

**Порядок использования секрета производства на основании
лицензионного договора.**

**Колтакова Анастасия Гаджикеримовна , студентка - магистрант
НИУ«БелГУ» направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
программа «Гражданское право, семейное право, международное
частное право»**

**Цуканов Олег Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского
права и процесса НИУ «БелГУ»**

Передачу коммерческой тайны Закон (ст. 3) определяет как передачу информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условия о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. Данное определение не дает прямого ответа на вопрос, какие предусмотрены виды передачи коммерческой тайны.

Практически ноу-хау передается по все большему числу видов внешнеэкономических и научно-технических связей: экспортно-импортным операциям, поставкам комплексного оборудования, строительству заводов «под ключ», научно-техническому и производственному кооперированию, созданию совместных предприятий, лизинговым операциям, передаче технической документации путем личных контактов специалистов при проведении конференций, симпозиумов, посещениях предприятий, обучении, т.е. практически по всем существующим внешнеэкономическим связям. При этом передача ноу-хау, сопутствующая внешнеторговым сделкам, зачастую не прослеживается, так как происходит по основным контрактам, например по контракту на строительство объекта «под ключ» и т.п., включая условия

продажи сопутствующих лицензий и контракты, которым они сопутствуют; контрагенты сохраняют их в тайне.

Практически международная торговля лицензиями на изобретения и ноу-хау, опережая по темпам своего развития все внешнеторговые и другие внешнеэкономические связи, приняла за рубежом глобальный характер и стала предопределять уровень развития производительных сил в странах мира, их экономический и научно-технический потенциал.

В современном российском законодательстве отсутствует четко определенная законодательная основа передачи ноу-хау, как это имеет место, например, в области прав интеллектуальной собственности (лицензионный и авторский договоры). Отсутствие ясности в данном вопросе сдерживает активизацию этой перспективной формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Очевидно также, что на практике создавшийся правовой вакуум оборачивается существенными экономическими потерями для участников хозяйственной деятельности, снижает стимулы к международному интеграционному взаимодействию и привлечению инвестиций.

В соответствии со ст. 1469 ГК РФ право использования секрета производства предоставляется на основании лицензионного договора. Существенными условиями лицензионного договора считаются условия о предмете, о способах использования ноу-хау, а также о размере вознаграждения или порядке его определения, если договор является возмездным¹, при этом его условия не должны противоречить законодательству (ст.1, 8 ГК РФ). Также представляется возможным использовать для этой цели и некоторые виды договоров, предусмотренных действующим российским законодательством. В частности, купли-продажи (гл.30 ГК РФ), подряда (гл.37 ГК РФ), на выполнение научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ (гл.38 ГК РФ), аренды

¹ Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 129.

(гл.34 ГК РФ), коммерческой концессии (гл.54 КГ РФ), простого товарищества (гл.55 ГК РФ), лизинга².

Однако, самой удобной и распространенной формой передачи ноу-хау является лицензионный договор (см. Приложение 1). Практический опыт свидетельствует, что в подавляющем большинстве договоров на передачу ноу-хау используются положения, аналогичные патентным лицензионным договорам. В частности, в них находят свое отражение предмет договора, размеры вознаграждения (компенсация), срок действия договора, время и место его исполнения, права и обязанности сторон, ответственность в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по договору, основания для освобождения от ответственности, меры по обеспечению конфиденциальности, прекращение действия и др. В мировой практике (пока у нас такой практики очень мало) передача ноу-хау по лицензии может осуществляться двумя путями:

- продажа лицензий непосредственно на данное ноу-хау, т.е. продажа так называемой беспатентной лицензии;

- путем продажи по лицензии ноу-хау в совокупности с каким-либо охраняемыми правами на промышленную собственность, например на изобретение (так называемые смешанные лицензии).

Следует отметить, что эта последняя форма передачи прав на ноу-хау является доминирующей в современных условиях, в очень многих случаях ведущие западные фирмы продают именно такие лицензии, в которые входят права на ряд их патентов на изобретения и одновременно права на созданное фирмой ее ноу-хау. Так в международной практике торговли более 50% соглашений включается традиционными лицензиями на передачу изобретений и ноу-хау одновременно, 30-35% - только на ноу-хау, остальные

² Рассолов И.М. Коммерческая тайна в частном праве // Образование и право. 2012. № 12. С. 15.

- чисто патентные лицензии. Таким образом, более 80% традиционных лицензий - это лицензии, по которым передается ноу-хау³.

Исходя из положений Закона «О коммерческой тайне», ГК РФ и ряда других норм договор о передаче ноу-хау можно определить как договор, по которому обладатель коммерческой тайны возмездно передает контрагенту коммерчески ценную информацию, составляющую секрет производства ((ноу-хау) на определенный срок, а контрагент обязан эту информацию принять и обеспечить ее неразглашение.

Договор о передаче ноу-хау является взаимным, консенсуальным и возмездным. Сторонами в договоре являются обладатель информации и контрагент -любые юридические и физические лица, заинтересованные в заключении данного договора. Договор заключается в письменной форме и должен устанавливать, наряду с требованиями, предусмотренными гражданским законодательством, следующие существенные условия: обязательства сторон по установлению и соблюдению режима коммерческой тайны, объем и способы использования ноу-хау, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора. В лицензионном договоре, в первую очередь, следует оговорить вопросы ответственности лицензиара. Например, по мнению специалистов, лицензиар не должен нести ответственность за рентабельность производства и конкурентоспособность продукции, однако должен отвечать за обнаруживающуюся в процессе освоения ноу-хау его техническую неосуществимость. Это подтверждается и судебной практикой.

Однако в соглашении должны быть предусмотрены и определенные гарантии лицензиара за те или иные показатели и характеристики лицензионной продукции.

Следует также оговорить, имеет ли право лицензиат на выдачу лицензий третьим лицам, а если имеет, то на каких условиях. Особенно четко

³ Матевосов Л.М. Охрана промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. С.186.

нужно формулировать ответственность лицензиата в случае выдачи им сублицензии за сохранение конфиденциальности передаваемого ноу-хау.

Большое значение имеют и статьи о выплате лицензионного вознаграждения - его сумма, сроки выплаты и т.п.

Все эти и другие условия соглашения необходимо оговорить во всех случаях, независимо от того, передаются ли по лицензии только ноу-хау (беспатентная лицензия) либо запатентованные изобретения вместе с ноу-хау к ним (так называемая смешанная лицензия). На практике нередко встречаются случаи, когда такая смешанная лицензия и даже лицензия патентная переходит в лицензию беспатентную. Это происходит тогда, когда в лицензионном соглашении в качестве его предмета включаются не уже полученные патенты на изобретения, а пока только заделки на них. Но если патенты по тем или иным причинам выданы не были, то обычно лицензия становится уже беспатентной с соответственным уменьшением лицензионного вознаграждения (подобные примеры встречались и в нашей практике).

В любом случае в договоре необходимо очень четко оговорить пределы, в которых будет использоваться передаваемое ноу-хау, чтобы лицензиат не мог произвольно выходить за них либо пытаться в оговоренных пределах сделать что-либо, позволяющее ему уклониться от выплаты лицензионного вознаграждения (роялти). Это особенно касается ноу-хау, которое относится к технологии изготовления продукции, поскольку ноу-хау, касающееся конструктивных элементов, естественно, ограничивается в рамках своего изделия. Например, продавая лицензию на производств вещества, можно указать такие границы для ноу-хау: «От момента приготовления смеси, начиная с определения удельного веса и влажности компонентов, до выхода готового продукта из печи, исключая предварительную сушку и измельчение компонентов». Такое достаточно точное ограничение границ лицензируемого процесса позволяет более строго контролировать использование передаваемого ноу-хау. Далее в лицензионном договоре необходимо не

только определить обязанности лицензиата по сохранению конфиденциальности полученного им ноу-хау, но и конкретно перечислить все документы, содержащие ноу-хау и передаваемые по соглашению, и дать их краткую характеристику, например: «Ноу-хау лицензиара, так как оно описано в томах два, три и четыре, причем том второй содержит описание технологического процесса получения (наименование вещества), начиная от приготовления смеси и ее загрузки в реактор с индукционным обогревом и кончая выгрузкой из него готового продукта. В томе третьем изложены требования к сырью и другим исходным материалам, обеспечивающие получение продукта гарантированного качества, а в томе четвертом - конструктивные рабочие чертежи реактора». Подобное перечисление документов с очень коротким указанием их содержания не является чистой формальностью - оно требуется для точного определения документов, которые в силу отсутствия иных форм охраны ноу-хау должны быть строго конфиденциальными и, безусловно, охраняться лицензиатом от разглашения кому бы то ни было.

Более того, если ноу-хау имеет важное значение и его обладатель надеется сохранить его в тайне достаточно долго, в соглашении целесообразно даже оговорить, с какими именно элементами ноу-хау вообще запрещается знакомить кого бы то ни было (включая проектировщиков, смежников, поставщиков и т.п.), кроме самих непосредственных работников, реализующих это ноу-хау, имея в виду, что доказать сам факт предварительного знакомства с относящимся к предмету лицензии ноу-хау других лиц бывает очень трудно.

Вместе с тем, заключая большое количество договоров о передаче ноу-хау, владелец ноу-хау рискует ускорить момент перехода ноу-хау в «общественное достояние». Ведь, исходя из п. 2 ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) именно местность информации широкому кругу специалистов, обычно работающих с подобной информацией, делает ее заведомо не конфиденциальной.

Отсюда следует вывод: при заключении договоров о передаче ноу-хау важно не переступить их количественный предел, при котором контрагенты, набрав некую критическую массу, обретают статус третьих лиц.

Литература.

1. Конституция Российской Федерации - Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ, 26.01.1996 г., N 14-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07.2016 N 354-ФЗ)
3. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
4. Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 129.
5. Рассолов И.М. Коммерческая тайна в частном праве // Образование и право. 2012. № 12. С. 15.
6. Матевосов Л.М. Охрана промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. С.186