

ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)



Юрий Нечепуренко,
начальник научно-
инновационного отдела
НИИ физико-химических
проблем БГУ, кандидат
химических наук;
nuv_1956@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены тенденции развития рынка секретов производства (ноу-хау) в мире и в Республике Беларусь, выявлены нерешенные в законодательстве нашей страны проблемы, затрудняющие процесс передачи ноу-хау.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, секреты производства (ноу-хау), правовая охрана, коммерциализация, договоры, Республика Беларусь.

Для цитирования: Нечепуренко Ю. Практика заключения договоров о передаче секретов производства (ноу-хау) // Наука и инновации. 2024. №5. С. 11–15

<https://doi.org/10.29235/1818-9857-2024-05-11-15>

УДК 347.775

В ходе осуществления научной, инновационной и научно-технической деятельности (НТД) в организациях (на предприятиях) Республики Беларусь, включая вузы и исследовательские учреждения, создается, наряду с объектами интеллектуальной собственности (ИС), охраняемыми в рамках институтов авторского и патентного права, значительное количество документированной информации, наибольшую ценность из которой представляют секреты производства (ноу-хау). Их утеря способна нанести большой экономический ущерб, а в ряде случаев – поставить под угрозу само существование предприятий. До 10–15% расходов зарубежных фирм приходится на мероприятия по защите конфиденциальной информации.

Регулирование отношений, связанных с правовой охраной, введением в гражданский оборот и передачей ноу-хау, осложнено двумя большими проблемами. С одной стороны, отсутствуют единые подходы к этому вопросу, а многочисленные попытки решить его в рамках Парижской конвенции не увенчались успехом. В международной законодательной практике употребляются различные термины, которые близки по содержанию или являются синонимами понятия «секрет производства»: нераскрытая информация, секрет промысла, торговый секрет (trade secret), коммерческая тайна (секрет), промышленная тайна, производственная тайна (секрет), закрытая информация, профессиональная тайна, служебная тайна, конфиденциальная информация, предпринимательская тайна, деловая информация (секрет), промышленная тайна, секрет фирмы, деловой секрет и др.

Анализ действующего законодательства в ряде стран показывает, что имущественные интересы владельцев ноу-хау, производственных, торговых и деловых секретов охраняются гражданским, торговым, уголовным, трудовым правом, законодательством о недобросовестной конкуренции. Тем не менее можно заключить, что в большинстве государств с правовой точки зрения секреты производства рассматриваются как одна из разновидностей коммерческой тайны и представляют собой средство защиты от недобросовестной конкуренции в рамках реализации права на интеллектуальную собственность либо от нарушения конфиденциальности или договорных обязательств.

С другой стороны, для Республики Беларусь институт коммерческой тайны – относительно новое явление. Во времена СССР подобные понятия в законодательстве отсутствовали и использовались только в международной торговле. Поэтому для организаций (предприятий) регулирование отношений в данной сфере проблематично, поскольку в советское время она не требовала решения в контексте современного понимания вследствие замкнутости внутреннего рынка, отсутствия конкуренции, ограниченности международных связей и относительной закрытости информации. Более того, государство всемерно поощряло безвозмездную передачу передового, в том числе научно-технического опыта и достижений внутри страны. Как следствие, и в настоящее время еще сильны эти советские традиции, в результате чего из-за неурегулированного должным образом оборота секретов производства (ноу-хау) на протяжении длительного периода предприятиям и государству в целом

нанесен большой экономический ущерб. Оценить его в полной мере не представляется возможным, но, по мнению автора, он составляет не менее нескольких миллиардов долларов.

До введения в действие Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне» определение секретов производства (ноу-хау) в законодательстве нашей страны отсутствовало [1]. С момента образования независимой Беларуси действовало постановление Совета Министров от 06.11.1992 г. №670, утверждающее Положение о коммерческой тайне, в котором термин «секреты производства (ноу-хау)» также отсутствовал [2]. С введением в действие с 01.07.1999 г. Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) [3] в соответствии с его ст. 998 секреты производства (ноу-хау), как и иная нераскрытая информация, были отнесены к объектам права промышленной собственности. Право на ноу-хау возникало в нашей стране в связи с фактом их создания и не требовало осуществления каких-либо формальностей: регистрации, получения свидетельств и тому подобного, что вытекало из положений п. 2 ст. 1010 ГК.

Следует отметить, что отечественное законодательство в части охраны, защиты и передачи секретов производства (ноу-хау) и в настоящее время не носит целостного характера. Отдельные нормы, относящиеся к этому объекту ИС, содержатся в различных нормативных правовых актах, некоторые из них неоднозначны и требуют дополнительной трактовки. В частности, в ГК и в специальных законах до сих пор нет четкого определения секрета производства (ноу-хау), которое идентифицировалось бы через совокупность признаков, относящихся к коммерческой тайне.



Рисунок. Количество зарегистрированных договоров в патентном ведомстве организациями различной ведомственной принадлежности

Ноу-хау на протяжении длительного периода являются предметом купли-продажи. Мировая практика свидетельствует о том, что большинство сделок с ними сохраняется в тайне. Несовершенство законодательства породило многолетнюю дискуссию среди специалистов, результатом которой стала разработка и введение в действие с 11.07.2013 г. Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне», в ст. 1 которого впервые дано четкое и недвусмысленное определение секретов производства (ноу-хау): «Коммерческая тайна – сведения любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям настоящего Закона, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны» [1]. Более того, в соответствии со ст. 1012 ГК обладатель ноу-хау может передать все или часть составляющих его сведений другому лицу по договору.

Поскольку на протяжении более 30 лет законодательство Республики Беларусь в отношении секретов производства (ноу-хау) неоднократно трансформи-

ровалось, изменялись и особенности их передачи (предоставления права пользования). Начиная с 1993 г. лицензионные договоры о передаче права на использование научно-технических достижений, не имеющих правовой охраны [4], а с 04.07.2003 г. – лицензионные договоры о предоставлении права использования секретов производства (ноу-хау) подлежали регистрации в патентном ведомстве [5, 6], что противоречило мировой практике. Всего в период 1993–2013 гг. в патентном ведомстве было зарегистрировано 784 договора. Лицензионные договоры о предоставлении права использования секретов производства (ноу-хау) наиболее популярны среди предприятий Министерства промышленности, научных организаций и университетов НАН Беларуси, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства образования (рисунок). С введением в действие Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне» регистрация была упразднена, а сами договоры перестали быть лицензионными, поскольку на секреты производства (ноу-хау), в соответствии с внесенными в ГК изменениями, не рас-

пространяется исключительное право. Однако это несколько не снизило интерес к коммерциализации данного объекта промышленной собственности, поскольку законодательство в части оценки стоимости прав на использование или передачу ноу-хау, принятия их к учету, амортизации и налогообложения принципиально не изменилось.

Кроме этого, с 2006 г. в Национальном центре интеллектуальной собственности началась регистрация договоров комплексной предпринимательской лицензии (договоры франчайзинга), которые содержат нераскрытую информацию, включающую организационные, технические и коммерческие секреты. По состоянию на 31.12.2023 г. имелся 1051 такой документ [7]. Наибольшее количество договоров заключено предприятиями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями. Среди республиканских органов государственного управления больше всего договоров франчайзинга (111) у предприятий концерна «Белгоспищепром».

Рассмотрим опыт Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ в этой сфере за последние 25 лет. В период 1999–2023 гг. договоры о передаче (предоставлении права использования) ноу-хау составили 61,5% от общего количества заключенных договоров о распоряжении правами на объекты промышленной собственности. Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. №59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств» [8] заключено еще 4 договора о предоставлении права использования

результатов НТД, которые содержат документированную научно-техническую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау), и де-факто они также могут быть отнесены к рассматриваемым. Объем поступивших средств за использование ноу-хау составил примерно третью часть от общего объема платежей, из них авторам (разработчикам) выплачено около 30% от указанной суммы.

Необходимым условием для заключения договоров о передаче секретов производства (ноу-хау) является наличие Положения о коммерческой тайне организации, в приложении к которому содержится Перечень сведений, отнесенных к ноу-хау. Руководитель НИОКТР, в ходе которой созданы секреты производства (ноу-хау), готовит докладную записку на имя директора института с обоснованием необходимости распространения на полученные результаты режима коммерческой тайны, на основании чего издается соответствующий приказ с назначением ответственного лица за соблюдение регламента охраны. На документации проставляется гриф «Коммерческая тайна НИИ ФХП БГУ». В случае если НИОКТР была первоначально зарегистрирована в БелИСА в качестве открытой работы, направляется письмо с указанием необходимости ее перевода в режим коммерческой тайны и приложением соответствующего приказа. После получения этих документов БелИСА вносит изменения в Государственный реестр НИОКТР и направляет в институт извещение о принятых мерах.

Отдельный вопрос – порядок выплаты авторам за использование секретов производства (ноу-хау). Сложность в том, что в юри-

дической литературе имеется два подхода: один признает у ноу-хау как объект интеллектуальной собственности и наличие авторов, другой – нет (поскольку на него не распространяется исключительное право вследствие отсутствия регистрационного документа и монополии на секрет производства (ноу-хау) и др.). Поэтому в разные периоды эта проблема решалась по-разному. До появления ГК выплата вознаграждения за использование научно-технических достижений, не имеющих правовой охраны, осуществлялась путем премирования сотрудников из чистой прибыли, полученной по договору, на основании Положения о материальном стимулировании работников за внедрение результатов прикладных работ. Впоследствии с введением в действие ГК и внесением соответствующих норм в Положение о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности [9] в институте было разработано Положение о стимулировании за создание и использование объектов промышленной собственности. Выплата вознаграждений осуществлялась на основании докладной записки руководителя подразделения института с последующим изданием приказа, к которому прилагался протокол участия лиц в создании ноу-хау. После введения в действие Указа Президента Республики Беларусь от 07.09.2009 г. №441 «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» [10] в Положение о стимулировании за создание и использование объектов промышленной собственности была введена норма о выплате

40% чистой прибыли, остающейся в распоряжении учреждения после уплаты налогов и других обязательных платежей. Ныне такая норма содержится в новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации в отношении объектов права промышленной собственности (введена с ноября 2023 г.) [9].

Что же касается определения перечня работников, которым осуществляются выплаты за использование ноу-хау, то эта проблема решалась следующим образом. Вне зависимости от наличия авторов этого объекта ИС де-юре, при трансфере сведений, составляющих секреты производства (ноу-хау), передается документированная научно-техническая информация с грифом «Коммерческая тайна», у которой всегда имеется перечень исполнителей, которые де-факто и являются авторами.

Среди нерешенных вопросов, которые затрудняют процесс передачи секретов производства (ноу-хау), можно выделить следующие.

Во-первых, в ГК и в специальных законах отсутствует определение ноу-хау. Оно впервые дано в новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации в отношении объектов права промышленной собственности, утвержденного постановлением Правительства [9]. Кроме этого отсутствует единообразие в законодательствах государств – членов ЕАЭС, в частности не гармонизированы законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.

Во-вторых, де-юре не решена проблема заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования секретов производства (ноу-хау). Де-факто часто владелец данного объекта ИС предпочитает лицензиро-

