

## ВВЕДЕНИЕ

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)<sup>1</sup> «формирование национальной инновационной системы, включая такие элементы, как интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы стимулирования инноваций и другие» является одним из основных направлений перехода Российской Федерации к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

В Концепции также определены приоритетные направления взаимодействия Российской Федерации с государствами — членами Европейского Союза, к которым, в частности, относятся «повышение мобильности и облегчение трансграничного движения граждан, товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности между Россией и европейскими государствами».

Среди всех объектов интеллектуальных прав к инновационной сфере наиболее близкое отношение имеют изобретения и ноу-хау, так как в этом качестве охраняется большинство инновационных разработок.

---

<sup>1</sup> Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) // Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2008. № 47. Ст. 5489.

Роль и значение ноу-хау в эпоху стремительного научно-технического прогресса возрастают буквально с каждым годом. В международной и внутренней торговле лицензиями все чаще используется ноу-хау, причем как вместе с патентом, так и в качестве самостоятельного предмета соглашения – так называемой беспатентной лицензии. Вместе с тем ноу-хау все еще остается наименее изученным и регламентированным объектом интеллектуальных прав. В то время как в отношении других объектов, в том числе и тех, которые также не требуют регистрации, созданы целые системы международной и внутригосударственной охраны, в отношении ноу-хау в лучшем случае существует небольшое количество статей в законодательстве или международных соглашениях, определяющих понятие и способы передачи ноу-хау. В эпоху стремительного научно-технического прогресса, глобализации всех сфер жизни общества, увеличения значения научных достижений не только в сфере бизнеса, но и в социальной сфере, охраны безопасности общества, охраны окружающей среды и т.п. ноу-хау перестает быть объектом исключительно коммерческих отношений и поэтому требует не только правовой регламентации, но и контроля и даже учета операций с ноу-хау на государственном уровне.

В современной специальной литературе степень научной разработанности проблем, обозначенных в настоящем исследовании, нельзя признать достаточной. Несмотря на то что на сегодняшний день имеются научные труды по проблеме охраны ноу-хау, большинство из них посвящено обсуждению преимущественно теоретических вопросов, в основном касающихся понятия «ноу-хау», соотношения ноу-хау с коммерческой тайной в законодательстве Российской Федерации. Реже встречаются работы, посвященные анализу практически более значимых проблем, таких как:

- соотношение ноу-хау и объектов патентного права;
- вопросы охраны прав авторов ноу-хау;
- договоры о передаче ноу-хау.

Еще реже встречаются работы, посвященные анализу основных положений законодательств ведущих зарубежных стран и универсальных международных соглашений в области интеллектуальной собственности.

При этом многие из опубликованных работ написаны до принятия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а некоторые из них – до принятия ТРИПС.

Практически не встречаются работы, посвященные анализу правовой природы и особенностей охраны ноу-хау как результата интел-

лектуальной (творческой) деятельности в соответствии с принципами охраны интеллектуальной собственности, заложенными в части четвертой ГК РФ.

С учетом данных обстоятельств охрана ноу-хау как правового института представляет интерес с научной и практической точек зрения.

## ГЛАВА I

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ НОУ-ХАУ

#### § 1. Становление понятия «ноу-хау» как объекта правовой охраны

Общее понятие правовой охраны не является законодательно закрепленным, а также не содержит однозначного определения в науке. Тем не менее в юридической литературе встречаются попытки дать определение правовой охране отдельных объектов. Так, Г.Д. Лихачев определяет гражданско-правовую охрану личной жизни как «систему установленных государством гражданско-правовых мер и способов обеспечения свободы гражданина определять свое поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающей вмешательство в личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных законом»<sup>1</sup>. К.А. Писенко предложил определение правовой охраны обладающих инновационностью объектов исключительных прав, которая «представляет собой область (институт) правового регулирования инновационной деятельности как некой комплексной сферы правового (законодательного) регулирования, формирующегося в настоящее время вокруг единого предмета – инновационной деятельности, но предполагающего комплекс различных методов, форм, источников, субъектов, механизмов регулирования

---

<sup>1</sup> Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. М., 2005 (СПС «Гарант»).

в связи с многообразием общественных отношений, складывающихся в процессе инновационной деятельности»<sup>1</sup>.

Анализ вышеуказанных определений позволяет сделать вывод, что большинство ученых сходятся во мнении, что правовая охрана представляет собой систему юридических мер и средств, направленных на обеспечение специфических задач, целей в конкретных правоотношениях.

В области интеллектуальной деятельности целями правовой охраны являются обеспечение исключительных прав правообладателей и личных неимущественных прав авторов, а также их защита от незаконного использования.

Правовая охрана ноу-хау имеет определенную специфику, вытекающую из особенности объекта охраны.

Таким образом, можно дать следующее определение правовой охраны ноу-хау: правовая охрана ноу-хау — система нормативно закрепленных средств и методов правового регулирования, направленных на установление и обеспечение исключительных прав правообладателей и личных неимущественных прав авторов ноу-хау, а также на их защиту. Вышеуказанные средства включают в себя:

1) регулятивное звено:

— определение объекта охраны и критериев его охраноспособности;  
— установление исключительного права и иных прав на объект охраны и определение их содержания, условий возникновения и порядка регистрации;

— определение круга субъектов прав на объект охраны;

2) обеспечительное звено:

— определение правоотношений между субъектами прав на объект охраны;

3) защитное звено:

— установление мер ответственности за нарушение и способов защиты прав на объект охраны.

Специфика правовой охраны ноу-хау определяется прежде всего особенностями правовой природы объекта охраны — ноу-хау, заключающимися в основном в том, что:

— объектом правовой охраны ноу-хау является именно содержание сведений, а не их форма;

---

<sup>1</sup> Писенко К.А. Публично-правовая охрана объектов исключительных прав как механизм стимулирования инновационной деятельности и место публично-правовых институтов конкурентно-правового регулирования в данной системе // Административное право. 2009. № 3 (СПС «Гарант»).

— сведения, составляющие ноу-хау, являются конфиденциальными и имеют ограниченный доступ.

В связи с этим для анализа правовой охраны ноу-хау необходимо прежде всего исследовать понятие и правовую природу ноу-хау, в том числе и в историческом аспекте.

Понимание необходимости охраны секретной информации, к которой относится и ноу-хау, возникло достаточно давно. Уже в Древнем Риме был принят закон, предусматривавший наказание в виде штрафа (который был равен удвоенной величине причиненных убытков) за принуждение чужих рабов к выдаче тайн своего хозяина<sup>1</sup>. В античном мире родилась идея вести торговые книги, тайна которых являлась разновидностью коммерческой тайны. Промышленники, торговцы и банкиры обязаны были вести такие книги, отражавшие их деятельность и материальное положение. Это гарантировало защиту тайны на законном основании. Данные торговых книг могли быть сообщены только для целей правосудия, по фискальным соображениям (для уточнения налогов), по делам о наследовании имущества, в случаях прекращения существования товарищества или наступления банкротства.

Принято считать, что понятие «ноу-хау» как объекта гражданского оборота впервые возникло в англо-американской правовой системе в XIX веке. В переводе с английского *«know-how»* означает «знать как», что является сокращением от «знать, как делать».

Это понятие появилось в практической деятельности, и, несмотря на то что оно получило со временем нормативное закрепление, имеется множество расхождений в его определении, в том числе и в странах англо-американской правовой системы. Нет единой позиции относительно как содержания, так и терминологии, причем такая ситуация остается характерной на протяжении всего периода существования ноу-хау в хозяйственной практике.

Термин «ноу-хау» впервые был применен в 1916 г. в одном из судебных дел США<sup>2</sup>. Его происхождение в юридическом обороте объясняется следующими причинами:

- 1) рассматриваемый термин удобен в употреблении с фонетической и лингвистической точек зрения;
- 2) данный термин имеет иное содержательное наполнение по сравнению с другими терминами, обозначающими сходные понятия;

---

<sup>1</sup> См.: Будневич А. Хочу все знать // Расчет. 2008. № 8 (СПС «КонсультантПлюс»).

<sup>2</sup> См.: *Eckstom. Licensing in foreign and domestic operations*. V. 1. 1976. Uark Bordman. N.Y. P. 4–12.

3) в силу его частого использования как в теории, так и на практике в научных работах, при заключении договоров и т.д. данный термин постепенно начинает восприниматься и использоваться законодательством<sup>1</sup>.

В различных странах существует несколько терминов, которые используются для обозначения понятия «ноу-хау». В частности, в международных правовых документах кроме «ноу-хау» встречаются термины «торговые секреты», «закрытая информация», «конфиденциальная информация», «секреты производства» и др. Как пишет доктор юридических наук В.И. Еременко, «несмотря на некоторые различия между указанными выше терминами, по существу, речь идет об одних и тех же правах и механизме их возникновения, т.е. указанные термины рассматриваются как синонимы»<sup>2</sup>.

В процессе исторического развития сформировались различные подходы к содержанию понятия «ноу-хау» и его дефиниции, которые нашли свое отражение в законодательных актах различных государств, в международных договорах и юридической доктрине неоднозначно. Первоначально преобладающей позицией было понимание ноу-хау как решений задач технического и производственного характера, в связи с этим оно использовалось в значении «секретов производства». Так, профессор М.М. Богуславский в предисловии к книге Герберта Штумпфа «Договор о передаче ноу-хау» писал, что на практике под ноу-хау понимались технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для реализации предмета лицензии. К ноу-хау относились технические решения, выполненные на уровне изобретений, которые в силу ряда причин не были запатентованы в какой-либо стране или же вообще не были патентоспособны по законам той или иной страны. Первоначально в лицензионные соглашения включались условия, предусматривающие передачу покупателю технических знаний и опыта (ноу-хау), являющихся производственным секретом продавца, необходимых только для реализации права на использование изобретения. Однако с развитием техники значение передачи этой информации возросло до такой степени, что ноу-хау превратилось в самостоятельный объект лицензионных договоров, так называемых беспатентных лицензий, и эти лицензионные

---

<sup>1</sup> См.: Амелина К.Е. Понятие ноу-хау // Внешнеторговое право. 2006. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).

<sup>2</sup> Еременко В.И. Всемирная торговая организация и законодательство РФ об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2006. № 10 (СПС «Гарант»).

договоры стали основной правовой формой оказания технической помощи<sup>1</sup>.

Попытка дать определение понятия «ноу-хау» была сделана также Международной торговой палатой (ИТС). Это определение было следующим: «Совокупность сведений, профессиональных знаний и опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства какого-либо продукта может быть названа ноу-хау»<sup>2</sup>.

В аспекте настоящего исследования представляют интерес и разработки Объединенного бюро по охране интеллектуальной собственности (по Конвенции 1967 г. преобразовано во Всемирную организацию интеллектуальной собственности<sup>3</sup>). В подготовленном им Типовом законе для развивающихся стран в отношении изобретений ноу-хау определяется как «способ изготовления или знания, необходимые для использования и применения профессиональными специалистами»<sup>4</sup>. При этом подчеркивается, что ноу-хау не является объектом интеллектуальной (промышленной) собственности, а выступает «антитезой патентному праву и, согласно общей точке зрения, представляет собой лишь разновидность помощи на случай крайней необходимости, к которой прибегают изобретатели, если они еще не заинтересованы в подаче патентной заявки»<sup>5</sup>.

Имеется и так называемый европейский вариант определения секрета промысла, представленный в ст. 10 Правил (*Regulation*) Комиссии Европейского Союза (далее – ЕС) N 240/96 о применении ст. 85(3) Договора о ЕС к некоторым категориям соглашений о передаче технологий: «Для целей настоящих правил: 1) Ноу-хау означает данные технической информации, которые сохраняются в секрете, являются значимыми и поддаются идентификации каким-либо приемлемым способом»<sup>6</sup>.

Впоследствии в понятие «ноу-хау» стали включаться и сведения иного характера, в отношении которых устанавливался режим ограниченного доступа, в связи с чем стали использоваться термины «торговые секреты», «конфиденциальная информация», «информация,

<sup>1</sup> См.: Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976. С. 6.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) // СПС «Гарант».

<sup>4</sup> Цит. по: Штумпф Г. Указ. соч. С. 25.

<sup>5</sup> См. там же.

<sup>6</sup> Цит. по: Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау») // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Вестник ВАС РФ). 2001. № 7–8. С. 105–119 (СПС «КонсультантПлюс». С. 4).

составляющая коммерческую тайну», т.е. объекты, не являющиеся результатом интеллектуальной деятельности и не способные выступать объектом охраны в режиме исключительного права.

Так, на заседании Международной торговой палаты 27–28 мая 1958 г. западногерманской группой была высказана следующая точка зрения: «Понятие ноу-хау, по существу, может соответствовать определению, имеющемуся в § 21 *GWb*, а именно: не защищенные законодательным путем результаты изобретательства, способы изготовления, конструкции и прочие обогащающие технику достижения. В смысле правовых принципов понятие «производственные секреты» (§ 21 *GWb*) имеет очень широкое содержание. Оно включает в себя не только чертежи, рецептуру и другие подобные письменные сведения, но также всю совокупность имеющегося на предприятии собственно производственного опыта во всех его разновидностях. При этом не важно, зафиксирован ли этот опыт в письменном виде или же он проявляется в знаниях и опыте специалистов-производственников. Коммерческие знания и опыт также могут охраняться как производственные секреты»<sup>1</sup>.

Вышеуказанная точка зрения интересна тем, что в соответствии с ней незафиксированные в письменном виде опыт и знания также являются ноу-хау.

Однако ряд ученых выступают категорически против такого подхода, считая, что «недопустимо объединять, например, индивидуальные навыки или умение конкретного человека, неотделимые от него самого, и профессиональные сведения, которые могут быть переданы другому лицу, называя их различными типами «ноу-хау»<sup>2</sup>.

Обсуждаемая точка зрения хотя и не противоречит существу ноу-хау, но представляется сложным найти ей адекватное отражение в правовом регулировании, поскольку охрана ноу-хау возможна лишь при условии сохранения режима коммерческой тайны (усилий, направленных на сохранение ее конфиденциальности), который в свою очередь, как правило, подразумевает идентификацию и учет конфиденциальных сведений, осуществление чего без материальной фиксации представляется невозможным.

По итогам заседания исполкома Международной ассоциации по защите промышленной собственности (*AIPPI*), проходившего

---

<sup>1</sup> Цит. по: *Штумпф Г.* Указ. соч. С. 25.

<sup>2</sup> *Амелина К.Е.* Понятие «ноу-хау» // *Внешнеторговое право.* 2006. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).