
41. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 № С01-878/2017 по делу № А40-253608/2016 [↑](#footnote-ref-41)
42. Решение Канавинского районного суда г. Новгорода от 10.01.18 по делу № 2-413/2018 (2-4792/2017;) [↑](#footnote-ref-42)
43. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 № С01-922/2017 по делу № А33-28905/2016 [↑](#footnote-ref-43)
44. Гаврилов. Э.П. Судебные споры по вопросам интеллектуальной собственности. // Хозяйство и право. 2000. № 2. С. 57-63. [↑](#footnote-ref-44)
45. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.16 по делу № 33-17808/2016. [↑](#footnote-ref-45)
46. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 № С01-111/2015 по делу № А40-135472/2014 [↑](#footnote-ref-46)
47. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5.05. 2014 г. № С01-331/2014 по делу А40-41976/2013 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России: монография. М.: Статут, 2017. С. 96. [↑](#footnote-ref-48)
49. Городов О.А. Особенности распоряжения исключительным правом на секрет производства по российскому законодательству. материалы науч. конф. М.: РАНХиГС при Президенте РФ. // Юридический факультет им. М.М. Сперанского, Юстицинформ, 2015. С.105. [↑](#footnote-ref-49)
50. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 № С01-1361/2014 по делу № А56-75812/2013 [↑](#footnote-ref-50)
51. Решение Волгодонского районного суда от 08.08.16 по делу № 2-4183/2016 [↑](#footnote-ref-51)
52. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 786. [↑](#footnote-ref-52)
53. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 № С01-14/2015 по делу № А40-179244/2013. [↑](#footnote-ref-53)
54. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 № С01-1182/2016 по делу № А65-2227/2016. [↑](#footnote-ref-54)
55. Дашян М. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. М.: Litres., 2017. С. 254. [↑](#footnote-ref-55)
56. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 648. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России. М.: Статут, 2017. С. 57. [↑](#footnote-ref-57)
58. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2016 № С01-633/2016 по делу № А60-39605/2015 [↑](#footnote-ref-58)
59. Решение Советского районного суда г. Казани от 09.08.17 по делу № 2-4070/2017 [↑](#footnote-ref-59)
60. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.12.2017 по делу № А33-9447/2017

    Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 № 11АП-1370/2018 по делу № А72-10543/2017 [↑](#footnote-ref-60)
61. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2015 № С01-960/2015 по делу № А32-29872/2014

    Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 № С01-482/2015 по делу № А40-108333/2013 [↑](#footnote-ref-61)
62. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 13.07.2017 по делу № 33-11305/2017  [↑](#footnote-ref-62)
63. Решение Арбитражного суда Омской области от 29.04.2011 по делу № А46-1282/2011. [↑](#footnote-ref-63)
64. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 № С01-979/2017 по делу № А65-1239/2017

    Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 № С01-845/2017 по делу № А40-17540/2017 [↑](#footnote-ref-64)
65. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2017 № С01-1049/2017 по делу № А41-13834/2017

    Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2017 № С01-531/2017 по делу № А71-8067/2016 [↑](#footnote-ref-65)
66. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 № 17АП-16752/2017 по делу № А60-29065/2017 [↑](#footnote-ref-66)