



БАЙКАЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

## ПРИНЦИПЫ ПРАВА: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Материалы межвузовского круглого стола,  
проводимого в рамках 70-й конференции преподавателей и докторантов БГУЭП

**Российская Ассоциация  
Политической Науки**  
Russian Political Science Association

г. Иркутск

25 марта 2011 г.

**ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О НОУ-ХАУ  
(СЕКРЕТЕ ПРОИЗВОДСТВА) В КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ**

В 70-е годы XX века произошла техническая революция, которая трансформировала производственные отношения и послужила основой для формирования новой экономики. В современном обществе информационные технологии являются тем же, чем новые источники энергии (паровая машина, электричество, атомная энергия) были для индустриальных революций<sup>1</sup>. Государству необходимо учитывать происходящие в обществе изменения и, соответственно, реформировать правовые нормы.

История развития таких государств как Китай, Япония, США, СССР свидетельствует о том, что государство может задушить развитие технологии или, напротив, путем государственного вмешательства начать ускоренный процесс технологической модернизации, способной за несколько лет изменить экономику, повысить военную мощь и социальное благополучие. Способность или неспособность государства управлять технологией, особенно стратегическими технологиями, в большой степени формирует судьбу обществ. Поэтому адекватное правовое регулирование, учитывающее объективные экономические тенденции как на мировом уровне, так и внутри государства, является актуальной задачей для России.

В п. 2.1. разд. VII «Законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальных правах)» Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. указывается на то, что Российское гражданское законодательство должно соответствовать современному уровню развития техники, стимулируя разработку и широкое использование новых технологий при одновременном обеспечении защиты интересов правообладателей<sup>2</sup>.

Согласно статистическим сведениям ноу-хау (секрет производства) является самым распространенным объектом исключительных прав в

<sup>1</sup> См.: *Кастельс М.* Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. С. 35.

<sup>2</sup> Доступ из СПС КонсультантПлюс.

коммерческом обороте: 70% обменов об отчуждении и предоставлении права использования права на ноу-хау (секрет производства).

Такая практика в коммерческом режиме ноу-хау (секрет производства) ряд прецедентами результатами интеллектуальной собственности.

Во-первых, для возникновения (секрет производства) не требуется государственной регистрации и необходимости нести значительные затраты на осуществление гражданско-правовой оборота.

Во-вторых, действие исключительных прав ограничено пределами, а зависимость от государственной регистрации не позволяет извлекать выгоду от исполнения неопределенного срока.

В-третьих, правообладателю необходимо сохранять конфиденциальность информации.

В-четвертых, не требуется охраны секрета производства.

Но, несмотря на все преимущества для участников гражданского оборота, существует риск возникновения споров, следствием которых не только урегулирование, но и у общества в целом.

Во-первых, в основе возникновения и противоречия (секрета производства). Известно, что в сфере ноу-хау всегда был и остается несколько точек зрения на существующих точек зрения первой концепции прав, согласно второй – неважно<sup>1</sup>, а есть лишь фактически

<sup>1</sup> *Попондопуло В.Ф.* Ком. 2005. С. 178–180; *Дозорцев В.* кодификации. М., 2005. С. 254

<sup>2</sup> *Городов О.А.* О соотношении исключительных прав в новом законодательстве интеллектуальной собственности. Г



М.А. Глевич

государственного университета  
г. Пермь

## ЛИЗАЦИИ ИИ О НОУ-ХАУ ММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ

ехническая революция, которая  
ношения и послужила основой  
современном обществе инфор-  
и, чем новые источники энергии  
ия энергия) были для индустри-  
идимо учитывать происходящие  
и, реформировать правовые нор-

гв как Китай, Япония, США,  
рство может задуть развитие  
арственного вмешательства на-  
ой модернизации, способной за-  
исить военную мощь и социаль-  
способность государства управ-  
кими технологиями, в большой  
тому адекватное правовое регу-  
кономические тенденции как на  
ва, является актуальной задачей

о правах на результаты интел-  
индивидуализации (интеллекту-  
гражданского законодательства  
анием Совета при Президенте  
ию гражданского законодатель-  
то, что Российское гражданское  
гь современному уровню разви-  
широкое использование новых  
ении защиты интересов право-

и ноу-хау (секрет производства)  
ектом исключительных прав в

ха: экономика, общество и культура.

коммерческом обороте: 70-80 процентов лицензионных договоров, до-  
говоров об отчуждении исключительных прав заключаются по поводу  
предоставления права использования либо отчуждения исключительного  
права на ноу-хау (секрет производства).

Такая практика в коммерческом обороте объясняется особым пра-  
вом режимом ноу-хау (секрета производства), который предоставляет  
правообладателю ряд преимуществ в его использовании по сравнению с  
иными результатами интеллектуальной деятельности.

Во-первых, для возникновения исключительного права на ноу-хау  
(секрет производства) не требуется проведения предварительной экспер-  
тизы и государственной регистрации, что избавляет правообладателя от  
необходимости нести значительные финансовые расходы и предостав-  
ляет ему возможность оперативно ввести ноу-хау (секрет производства)  
в гражданско-правовой оборот.

Во-вторых, действие исключительного права не ограничено ника-  
кими пределами, а зависит лишь от внешних обстоятельств, обеспечи-  
вающих секретность его содержания, что позволяет правообладателю  
извлекать выгоду от использования ноу-хау (секрета производства) в те-  
чение неопределенного срока.

В-третьих, правообладатель сам определяет достаточность мер по  
сохранению конфиденциальности ноу-хау (секрета производства).

В-четвертых, не требуется уплаты ежегодных пошлин за поддержа-  
ние охраны секрета производства (ноу-хау) в силе.

Но, несмотря на всю привлекательность вышеуказанных преиму-  
ществ для участников гражданских правоотношений, ноу-хау является  
источником риска возникновения неблагоприятных имущественных по-  
следствий не только у правообладателя ноу-хау, сторон лицензионного  
договора о предоставлении права использования секрета производства,  
но и у общества в целом.

Во-первых, в основе проявления такого риска содержится неопре-  
деленность и противоречивость правовой природы ноу-хау (секрета  
производства). Известно, что в научных кругах вопрос о правовой при-  
роде ноу-хау всегда был предметом бурных дискуссий. Среди множест-  
ва существующих точек зрения выделяют два основных подхода: со-  
гласно первой концепции ноу-хау является объектом исключительных  
прав, согласно второй – на ноу-хау не существует исключительного пра-  
ва<sup>1</sup>, а есть лишь фактическая монополия<sup>2</sup>. То обстоятельство, что зако-

<sup>1</sup> Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. М., 2005. С. 178–180; Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2005. С. 254.

<sup>2</sup> Городов О.А. О соотношении режимов исключительного права и коммерче-  
ской тайны в новом законодательстве об интеллектуальной собственности // Интел-  
лектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 4. С. 21; Кар-

нодатель на сегодняшний день выразил свою позицию по данному вопросу: не только не снимает остроты научных споров, но и порождает новые. Несмотря на то, что в ст. 1225 ГК РФ<sup>1</sup> ноу-хау прямо указано в качестве объекта интеллектуальной собственности, из анализа действующего законодательства можно сделать вывод, что «законодатель определил ноу-хау как специфический объект права, имеющий двойственную природу (объект интеллектуальной собственности и информация, права на которую возникают с момента установления в отношении ее режима коммерческой тайны)»<sup>2</sup>. Как справедливо отмечает О. Городов, в настоящее время «секретам производства придан как режим коммерческой тайны (ст. 3 ФЗ РФ «О коммерческой тайне»), так и режим исключительных прав (ст. 1466 ГК РФ), которые взаимно исключают друг друга». Таким образом, законодатель допустил размывание границ понятий «юридическая монополия» и «фактическая монополия», что представляется недопустимым<sup>3</sup>.

Во-вторых, исключительное право на секрет производства не обеспечено правовой охраной со стороны государства, поэтому правообладатель секрета производства, как правило, не в состоянии защититься от воспроизводства ноу-хау третьими лицами. Что же касается правила абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, согласно которому другие лица без согласия правообладателя не могут использовать охраняемый объект, то оно в отношении ноу-хау не действует, поскольку в силу п. 2 ст. 1466 ГК РФ любой самостоятельный разработчик идентичного решения или добросовестный его приобретатель считается его законным обладателем. Между тем, признак персонализации (принадлежности исключительного права конкретному лицу или взаимозависимым лицам) – один из важных признаков исключительного права. Собственно, благодаря этому признаку исключительное право и получило свое название<sup>4</sup>. Следовательно, как верно отмечает В.И. Еременко, ст. 1466 ГК РФ содержит лишь декларацию об исключительном праве на секрет производства<sup>5</sup>.

*ташян А.Г.* Правовая природа ноу-хау // Юрист. 2006. № 8. С. 20; *Еременко В.И.* О части четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2007. № 4. С. 28.

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть четвертая: ФЗ РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // доступ из СПС КонсультантПлюс.

<sup>2</sup> *Потрашкова О.А.* Правовой режим ноу-хау // Информационное право. 2007. № 3. С. 21.

<sup>3</sup> *Городов О.А.* Указ. соч. С. 21.

<sup>4</sup> *Еременко В.И.* Кодекс интеллектуальной собственности Российской Федерации или часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации // Адвокат. 2006. № 7. С. 25–31.

<sup>5</sup> *Еременко В.И.* О части четвертой Гражданского кодекса РФ. С. 28.

В-третьих, как догосекрет производства, так и ключительного права исподуциарными сделками, по связанного с сохранением зависит исключительно оку эффективных способс производства на сегодня результата интеллектуальго регулирования.

В-четвертых, исключпользовании участниками научно-технических достуликация. Цель такой публзультата интеллектуальнс получить патент. С одной альной деятельности пере с другой – лишает конкур ветствующий результат и

В настоящее время рсти, в следующих случа технических достижений и бесплатного для любого желании самому отказать возможности получить пате расходов, связанных с пол ли бы быть получены от и учно-технической деятелю охраны, когда действуюп описываемые в защитной

Таким образом, добр щий секрет производства, чительного права на ноу- получить патент, если сод тентоспособные результат

В-пятых, в соответст фиденциальности соответ секрет производства прек в гражданский оборот сек

<sup>1</sup> *Мотылева В.Я.* Выбор но-технических достижений и материалы секционного засед альная собственность – XXI ве



свою позицию по данному во-  
аучных споров, но и порождает  
К РФ<sup>1</sup> ноу-хау прямо указано в  
бственности, из анализа дейст-  
ить вывод, что «законодатель оп-  
ект права, имеющий двойствен-  
й собственности и информация,  
а установления в отношении ее  
справедливо отмечает О. Городов,  
ства придан как режим коммер-  
ческой тайне»), так и режим ис-  
оторые взаимно исключают друг  
опустил размывание границ по-  
ктическая монополия», что пред-

на секрет производства не обес-  
государства, поэтому правообла-  
ло, не в состоянии защититься от  
цами. Что же касается правила  
горому другие лица без согласия  
, охраняемый объект, то оно в от-  
ку в силу п. 2 ст. 1466 ГК РФ лю-  
тичного решения или добросове-  
о законным обладателем. Между  
тежности исключительного права  
ам лицам) – один из важных при-  
венно, благодаря этому признаку  
ое название<sup>4</sup>. Следовательно, как  
5 ГК РФ содержит лишь деклара-  
т производства<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ист. 2006. № 8. С. 20; Еременко В.И. О  
// Законодательство и экономика. 2007.

ерации: Часть четвертая: ФЗ РФ от 18  
онсультантПлюс.  
оу-хау // Информационное право. 2007.

ной собственности Российской Федера-  
кса Российской Федерации // Адвокат.

жданского кодекса РФ. С. 28.

В-третьих, как договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, так и лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования секрета производства являются фидуциарными сделками, поэтому надлежащее исполнение обязательства, связанного с сохранением конфиденциальности секрета производства, зависит исключительно от добросовестности сторон договора, поскольку эффективных способов защиты исключительного права на секрет производства на сегодняшний день не существует в силу специфики данного результата интеллектуальной деятельности и особенностей его правового регулирования.

В-четвертых, исключительное право на ноу-хау уязвимо при использовании участниками гражданского оборота такой формы охраны научно-технических достижений как защитная или оборонительная публикация. Цель такой публикации заключается в раскрытии сущности результата интеллектуальной деятельности без дальнейшего намерения получить патент. С одной стороны, с ее помощью результат интеллектуальной деятельности переводится в разряд «общественного достояния», с другой – лишает конкурентов возможности получить патент на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

В настоящее время решение о публикации принимается, в частности, в следующих случаях: при переводе патентоспособных научно-технических достижений в статус общественного достояния, открытого и бесплатного для любого пользователя в благотворительных целях; при желании самому отказаться от патента, но и лишить конкурента возможности получить патент на данное изобретение; при превышении расходов, связанных с получением патента, над доходами, которые могли бы быть получены от использования запатентованного результата научно-технической деятельности; при наличии эффективной патентной охраны, когда действующими патентами охватываются альтернативы, описываемые в защитной публикации<sup>1</sup>.

Таким образом, добросовестный обладатель сведений, составляющих секрет производства, может лишить своих контрагентов как исключительного права на ноу-хау (секрет производства), так и возможности получить патент, если содержанием секрета производства являлись патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности.

В-пятых, в соответствии со ст. 1467 ГК РФ с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей, что вносит в гражданский оборот секретов производства высокую степень неопре-

<sup>1</sup> Мотылева В.Я. Выбор оптимальной формы охраны патентоспособных научно-технических достижений как средство извлечения дополнительной прибыли // материалы секционного заседания Третьего Всероссийского форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» 20-23 апреля 2010 г. С. 47.

деленности, незащищенности исключительных прав их обладателей и сторон договора, предметом которого является секрет производства.

Анализ правового режима ноу-хау (секрета производства) позволяет сделать вывод о том, что неотъемлемым объективным свойством этого объекта интеллектуальных прав является высокая степень неопределенности в принадлежности исключительных прав правообладателю, продолжительность их существования зависит исключительно от добросовестности поведения контрагентов. Кроме того, отсутствует охрана и эффективная защита исключительных прав на секрет производства. Таким образом, существующая система распределения рисков между обладателем исключительных прав на ноу-хау и обществом в целом, а также между сторонами договоров, предметом которых является секрет производства, требует пересмотра и соответствующих изменений в праве.

## ПРИНЦИПЫ П И ОТИ

Материалы  
проводимо  
преподава

Ири

Изд

ИД № 06318 от 26.11.01.  
Подписано в печать 02.03.11  
Печать трафаретная. Усл. пе

Издательство Бай

664  
О