

Особенность института коммерческой тайны

В рамках круглого стола «Коммерческая ценность ноу-хау», организованного журналом «Наука и инновации» и Республиканской научно-технической библиотекой, к участию в котором были приглашены представители Национального центра интеллектуальной собственности, патентные поверенные, юристы, обсуждался правовой статус ноу-хау и правомерность признания его объектом интеллектуальной собственности, у которого отсутствует признак исключительности, а также вопросы надлежащего режима охраны и в целом особенность института коммерческой тайны.



Юрий Нечепуренко,
начальник научно-инновационного отдела НИИ физико-химических проблем БГУ, кандидат химических наук

– Сложность обсуждаемого предмета заключается в том, что секрет производства (ноу-хау) в большинстве стран мира относится к нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности и по своему содержанию имеет много синонимов и близких по значению названий: нераскрытая информация, секрет промысла, торговый секрет (trade secret), коммерческая тайна (секрет), промысловая 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., то есть в разных

странах коммерческая информация, составляющая предмет ноу-хау, называется по-разному и, соответственно, защищается разным законодательством. В отличие от мировой практики наш законодатель, взяв за основу модельный Гражданский кодекс для государств – участников СНГ 1996 г., отнес его к объекту права промышленной собственности. Именно поэтому к секретам производства у практиков и юристов сложилось такое неоднозначное отношение.



Сергей Лосев,
доцент кафедры международного права факультета международных отношений БГУ, кандидат юридически наук

– При формировании национальной правовой системы Беларуси мы приняли как данность, что ноу-хау – это объект интеллектуальной собственности, и в его отношении должно признаваться исключительное право.

Чтобы понять, обоснованно ли признание ноу-хау объектом интеллектуальной собственности, следует совершить краткий исторический экскурс. Оксфордский словарь датирует первое упоминание о ноу-хау 1838 г., когда в американском еженедельнике это понятие было применено в отношении определенной коммерческой практики. В юридическую терминологию оно вошло в 1916 г. в рамках судебного спора, рассматриваемого американским судом, в котором истец определял предмет истребуемой правовой защиты следующим образом: «...это просто наше знание, которое мы, конечно, держали в секрете, об эксплуатации машин, а также способов работы на них и в какой-то мере способ продвижения товара на рынок». В буквальном переводе с английского языка «know-how» означает «знать как», а если точнее, то «знать, как это сделать». В последующем попытки определить статус ноу-хау были предприняты в ряде конкретных судебных решений, а также в рекомендациях ряда международ-

ных организаций. С начала XX в. и до наших дней понятие «ноу-хау» в определенной мере трансформировалось. Можно сказать, что пик интереса к нему пришелся на 1960-е гг. Его трактовка была предложена Международной торговой палатой, а Объединенное международное бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ), являвшееся предшественником ВОИС, закрепило определение ноу-хау в Типовом законе для развивающихся стран об изобретениях. В рекомендациях, разработанных в конце 1960-х гг. Международной ассоциацией по охране промышленной собственности (АИРПИ), ноу-хау трактовалось как знание и практический опыт технического, коммерческого, управленческого, финансового или иного характера, которые практически применимы в производстве и профессиональной практике. При этом следует отметить, что во всех предлагавшихся определениях ключевыми были слова «практически применимое решение», то есть что-то, что по существу позволяет решить некую практическую задачу и в этом качестве имеет ценность для владельца ноу-хау.

При очевидной связи ноу-хау с научно-технической деятельностью оно не было признано в качестве объекта интеллектуальной собственности в ключевых международных соглашениях. Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. при определении предмета деятельности данной организации не назвала ноу-хау в числе объектов интеллектуальной собственности. Не были реализованы и предложения о включении норм, посвященных ноу-хау, в Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г.

Действующее для стран – членов ВТО Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), ставшее самым комплексным международным договором в сфере охраны интеллектуальной собственности, устанавливая требования в отношении охраны нераскрытой информации, также не упоминает ноу-хау.

Такой подход, при котором ноу-хау, будучи охраняемым, прямо не называется в числе объектов интеллектуальной собственности, характерен для многих зарубежных государств. США считаются «родиной» ноу-хау как объекта правовой охраны. Однако Единообразный закон о коммерческой тайне (Uniform Trade Secrets Act) – модельный закон, который стал основой для принятия аналогичных законов в 47 штатах, а также прообразом норм о защите нераскрытой информации, закрепленных в статье 39 Соглашения ТРИПС, не содержит прямого упоминания ноу-хау. Директива Европейского парламента и Совета №2016/943 ЕС от 08.07.2016 г. «Об охране нераскрытых ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного получения, использования и раскрытия» использует термин «ноу-хау» в рамках общего понятия «коммерческая тайна», не давая ноу-хау специального определения.

А вот белорусский законодатель, принимая в 1998 г. Гражданский кодекс, ориентировался на модельный Гражданский кодекс для стран СНГ и включил секреты производства (ноу-хау) в число объектов права промышленной собственности, что породило ряд проблем, связанных с необходимостью определения ноу-хау как объекта правовой охраны, а также содержания прав на ноу-хау.



Елена Усачева,
начальник управления
экспертизы
промышленной
собственности
Национального центра
интеллектуальной
собственности

– Как правило, ноу-хау – это некая информация, имеющая коммерческую ценность, которая не является общеизвестной и общедоступной. Однако какие признаки позволяют нам понять, что мы имеем дело с секретами производства? Прежде всего речь идет о знаниях и сведениях, получение которых было связано с затратами – финансовыми, временными, трудовыми, например с проведением исследований, организацией производства, сбыта и пр., то есть это не только производственно-техническая информация, но информация более широкого спектра. Ее потенциальная коммерческая ценность – важный фактор, указывающий на наличие ноу-хау. При этом необходимо учитывать, что такая ценность обеспечивается в первую очередь в силу неизвестности информации третьим лицам.



Галина Бабич,
ведущий специалист
по патентно-
лицензионной
работе Института
микробиологии
НАН Беларуси

– И все же под ноу-хау часто подразумевают технические решения – методы и способы производства, технологии и устройства, на которые обладатель не планирует получить патентную защиту в одной или нескольких странах. В этом случае секрет

производства выступает не как дополняющий нюанс к запатентованным изобретениям, а является независимой формой технических знаний, готовых разработок, которые могут быть самостоятельным объектом торговли, а договоры на передачу ноу-хау – основной правовой формой для получения дополнительной прибыли.

Елена Усачева:

– Каким бы образом не был охарактеризован этот объект, следует определить, чем на самом деле он ценен и какие шаги необходимо предпринять, чтобы он стал источником доходов для научного учреждения или предприятия. В первую очередь важно выявить техническое решение, которое потенциально может быть отнесено к секрету производства, затем проверить на соответствие тем признакам, о которых мы говорили, а также убедиться, что в отношении этого технического решения можно и необходимо вводить режим конфиденциальности. Процесс выявления может быть осуществлен еще на стадии создания технического решения или в результате внутренней инвентаризации, позволяющей не только определить наличие конфиденциальной информации, но и ее объем, а также установить соответствие на предмет избранного его обладателем способа охраны и защиты как объекта интеллектуальной собственности. К примеру, предприятие принимает решение о разработке некоего нового продукта для определенной рыночной ниши. Когда он создан, его обладатель вправе решить, как он будет защищаться – патентованием, легальной монополией, предоставляемой государством, если он соответствует критериям патентоспособности, либо

сохраняться в режиме коммерческой тайны. На мой взгляд, нельзя говорить о том, что ноу-хау живет отдельной жизнью. Опасна подмена понятий, когда под ноу-хау понимают не объект, сохраняемый в тайне, а объект, который представляет собой новшество. Зачастую, и это общая практика, объекты промышленной собственности – изобретение, промышленный образец, ноу-хау – дополняют друг друга, обеспечивают комплексную охрану разработки. Патентуя ее, следует сохранять некие «фишки», которые находятся в рамках запатентованного в качестве изобретения решения, но неочевидны и могут содержать секреты производства. К примеру, состав лекарственного препарата раскрывается в формуле изобретения, но без количественного содержания и соотношения компонентов, которые обеспечивают препарату заявленную эффективность, просто так воспроизвести его нельзя. Это та часть информации, в отношении которой следует применить режим коммерческой тайны.

Показателен пример, когда в начале 90-х гг. при переоснащении предприятий кондитерской отрасли бывших советских республик практически одновременно различными предприятиями было приобретено оборудование для производства вафель, но, конечно, без технологических регламентов. В итоге наши соседи очень долго не могли получить качественный продукт. В то время как эта задача оказалась под силу белорусскому производителю, обладающему необходимыми компетенциями в этой нише и выпустившим на рынок 30 лет назад широко известный сегодня и за пределами нашего государства высококачественный продукт. Это как раз образец того, как знания и опыт

привносят дополнительную ценность, которая нуждается в охране и защите. Хочу обратить ваше внимание на то, что при патентовании следует обеспечить защиту сути созданной разработки патентом как «зонтиком», перекрыв возможные пути его обхода. Но внутри такого «патентного зонтика» можно и нужно прибегнуть к защите секретов производства в качестве ноу-хау, что позволит поднять коммерческую значимость запатентованной разработки и не позволит увести на сторону ее самые ценные ключевые технические решения.

Галина Бабич:

– При подаче заявки на изобретение, особенно на способ получения, очень тонка грань между тем, что можно раскрыть в описании изобретения, а что не следует. Для признания изобретения промышленно применимым необходимо в достаточной степени раскрыть сущность изобретения, подтвердить возможность его осуществления, но при этом сложно утаить секрет производства. Эксперт, ссылаясь на то, что изобретение не соответствует критерию патентоспособности «промышленная применимость» или не хватает существенных признаков для достижения заявленного технического результата, может отказать в выдаче патента на изобретение либо настаивать на большем раскрытии информации, предоставлении дополнительных сведений, которые изначально планировалось сохранить как ноу-хау. Немногие заявители и даже патентные поверенные могут этот баланс соблюсти, что также толкает организации на защиту своих интересов не патентованием, а присвоением разработкам грифа «Коммерческая тайна».

Елена Усачева:

– Возможно, этим объясняется то, что количество заявок на получение патентов на изобретения катастрофически падает. По статистике, в 2012 г. в патентный орган Республики Беларусь учреждения НАН Беларуси подали 382 заявки на изобретения, а в 2022 г. – 56, то есть их число сократилось на 85%. Такая же история в отношении учреждений Министерства образования, организации которого в рассматриваемые годы подали 669 и 114 заявок, меньше на 83%. Ситуация по БГУ: 63 и 1 соответственно. Но ведь новых результатов интеллектуальной деятельности создается не меньше, среди них большая доля разработок, в отношении которых возможно получение патента на изобретение, однако их просто перестали патентовать. К сожалению, по результатам выполнения НИР и НИОКР в последнее время практикуется указание в отчетах на создание ноу-хау, а не разработок, защищаемых патентами. Как оправдание можно говорить о простоте оформления прав на первые и высоких затратах в отношении оформления прав на вторые, но на самом деле вопрос гораздо сложнее, дело в недооценке роли патентования как способа извлечения коммерческой выгоды и исключения недобросовестной конкуренции.

Юрий Нечепуренко:

– Не стоит сокрушаться, мировая статистика по передаче секретов ноу-хау и 20 лет назад была практически такой же, из общего числа проданных патентных лицензий на них приходится 25–30%, а остальные 70–85% – смешанные лицензии, то есть к патенту прикладывается научно-техническая информация, охраняемая в режиме коммерческой тайны. Так торгует весь мир.

Галина Бабич:

– В каждом конкретном случае к разработкам и новшествам необходим индивидуальный подход. К примеру, мы предпочитаем патентовать штаммы или консорциумы микроорганизмов, а технологии с их использованием охраняются в режиме коммерческой тайны. По итогу есть патент на изобретение и секрет производства.



Жанна Комарова,
главный редактор
журнала «Наука
и инновации»

– Во всем есть своя логика, спрос рождает предложение, а если научно-технические разработки не востребованы реальным сектором экономики, не важно, в каком виде они защищаются, теряется всякий смысл охраны. Но это отдельная тема. Для нас важно более детально рассмотреть противоречия, которые возникают в части правового регулирования отношений в связи с ноу-хау, а также полномочия владельцев, возможность передачи прав и, коль скоро в торговый оборот включается часть технической информации, которая находится вне сферы патентования, то и обеспечение секретности.

Сергей Лосев:

– Как я уже отмечал, включение ноу-хау в число объектов права промышленной собственности породило ряд проблем, которые в последнее время усугубляются на уровне подзаконного нормотворчества. Я бы хотел обратить внимание на такую проблему, как признание авторства в отношении ноу-хау. Новое Положение о выплате вознаграждения и ком-

пенсации в отношении объектов права промышленной собственности, утвержденное постановлением Правительства от 09.11.2023 г. №769, предусматривает механизм выплаты вознаграждения лицам, признаваемым авторами ноу-хау. Насколько это соответствует самой природе ноу-хау? Одно дело, если мы приравниваем ноу-хау только к техническому решению, которое потенциально может стать патентоспособным изобретением. Другое дело, если в качестве ноу-хау охраняется решение, воплотившее практический опыт не одного поколения сотрудников, нарабатываемый на предприятии годами, а то и десятилетиями. В этом случае его авторами должны признаваться все лица, имевшие какое-либо отношение к формированию этого опыта? Посыл, что у ноу-хау есть авторы, имеющие право на вознаграждение, сомнителен и, на мой взгляд, содержит коррупционную составляющую, связанную с тем, что круг лиц, которым будет выплачиваться такое вознаграждение, будет определяться во многом субъективно.

Хочу обратить внимание на принципиальное различие. Если техническое решение патентуется в качестве изобретения, то проводится соответствующая экспертиза, выдается патент, подтверждающий исключительное право его обладателя, и в котором указываются сведения о разработчиках – авторах; в режиме ноу-хау их нет и не должно быть, как нет и документа, подтверждающего права владельца ноу-хау.

Юрий Нечепуренко:

– Логика здесь, на мой взгляд, довольно проста: если на секрет производства (ноу-хау) не выдается охраняемый документ, то на него нет ни исключительного права, ни указания на авторство.

Но в реальности мы вынуждены придерживаться действующего законодательства – упоминаемого постановления Совета Министров №769, которое вступило в силу 13 ноября прошлого года. Согласно данному нормативному правовому акту, у секрета производства есть авторы (соавторы), которые имеют право на вознаграждение «за использование служебных объектов права промышленной собственности, включая секреты производства (ноу-хау)». С этим документом стало проще работать, но это не значит, что это верный путь в юридическом смысле.

Сергей Лосев:

– Особая природа ноу-хау должна учитываться при его использовании в качестве нематериального актива, а также в качестве уставного капитала коммерческой организации. Действующее законодательство, регулирующее учет нематериальных активов, прямо предусматривает возможность отнесения к ним секретов производства (ноу-хау). А вот ситуация с возможностью внесения ноу-хау в качестве вклада в уставный фонд коммерческой организации представляется более сложной. Так, закон «О хозяйственных обществах» в качестве возможного вклада в уставный фонд называет имущественные либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Теоретически оценка стоимости ноу-хау возможна. Однако вопрос о наличии в отношении ноу-хау имущественного права является спорным, при этом такое право в любом случае не будет отчуждаемым.

Однако решение данной проблемы видится не в попытках найти или придумать такое имущественное право в отношении ноу-хау, а учесть специфику ноу-

хау при определении круга объектов, которые могут выступать в качестве неденежного вклада в уставный фонд коммерческой организации.

Скажу больше. Сложность вопроса о содержании прав владельца ноу-хау в значительной степени обусловлена тем, что ноу-хау в силу своей информационной природы не соответствует общему пониманию результата интеллектуальной деятельности. Поэтому наиболее оптимальным решением видится исключение секретов производства (ноу-хау) из числа объектов права интеллектуальной собственности с переносом основного акцента в правовом регулировании отношений, связанных с охраной и оборотом ноу-хау, в законодательство о коммерческой тайне.

Если у субъекта хозяйствования есть некие решения при максимально широком подходе – технические, организационные, производственные, позволяющие получить дополнительную выгоду от их использования, он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Задача владельца ноу-хау – обеспечить режим конфиденциальности, сохранить составляющие его сведения в секрете, чтобы это решение не позаимствовал конкурент. Обеспечить эти условия позволяет Закон о коммерческой тайне №16-3 от 05.01.2013 г., в котором детально регламентирован данный режим конфиденциальности, а секреты производства (ноу-хау) прямо названы в числе сведений, которые могут составлять коммерческую тайну.

Жанна Комарова:

– Однако понятие «коммерческая тайна» универсально и затрагивает деятельность практически любого субъекта хозяйство-

вания, поскольку он обладает той или иной информацией, потенциально составляющей ноу-хау, и, соответственно, его разглашение, а вместе с этим и утрата прав на секрет производства вполне вероятны. И тогда рождаются дискуссии о придании коммерческой тайне статуса государственного секрета.

Сергей Лосев:

– Закон о коммерческой тайне изначально ориентирован на то, чтобы регулировать отношения субъектов хозяйствования с его работниками, контрагентами, госорганами. Он регламентирует механизм установления режима конфиденциальности и его прекращения, вводит понятие «соглашение о конфиденциальности», являющееся аналогом используемого в мировой коммерческой практике NDA-контракта (non-disclosure agreement), по которому стороны обязуются не раскрывать информацию, определенную сторонами в качестве конфиденциальной.

Право интеллектуальной собственности основывается на принципе присвоения, которое обеспечивается признанием за определенным лицом исключительного права на определенный объект. В отношении секрета производства такой подход неприемлем. Исключительное право как монополия одного лица требует четкого определения объекта этой монополии и информирования всех третьих лиц о том, что исключительное право на данный объект принадлежит конкретному лицу. Раскрытие же информации о том, что из себя представляет ноу-хау, автоматически лишает его правовой охраны как секрета. Поэтому охрана интересов владельца секрета производства (ноу-хау) обеспечивается

иным образом – путем установления в отношении сведений, составляющих ноу-хау, режима коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны считается установленным, когда определены сведения, подлежащие охране, а также приняты соответствующие меры для обеспечения их конфиденциальности.

Да, в последнее время на уровне республиканских органов государственного управления обсуждается вопрос о возможности охраны ноу-хау в режиме государственных секретов. Как можно оценить эту идею? Концептуальным положением действующего законодательства является определение режима коммерческой тайны в качестве формы охраны ноу-хау. Правовой режим коммерческой тайны ориентирован на участие в гражданском обороте составляющих эту тайну сведений при обеспечении интересов владельца тайны. При этом отношения владельца ноу-хау с третьими лицами носят гражданско-правовой характер и основываются на принципах диспозитивности и автономии воли участников правоотношений. Правовой режим охраны государственных секретов ориентирован на обеспечение наиболее значимых интересов государства. При этом отношения Республики Беларусь как собственника государственных секретов с третьими лицами носят административно-правовой характер. Названные режимы конфиденциальности информации имеют принципиально разную правовую природу, в связи с чем подчинение ноу-хау правовому режиму государственных секретов лишает его основных признаков объекта гражданских прав, а его владельца – тех преимуществ, которые предоставляет режим охраны коммерче-

ской тайны с точки зрения возможного участия ноу-хау в гражданском обороте.

Если говорить концептуально, то в отношении ноу-хау не следует пытаться дать ему исчерпывающее определение, поскольку это, как представляется, тупиковый путь. Сформировавшийся в Республике Беларусь механизм правовой охраны ноу-хау в рамках режима коммерческой тайны следует признать оптимальным и соответствующим практике ведущих зарубежных государств. А вот попытки на уровне подзаконных актов исключить использование режима коммерческой тайны как обязательного условия охраны ноу-хау могут иметь негативные последствия, приводящие к утрате правовой защиты интересов лиц, владеющих ноу-хау. Поэтому при решении задачи совершенствования правового регулирования отношений, связанных с охраной и распоряжением секретами производства (ноу-хау), основной акцент должен быть сделан на совершенствовании норм законодательства о коммерческой тайне.

Жанна Комарова:

– Однако вернемся к тезису о том, что ноу-хау – объект оборота: значит, нужен особый тип договора по передаче этих прав?

Сергей Лосев:

– К сожалению, мы долгое время оставались в русле российского концепта, когда предоставление права использования секрета производства (ноу-хау) было возможно путем заключения лицензионного договора. Лицензионный договор является традиционным инструментом распоряжения исключительным правом, по которому обладатель исключительного права предоставляет другому лицу право пользова-

ния соответствующим объектом интеллектуальной собственности. Такой подход основывался на признании ноу-хау объектом исключительного права, что, по мнению большинства российских правоведов, является ошибочным решением, противоречащим общемировой практике.

Беларусь отказалась от такого подхода в 2013 г., когда был принят Закон о коммерческой тайне и законодатель прямо указал на то, что ноу-хау не является объектом исключительного права. И, соответственно, если раньше для передачи ноу-хау по умолчанию применялся лицензионный договор, то с изменением законодательства он оказался не применим ввиду самой правовой природы секрета производства – ноу-хау не является объектом исключительного права. Это значит, что для передачи ноу-хау необходимо использовать иные виды гражданских договоров вместо лицензионного.

Юрий Нечепуренко:

– Все именно так. Закон принят, а проблема осталась. Более того, она обострилась в отношениях с нашими российскими коллегами, которые пользуются лицензионными договорами и категорически не хотят принять наш подход.

Сергей Лосев:

– Если мы исходим из того, что ноу-хау – не объект исключительного права, а некое решение, сохраняемое в секрете, то договаривающиеся стороны могут взять за основу названный в ст. 13 Закона о коммерческой тайне договор, именуемый «соглашение о конфиденциальности», регулирующей взаимные права и обязанности владельца коммерческой тайны и его контрагента. Соглашение о конфиденциальности

достаточно подробно урегулировано, и на его основе можно конструировать договор о передаче ноу-хау. Слово «конструировать» наиболее адекватно отражает суть задачи, стоящей перед сторонами: соглашение о конфиденциальности является своего рода платформой, обеспечивающей сохранение секретности ноу-хау. Помимо этого сторонам необходимо закрепить в договоре механизм передачи ноу-хау (передача документации, практическое ознакомление с технологией и т.п.), определить порядок оплаты и установить ответственность за нарушение обязательств по договору.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в отсутствие соглашения о конфиденциальности сохранение ноу-хау в секрете становится невозможным, и ноу-хау уже в процессе переговоров о его передаче просто перестанет быть объектом правовой охраны.

Галина Бабич:

– Тем не менее обе договаривающиеся стороны подвергаются определенному риску: покупать «кота в мешке» никто не хочет, но и продавец, со своей стороны, опасается, что, ознакомив с секретом производства, останется ни с чем. Существует опасность раскрытия ноу-хау в ходе переговоров, когда обладатель информирует об основных характеристиках, особенностях и опыте использования ноу-хау. И хотя на этом этапе нет иного способа защиты, кроме подписания соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение информации, это не гарантирует его выполнение даже при наличии пункта о штрафе для стороны, допустившей утечку информации. То есть нужна некая новая

основа, которая могла бы более четко урегулировать суть этих отношений и ответственность сторон. Бывает и так, что переговоры не заканчиваются сделкой, потенциальный покупатель отказывается от своего первоначального намерения, в то время как он уже получил достаточно информации, чтобы самому применить те знания, доступ к которым был открыт.

Сергей Лосев:

– Согласен, специфика договора о передаче ноу-хау обусловлена тем, что лицо, приобретающее ноу-хау, желает удостовериться в его эффективности, в связи с чем требует предоставления возможности ознакомления с ноу-хау до заключения договора о его приобретении; владелец ноу-хау, со своей стороны, заинтересован в гарантии получения оплаты в случае раскрытия ноу-хау потенциальному приобретателю вне зависимости от его решения о приобретении ноу-хау, а также в сохранении режима конфиденциальности независимо от итогов ведения переговоров о заключении договора. Как представляется, появление в гражданском законодательстве Беларуси новых институтов (опцион, преддоговорная ответственность, применение принципа эстоппель) способно во многом упростить решение данной задачи для сторон договора, в связи с чем специальное регулирование данного договора, по моему мнению, не является необходимым. Тех инструментов, которые дает гражданское законодательство сегодня, в целом достаточно для того, чтобы на практике составить договор о передаче ноу-хау. Изменения в Гражданском кодексе, которые вступают в действие в ноябре текущего года, предоставят еще

больше возможностей конструировать смешанный договор о передаче ноу-хау, с тем условием, что его основу должно составлять соглашение о конфиденциальности, заключаемое с самого начала, как только появилась сторона, заинтересованная в его приобретении.

Елена Усачева:

– Есть и другая практика, когда обладатели ноу-хау преждевременно разглашают его сущность, после чего заключение коммерческого соглашения о переуступке на них прав теряет всякий смысл, а то и вообще передают их безвозмездно, то есть фактически дарят, не подозревая об этом, например, совместным предприятиям, организуемым с их участием. Как правило, это происходит из-за недооценки значимости объектов промышленной собственности, которыми они располагают. Хочется подчеркнуть еще раз, что одним из важнейших условий, влияющих на позиции сторон во время переговоров о передаче ноу-хау, является коммерческая тайна. Ее ценность как товара возрастает обратно пропорционально объему информации, получаемой потенциальным покупателем до заключения соглашения. Поэтому так важно заранее определить объем сведений, который может заинтересовать партнера в качестве предлагаемых ноу-хау, но не позволит воспользоваться этой информацией безвозмездно.

Юрий Нечепуренко:

– Обычно составлению договора предшествуют переговоры, касающиеся сущности, области применения ноу-хау и длительности обязательств сторон. В большинстве случаев в целях сохранения тайны лучше всего подписать Соглашение о конфи-

денциальности, а впоследствии – опционный договор, который гарантирует защиту интересов сторон, позволяя заинтересованному лицу за определенное вознаграждение знакомиться с частью ноу-хау, чтобы оценить целесообразность заключения договора в будущем, а в случае отказа от покупки – гарантирует обеспечение конфиденциальности полученной информации и соблюдение коммерческой тайны.

Жанна Комарова:

– Выходит, что на сегодня единственный способ охраны прав на секреты производства – введение режима коммерческой тайны, при котором правообладатель может требовать на законном основании от внешних лиц, получивших доступ к таким сведениям, возмещения убытков при ее разглашении. Но как обеспечить внутренний режим конфиденциальности, на какой период времени он распространяется и как он регулируется, к примеру, при приеме и увольнении работников?

Галина Бабич:

– Чтобы защитить секрет производства или другую конфиденциальную информацию, можно обязать сотрудников, имеющих доступ к ней, сохранять ее в тайне, не разглашать. В нашем институте действует Положение о коммерческой тайне, вновь принимаемых работников, включенных в Перечень работников, имеющих доступ к коммерческой тайне, знакомят с его положениями, и подписывается соответствующее обязательство о неразглашении. Кроме того, определен перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок доступа к ним, оговорен срок, на который распространяется дей-

ствие, – на период трудовых отношений и в течение 5 (или более) лет после их прекращения.

Что касается соглашения о конфиденциальности, то мы используем его довольно часто в отношениях с любым потенциальным партнером. Такой документ заключается даже при предоставлении нормативно-технической документации, причем получающая сторона принимает обязательства использовать ее только для определенной цели. Договоры о выполнении научно-исследовательских работ всегда содержат требования, относящиеся к обеспечению конфиденциальности в отношении предмета настоящего договора, хода его исполнения, предшествующей информации и полученных результатов, также в них предусмотрена ответственность за несоблюдение указанных требований.

Интересный факт: до сих пор институт получает роялти по действующему договору о предоставлении права использования ноу-хау, который зарегистрирован в 2013 г. Национальным центром интеллектуальной собственности в качестве лицензионного договора. К нему прилагалось и краткое описание ноу-хау. Тогда была такая практика. Позже обязанность регистрации лицензионных договоров о предоставлении права на использование ноу-хау была отменена.

Елена Усачева:

– Мне кажется, еще один чувствительный вопрос – оценка и постановка на учет секрета производства.

Галина Бабич:

– Практика показывает, что оценка ноу-хау и постановка его на учет в качестве нематериального актива продолжают вызы-

вать затруднения. Возможно ли оценить знания, приобретенные при решении научных задач, многолетний опыт сотрудников? По моему мнению, ноу-хау должны ставиться на баланс по «нулевой» ставке, а прибыль от его использования в собственном производстве и/или проявленный к ноу-хау коммерческий интерес определяют его реальную стоимость. Ведь не важно, какова его учетная стоимость, важно, сколько готов заплатить покупатель.



Елена Савицкая,
специалист по интеллектуальной собственности
ООО «ИЗОВАК»

– Мой опыт работы с ноу-хау складывался на частном предприятии, где коммерческие интересы владельца являются определяющими. Отсюда и разность первостепенных задач: не поставить на бухгалтерский учет имущество, а в том, чтобы продать информацию, имеющую коммерческую ценность. Поэтому провести оценку ноу-хау и поставить его на учет – не проблема. Пользуясь методом накопления затрат, можно обосновать любую стоимость. Тут главное – найти заинтересованного покупателя. В случае, если он появляется, либо, что вероятнее всего, это потенциальный заказчик на разработку технологии или оборудования, проводятся переговоры. Любая подобная встреча начинается с предварительного подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации – NDA. Прежде всего с возможным контрагентом обсуждают вначале предмет его

интересов, который может оказаться очень объемным. Например, это может быть целый комплекс объектов – технология и оборудование для ее осуществления, но ему важна вся наша линейка оборудования, необходимого для осуществления технологии, либо он нуждается в проведении модернизации имеющейся у него материальной базы, чтобы приспособить ее под разработанную нами технологию. Всякий раз это разные подходы и, соответственно, расклады. И уже исходя из достигнутых договоренностей компания определяет объекты для продажи. Технологический процесс, если он не запатентован, продается обычно как ноу-хау, но если на него имеется патент, то ноу-хау, как правило, передается в дополнение к лицензионному договору в качестве коммерческой тайны.

В продолжение вышесказанного отмечу несколько важных, на мой взгляд, моментов. Первый – коммерческое предприятие не будет патентовать разработанную технологию, пока сохранение ее в секрете и ограничение доступа к информации приносит прибыль. Отсюда следует, что большинство созданных за последнее время в нашей компании новых технологических процессов охраняются режимом коммерческой тайны.

Второе – возможно, что переговоры с потенциальным покупателем приведут к необходимости корректировки предмета договора, как он был первоначально сформулирован в NDA. Здесь важно не упустить этот момент.

Юрий Нечепуренко:

– Хочу заметить, что решение об отнесении информации к коммерческой тайне принимает само предприятие: в каком объеме и как ее охранять и защи-

щать, кто, когда и на каких основаниях имеет к ней доступ. У нас в НИИ задокументирована вся научно-техническая информация, утверждено положение о коммерческой тайне, есть перечень сведений, подлежащих засекречиванию, если создается результат, имеющий коммерческую ценность. На практике это выглядит так. Руководитель проекта пишет докладную записку директору с обоснованием, что разработка коммерчески значимая, руководство издает приказ и засекречивает весь перечень информации. В этом же документе назначается ответственный за соблюдение режима коммерческой тайны. На документе проставляется гриф «коммерческая тайна», и он хранится в сейфе. Но есть проблема в том, чтобы четко соблюдался режим коммерческой тайны и условия в части доступа к информации для третьих лиц.

Елена Савицкая:

– Обеспечение конфиденциальности – действительно не простой вопрос. Особенно сегодня, когда информация перемещается мгновенно и прежде всего через Интернет. Тут требуется системный подход, который позволяет предусмотреть любые потенциальные угрозы для сохранения коммерческой тайны предприятия. К примеру, в нашей компании большую часть работы по соблюдению режима коммерческой тайны выполняет администратор компьютерных сетей. Это и закрытый доступ к информации, которая не нужна специалистам для выполнения должностных обязанностей, и индивидуальные пароли, и закрытые базы данных для работы определенных отделов (конструкторов,

программистов, технологов) и выполнения каждого проекта. Вся онлайн-переписка компании сопровождается напоминанием о необходимости соблюдения режима коммерческой тайны. Если начинается разработка какого-то нового продукта, то доступ ко всему, что связано с ним, получают только те лица, кто непосредственно задействован в данном процессе. Это оформляется приказом, после чего каждый участник проекта получает электронное уведомление с напоминанием о необходимости соблюдения режима коммерческой тайны в соответствии с Положением о коммерческой тайне компании, в котором указано время, с которого специалист допущен к закрытой информации, дата подписания сотрудником Обязательства о неразглашении и возможные последствия при его нарушении. Такая практика на нашем предприятии введена давно. Подписывается такое соглашение при приеме на работу. Если к разработке нового продукта привлекаются дополнительные сотрудники, то процедура повторяется в отношении каждого из них. На внедрение и отработку такого алгоритма понадобилось время. Прежде всего мы внимательно изучали литературу, зарубежный и отечественный опыт, консультировались у специалистов, в том числе у Сергея Лосева. По его рекомендациям устанавливали в компании режим коммерческой тайны. Затем, поработав с этим инструментом несколько лет, поняли, что принятых мер недостаточно, и пригласили группу юристов, которые помогли нам доработать Положение о коммерческой тайне внутри компании. В нем были учтены все детали с уче-

том современных особенностей работы, в частности обширная электронная переписка с зарубежными партнерами, широкое участие в международных выставках, работа сотрудников дистанционно в разных странах мира и т.п., что существенно упростило работу с коммерческой тайной.

Что касается обсуждаемого нами объекта – ноу-хау, важно понимать, что при планировании работы за рубежом следует учитывать особенности выхода на эти рынки. Компания без весомого портфеля интеллектуальной собственности, то есть патентов на изобретения, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков, не будет представлять интерес для потенциальных инвесторов, а это одно из ключевых условий коммерческого успеха. Но поскольку получение регистраций и охранных документов требует времени, оформление ноу-хау в бухгалтерском учете компании может оказаться палочкой-выручалочкой для бизнеса. Такими же необходимыми могут стать и незаслуженно забытые объекты авторского права. Прежде всего – технические документы и отчеты об исследованиях.

Галина Бабиц:

– Хотелось бы поделиться полезной практикой, которая принята в НАН Беларуси: с целью повышения эффективности использования результатов научной и научно-технической деятельности решения об определении обладателей имущественных прав на результаты НТД, передаче имущественных прав на данные результаты и предоставлении права на их использование другим лицам принимаются коллегиально – на засе-

даниях экспертного совета НАН Беларуси по управлению интеллектуальной собственностью.

В организациях, входящих в состав НАН Беларуси, функционируют экспертные советы, определяющие возможность открытой публикации статей ученых данной организации в стране и за рубежом.

Юрий Нечепуренко:

– Налицо еще один спектр вопросов, который касается подготовки специалистов, патентных поверенных и инженерно-технических кадров по вопросам охраны коммерческой тайны. И те, и другие должны быть подготовлены и юридически, и технически, чтобы выявлять изобретения, грамотно составлять формулы на национальном и международном уровнях, защищать интеллектуальный потенциал нашей страны. Кроме этого, требуется особая подготовка для руководителей и сотрудников, которым предоставляется доступ к секрету производства, они должны быть обучены по вопросам охраны и защиты конфиденциальности, а также знать о возможных последствиях нарушения законодательства о коммерческой тайне.

Елена Савицкая:

– В рамках нашего предприятия много сделано для того, чтобы стимулировать сотрудников, которые обладают творческой смекалкой, рационализаторскими идеями. Можно сказать, что мы используем корейскую систему изобретательства, согласно которой специалист может получить повышение по службе только в том случае, если сам пишет заявки на патенты. Если он не умеет этого делать, это не очень хороший технический специалист.

Жанна Комарова:

– Право на ноу-хау зиждется на фактической монополии, которая весьма уязвима и подвержена многочисленным опасностям – возможности разглашения, промышленного шпионажа. К примеру, местом, где могут быть разглашены ноу-хау, являются выставки и ярмарки, когда на вопросы посетителей по экспонируемому объекту отвечает специалист, который не понимает, что в нем содержится ноу-хау. Поэтому предприятия, участвующие в выставках и других рекламных мероприятиях, должны подробно инструктировать лиц, представляющих их продукцию. Конкурентная разведка, промышленный шпионаж – это виды похищения ноу-хау: один законный, второй нет. Конечно, если уровень разработок отстает на несколько лет, то они вряд ли кого-то заинтересуют. Но если создаются новые образцы техники, технологии, которые будут успешно конкурировать с предлагаемыми на зарубежных рынках, нужно быть готовыми противостоять промышленному шпионажу и сделать все возможное, чтобы его не допустить.

Безусловно, нашим организациям и предприятиям необходимо внимательно относиться к своим ноу-хау и принимать все меры, не позволяющие их разглашение и безвозмездное использование на внутреннем и внешних рынках, точно так же и законодателям важно обеспечить их необходимыми нормативно-правовыми документами и позволить получать дополнительную прибыль. ■

Жанна КОМАРОВА