

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

На правах рукописи

Нестерова Надежда Владимировна

**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НОУ-ХАУ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКОГО, ЗАРУБЕЖНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА**

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 2018

Работа выполнена на кафедре гражданского и предпринимательского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС).

Научный руководитель: **Мухамедшин Ирик Сабиржанович**
кандидат юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права ФГБОУ ВО
РГАИС

Официальные оппоненты: **Рузакова Ольга Александровна**
доктор юридических наук, доцент,
заместитель руководителя аппарата
Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и
законодательству

Павлова Елена Александровна,
кандидат юридических наук, начальник
отдела законодательства об
интеллектуальных правах, заведующая
кафедрой интеллектуальных прав
Исследовательского центра частного права

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»**

Защита состоится 22 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут на заседании Диссертационного совета Д 401.001.02 при ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а.

Автореферат разослан «_____» _____ 201__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

Савина Виктория Сергеевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В современной экономической ситуации, в условиях постоянного роста значимости коммерчески ценной информации соблюдение конфиденциальности информации представляется одним из ключевых факторов экономического успеха. Хозяйствующие субъекты имеют устойчивый и постоянный интерес в надлежащей и полной охране принадлежащих им ноу-хау, в первую очередь, для сохранения конкурентоспособности на рынке. Ведь в случае раскрытия ноу-хау его коммерческая ценность утрачивается, и это неизбежно приводит к потере правообладателем конкурентных преимуществ и ослаблению позиции на рынке. Представляется, что на фоне повышения уровня глобализации общества и постоянно ускоряющегося развития информационных технологий охрана ноу-хау для многих направлений бизнеса становится всё более сложной задачей.

Правовая охрана ноу-хау в Российской Федерации осуществляется путем закрепления за его обладателем исключительного права. Эта правовая конструкция является новеллой для российского законодательства, появившейся с вступлением в силу четвертой части ГК РФ. Это законодательное решение было продиктовано, в частности, необходимостью выполнения международных обязательств Российской Федерации по приведению норм российского законодательства в соответствие с положениями ТРИПС, пункт 2 статьи 1 которого относит к интеллектуальной собственности, в том числе, закрытую информацию («undisclosed information»), которая по условиям предоставления охраны является, по сути, синонимом ноу-хау. Тем не менее, до сих пор отнесение ноу-хау к интеллектуальной собственности и наделение обладателя ноу-хау исключительным правом является предметом дискуссий среди российских цивилистов.

Поскольку ТРИПС предоставляет государствам-членам свободу в определении надлежащих способов выполнения его положений в рамках своих правовых систем, в зарубежных странах применяются иные, отличные от российского, подходы к установлению правового режима ноу-хау, и, как

следствие, имеются связанные с этим особенности правовой охраны рассматриваемого объекта.

Эти особенности многообразны. Так, например, термины, используемые для идентификации объекта, именуемого в ТРИПС как «закрытая информация» («undisclosed information»), различаются от юрисдикции к юрисдикции. Среди наиболее часто встречающихся терминов можно выделить «trade secret», «know-how», «confidential information» и иные. Принимая во внимание многообразие применяемой за рубежом терминологии для идентификации объекта, условия предоставления правовой охраны которому в целом одинаковы или аналогичны (то есть во всех рассмотренных юрисдикциях таким объектом является коммерчески ценная информация, охраняемая в режиме конфиденциальности с ограничением доступа к ней других лиц), для целей единообразия применяемой в диссертационном исследовании терминологии, охраняемые в России и иностранных юрисдикциях объекты, именуемые в ТРИПС как «закрытая информация» («undisclosed information»), будут именоваться термином «ноу-хау».

Следует отметить, что с 01.10.2014 вступила в силу обновленная редакция главы 75 ГК РФ с поправками, внесенными Законом № 35-ФЗ. Так, Законом № 35-ФЗ были внесены существенные изменения в статью 1465 ГК РФ в части объекта и критериев охраны сведений в качестве ноу-хау.

Таким образом, в настоящее время с учетом изменения российского законодательства требуется научное переосмысление правового режима ноу-хау.

На основе вышеизложенного, можно выделить актуальность, объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования.

Актуальность диссертационного исследования состоит из двух взаимосвязанных аспектов. Во-первых, актуальность подробного анализа правового режима ноу-хау в Российской Федерации связана с изменившимся подходом российского законодателя к правовому режиму ноу-хау и, в целом, с возрастанием роли инноваций в экономическом развитии России и нацеленностью на формирование благоприятного инвестиционного климата. Во-вторых, актуальность диссертационного исследования обусловлена

необходимостью анализа и зарубежного опыта установления содержания правового режима ноу-хау, исследование которого представляется особенно важным в контексте интенсификации международного научно-технического сотрудничества в рамках ВТО, партнерами в рамках которой для Российской Федерации являются, среди прочих, США, Великобритания, страны Европейского Союза, Китай, Япония.

Таким образом, экономическая ценность прав на ноу-хау, изменившийся подход российского законодателя к установлению содержания его правового режима, необходимость совершенствования российского гражданского законодательства в сфере правового режима ноу-хау с учетом зарубежного опыта и современных требований гражданского оборота, а также дискуссионность и продолжающаяся теоретическая разработка ряда проблем, связанных с установлением содержания правового режима ноу-хау, определяют выбор темы диссертационного исследования и его актуальность.

Степень разработанности темы достаточно высока. В частности, различные аспекты правового режима ноу-хау рассмотрены в работах таких российских ученых, как М.М. Богуславский, Э.П. Гаврилов, В.А. Дозорцев, В.И. Еременко, И.А. Зенин, Н.М. Зенкин, В.О. Калятин, И.С. Мухамедшин, Е.А. Павлова, О.А. Рузакова, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, В.М. Фейгельсон, а также многих зарубежных исследователей: С. Ладас (Ladas S.P.), Роджер Милгрим (Roger M. Milgrim), Г. Штумпф (H. Stumpf) и др. Кроме того, за последнее время были защищены различные кандидатские диссертации, в частности, А.А. Акопяном, К.Е. Амелиной, Л.Г. Блиновой, М.А. Глевич, О.В. Добрыниным, О.А. Елисеевой, Г.М. Колебошиным, Д.В. Протасовым, Р.Б. Ситдиковым, Д.А. Ситишко, И.В. Яблоковой и другими.

В то же время, в научных трудах, посвященных вопросам правового режима ноу-хау, несмотря на их безусловную научную ценность, не в полной мере решены отдельные теоретические и практические задачи, существующие в рамках темы диссертации.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере правовой охраны ноу-хау в Российской Федерации и за рубежом.

Предметом диссертационного исследования являются законы и другие нормативные правовые акты, связанные с регулированием отношений в сфере правовой охраны ноу-хау в Российской Федерации, Великобритании, странах Европейского Союза, Соединенных Штатах Америки, Китае и Японии, практика их применения, а также научные труды российских и зарубежных ученых в области исследуемых правоотношений.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – на основе изучения правовых норм, правоприменительной практики в Российской Федерации и зарубежных странах (Великобритании, странах Европейского Союза, Соединенных Штатах Америки, Китае и Японии), а также научной и учебной литературы выявить наиболее характерные особенности правового режима ноу-хау в указанных государствах и дать теоретическую оценку и практические рекомендации по совершенствованию правового режима ноу-хау в Российской Федерации.

Указанная цель обусловила постановку следующих исследовательских задач:

- провести анализ изменившегося подхода российского законодателя к установлению содержания правового режима ноу-хау;
- рассмотреть комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с закреплением в российском законодательстве исключительного права на ноу-хау;
- провести анализ основных особенностей правовой охраны ноу-хау в странах Европейского Союза, а также исследовать степень гармонизации национального законодательства стран-участниц в рассматриваемой области;
- исследовать законодательство и судебную практику в сфере правовой охраны ноу-хау в Великобритании и Соединенных Штатах Америки;

- дать обзорную характеристику правового режима ноу-хау в Китае и Японии;
- с учетом изучения зарубежного опыта правового режима ноу-хау предоставить практические рекомендации по изменению российского законодательства в области регулирования правоотношений в сфере ноу-хау.

Методология и методы исследования. Методология исследования включает общенаучные методы (диалектический, системный, исторический, классификации, моделирования и другие), включая логические (анализа, синтеза, дедукции, индукции, сравнения, обобщения), а также частноправовые методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). Так, например, формально-юридический метод использовался при формулировании предложений по совершенствованию российского законодательства в части корректировки положений статей 1129, 1465, 1466 и 1472 ГК РФ; сравнительно-правовой метод использовался при рассмотрении зарубежного опыта регламентации правового режима ноу-хау.

Теоретической основой исследования служат научные труды российских ученых, в частности: И.А. Близнеца, М.М. Богуславского, М.В. Волынкиной, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, Н.М. Зенкина, Н.В. Иванова, О.С. Иоффе, В.О. Калятина, А.Д. Корчагина, В.Н. Лопатина, И.С. Мухамедшина, В.В. Орловой, В.П. Павлова, Е.А. Павловой, И.В. Понкина, О.А. Рузаковой, В.А. Северина, А.П. Сергеева, В.Н. Синельниковой, Л.Б. Ситдиковой, Е.А. Суханова, Г.Ф. Шершеневича, А.М. Эрделевского, а также ряда иностранных специалистов в сфере интеллектуальной собственности, в том числе С. Ладаса (S. Ladas), Г. Штумпфа (H. Stumpf), Роджера Милгрима (Roger M. Milgrim), Дон Алберт (Dawn R. Albert) и др.

Эмпирическую основу исследования составляют нормы российского и зарубежного законодательства, положения международных соглашений (в том числе ТРИПС) по вопросам установления правового режима ноу-хау, а также

российская и зарубежная правоприменительная практика по разрешению споров, связанных с ноу-хау.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые с момента вступления 01.10.2014 г. в силу изменений к главе 75 ГК РФ проведено исследование правового режима ноу-хау в Российской Федерации и с позиций необходимости обеспечения беспрепятственного оборота прав на коммерчески ценную конфиденциальную информацию дана авторская оценка закреплению за обладателем ноу-хау исключительного права (легальной монополии). Кроме того, с учетом изменившегося подхода российского законодателя, автором диссертации представлены предложения по совершенствованию российского законодательства в рассматриваемой сфере (в том числе на основе комплексного анализа зарубежного опыта установления содержания правового режима ноу-хау).

Наконец, новизну диссертации отражают положения, выносимые на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1. Одной из основных особенностей правового режима ноу-хау в Российской Федерации является законодательное закрепление исключительного права на ноу-хау. Такое закрепление необходимо, поскольку обеспечивает правообладателю возможность совершать сделки, направленные на предоставление права использования ноу-хау другим лицам. Ограничение доступа к ноу-хау других лиц путем принятия правообладателем определенного набора мер по соблюдению конфиденциальности является предварительным и обязательным условием для оформления ноу-хау в качестве самостоятельного объекта гражданских прав (далее – «объект ГП»), однако само по себе (без законодательного закрепления за правообладателем исключительного права) не предоставляет правообладателю правовые механизмы для введения прав на ноу-хау в гражданский оборот. Квалификация ноу-хау в качестве интеллектуальной собственности (охраняемого результата интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»)) имеет место и в зарубежных правовых порядках, в частности, США, Италии, Китае, Японии.

2. В отличие от исключительного права на другие РИД, исключительное право на ноу-хау, закрепленное в российском законодательстве, по мнению диссертанта, носит не абсолютный, а абсолютно-относительный характер. Относительный характер исключительного права на ноу-хау проявляется в том, что правомочие запрещать использование ноу-хау может быть реализовано правообладателем непосредственно только в отношении конкретных лиц, которым правообладатель предоставил доступ к ноу-хау и право использования ноу-хау в определенных договором пределах. В отношении же неопределенного круга лиц правообладатель ноу-хау реализует правомочие запрещать использование ноу-хау путем установления запрета на доступ к ноу-хау; такое правомочие запрещать доступ к ноу-хау является абсолютным (в силу действия в отношении неопределенного круга лиц). Аналогичным образом толкуется правомочие запрета использования ноу-хау и в правовых режимах некоторых зарубежных стран, в частности, в законодательстве Италии.

3. В настоящее время в результате сужения круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, возможность введения в гражданский оборот прав на иную коммерчески ценную информацию в российском законодательстве исключена, что вступает в противоречие с положениями ТРИПС, поскольку приводит к созданию «барьеров для законной торговли», недопустимость установления которых закреплена в преамбуле ТРИПС. В связи с этим, а также с учетом того, что ТРИПС допускает на уровне национального законодательства стран-участниц исключительно расширение объема охраны, предоставляемой ТРИПС, но никак не его сужение, в диссертационном исследовании предлагается вернуть ранее существовавший в российском законодательстве подход охраны в качестве ноу-хау любых сведений с сохранением возможности для правообладателя осуществлять на основании критерия разумности выбор применяемых им мер по соблюдению конфиденциальности ноу-хау. Отсутствие ограничений в отношении круга охраняемых в качестве ноу-хау сведений, а также перечня мер по соблюдению его конфиденциальности наблюдается и в большинстве рассмотренных в диссертационном исследовании зарубежных правовых режимах,

в частности, США, Великобритании, Италии и других странах-членах ЕС, Китае, Японии.

4. В рамках исследования правового режима ноу-хау в России выявлено, что исключительное право на ноу-хау возникает с момента принятия правообладателем совокупности разумных мер по соблюдению конфиденциальности, при условии, что каждая из указанных мер носит единовременный характер. В то же время, при длящемся характере введения одной или нескольких мер (например, установке сейфов, системы сигнализации и т.п.) и единовременном характере принятия других мер (например, утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок охраны конфиденциальности ноу-хау) момент начала принятия таких длящихся разумных мер (при условии принятия всех необходимых и достаточных единовременных мер) может рассматриваться в качестве момента принятия совокупности разумных мер по соблюдению конфиденциальности, поскольку именно этот момент свидетельствует о формировании волеизъявления лица в приобретении исключительного права на ноу-хау.

5. Для целей совершенствования правового режима ноу-хау в России предлагается включить ноу-хау в предусмотренное ГК РФ число упомянутых в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ РИД, в случае нарушения исключительных прав на которые ГК РФ предусмотрена возможность для правообладателя вместо возмещения убытков требовать взыскания компенсации в установленном законом размере, путем дополнения статьи 1472 ГК РФ соответствующей нормой.

6. В силу применения к нарушителю исключительного права на ноу-хау общей презумпции вины, предполагаемый нарушитель исключительного права на ноу-хау (в том числе лицо, указанное в пункте 2 статьи 1472 ГК РФ) считается виновным до тех пор, пока не докажет отсутствие вины (абзац 2 пункта 3 статьи 1250 ГК РФ). Следовательно, обязанность по доказыванию предусмотренных пунктом 2 статьи 1472 ГК РФ оснований для освобождения от ответственности за незаконное использование ноу-хау лежит на предполагаемом нарушителе: предполагаемый нарушитель должен доказать, что он не знал и не должен был

знать о том, что использование ноу-хау незаконно (в частности, доказать факт того, что он получил доступ к ноу-хау случайно или по ошибке). Аналогичный подход к распределению бремени доказывания при рассмотрении споров о нарушении прав на ноу-хау принят и в зарубежных правовых режимах, например, в Италии и отчасти в Китае.

7. В рамках исследования правового режима опционных программ для работников (которые, являясь средством материального стимулирования работников, могут выступать в качестве одной из возможных мер по соблюдению конфиденциальности ноу-хау) выявлено, что при реализации опционных программ для работников следует применять модель опциона на заключение договора (статья 429.2 ГК РФ). Модель опционного договора (статья 429.3 ГК РФ) в данном случае не применима, поскольку продажа доли (акций) работнику предполагает единовременные действия сторон по заключению договора купли-продажи доли (акций), а не длящиеся действия в рамках уже заключенного договора, исполнение которых может быть востребовано стороной в течение определенного срока.

8. С учетом императивного положения пункта 1 статьи 1471 ГК РФ о принадлежности работодателю исключительного права на ноу-хау и необходимости достижения справедливого баланса интересов работника и работодателя предлагается в рамках совершенствования правового режима ноу-хау в России законодательно закрепить право работника на вознаграждение во всех случаях создания им РИД, сведения о котором работодатель принял решение охранять в качестве ноу-хау (а не только в указанном в пункте 4 статьи 1370 ГК РФ случае оформления работодателем созданных работником РИД в научно-технической сфере в качестве ноу-хау).

Для реализации научных положений, изложенных выше, предлагается внести в ГК РФ следующие изменения:

1. Дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1229 ГК РФ предложением третьим следующего содержания: «В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности и

средств индивидуализации, указанное в настоящем абзаце правомочие правообладателя реализуется им с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом.»

2. Изложить пункт 1 статьи 1465 ГК РФ в следующей редакции: «Ноухау признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».

3. Дополнить пункт 1 статьи 1466 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания: «Обладатель секрета производства может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование секрета производства. Для целей настоящего пункта «запрещать другим лицам использование секрета производства» означает установление обладателем секрета производства по своему усмотрению ограничений на доступ других лиц к секрету производства в рамках принятия разумных мер по соблюдению конфиденциальности в соответствии с пунктом 1 статьи 1465 настоящего Кодекса».

4. Дополнить статью 1471 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «Работник, создавший в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя служебный секрет производства, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом».

5. Изложить пункт 2 статьи 1472 ГК РФ в следующей редакции: «Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно

получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи при условии, что докажет добросовестность использования секрета производства».

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, развивают и дополняют научные знания в сфере правового режима ноу-хау и могут быть использованы в теории гражданского права при определении его предмета. Основные выводы исследования могут быть также использованы в правотворческой деятельности; в правоприменительной практике; в процессе преподавания в высшей школе курса гражданского права и специальных дисциплин, посвященных вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности.

Степень достоверности и апробация результатов.

Результаты исследования апробированы в рамках доклада диссертанта на тему «Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства РФ», выполненного на Конференции молодых ученых РГАИС (Москва, 21.04.2016); при выступлении диссертанта с презентацией на тему «Сделки стартапов: интеллектуальная собственность, привлечение финансирования» на семинаре по патентованию и сопровождению сделок в России и за рубежом, проводимого в рамках Стартап Тура в Минске 08.04.2016; при выступлении диссертанта с презентацией на тему «Создаем стартап, патентуем разработку и привлекаем инвестиции. Практические советы от патентных поверенных и юристов ЦИС Сколково» в рамках Стартап Тура в Санкт-Петербурге 13.04.2017; при обсуждении отдельных результатов исследования в рамках научной школы РГАИС «Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права» (Москва, 26.04.2017); при обсуждении диссертации на кафедре гражданского и предпринимательского права юридического факультета ФГБОУ ВО РГАИС. Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы в научных статьях. Материалы исследования использовались в юридическом обеспечении хозяйственной деятельности отдельных юридических лиц при

составлении проектов соответствующих договоров по распоряжению исключительными правами на ноу-хау, подготовке локальных нормативных актов, посвященных вопросам обеспечения конфиденциальности ноу-хау.

Структура диссертационного исследования. Диссертация включает введение, две главы, заключение и список литературы, содержащий 212 наименований (148 на русском языке, 64 на иностранных языках).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы исследования, определяется степень ее научной разработанности, устанавливаются объект, предмет, цели и задачи исследования, определяются методологическая и теоретическая основы и эмпирическая база, а также раскрывается научная новизна исследования, излагаются и обосновываются основные теоретические положения, выносимые на защиту, предложения по совершенствованию законодательства, формулируется теоретическая и практическая значимость работы, предоставляется информация об апробации содержащихся в ней результатов и характеризуется структура диссертации.

Глава 1 «Правовой режим ноу-хау в Российской Федерации» объединяет пять параграфов.

Первый параграф главы 1 «Условия охраны сведений в качестве ноу-хау в российском законодательстве» посвящен рассмотрению последних изменений гражданского законодательства Российской Федерации в сфере правового режима ноу-хау. Отмечается, что сужение круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, вступает в противоречие с общими принципами ТРИПС, допускающими возможность исключительно расширения (но никак не сужения) предоставленного ТРИПС объема охраны в национальных законодательствах стран-участниц ТРИПС. Вместе с тем, утрата обязательности введения режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау и трансформация последнего в разновидность разумных мер для соблюдения конфиденциальности ноу-хау имеет положительный характер, поскольку содействует более полной гармонизации российского законодательства положениям подпункта (с) пункта 2 статьи 39

ТРИПС. Кроме того, важнейшим (как с практической, так и с теоретической точки зрения) следствием рассматриваемого изменения является то обстоятельство, что теперь правообладателем секрета производства может быть физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

В данном параграфе автор уделил также внимание рассмотрению вопросов применения опционов как средства мотивации работников не разглашать ноу-хау, доступ к которому работники получили в процессе работы у работодателя-правообладателя ноу-хау. Так, диссертантом выявлено, что при реализации опционных программ для работников следует применять модель опциона на заключение договора (статья 429.2 ГК РФ). Модель опционного договора (статья 429.3 ГК РФ) в данном случае не применима, поскольку продажа доли (акций) работнику предполагает единовременные действия сторон по заключению договора купли-продажи доли (акций), а не длящиеся действия в рамках уже заключенного договора, исполнение которых может быть востребовано стороной в течение определенного срока.

Во втором параграфе главы 1 «Содержание исключительного права на ноу-хау» диссертантом рассматривается наиболее дискуссионный вопрос правового режима ноу-хау в Российской Федерации – наделение правообладателя ноу-хау исключительным правом. По мнению диссертанта, предоставление обладателю ноу-хау исключительного права необходимо в силу следующего. С точки зрения диссертанта, ноу-хау представляет собой не просто информацию, а информационный результат. Информационный результат по своей природе нематериален и потому не может быть «передан» (по аналогии с предметами материального мира) другому лицу в качестве отдельного объекта, в связи с чем не может выступать объектом гражданского оборота. Объектом передачи может быть право на информационный результат.

Исследуя природу прав на ноу-хау в качестве прав на информационный результат необходимо отметить следующее. Любой приобретатель информационного результата в первую очередь заинтересован в его использовании в своей практической деятельности. Следовательно, необходимой

составляющей права на информационный результат является правомочие использования. Использование информационного результата, представляющего собой идеальный (нематериальный) объект, представляет собой действия по практическому применению составляющих информационный результат сведений, выраженных на материальных носителях или иной объективной форме. Применительно к ноу-хау правильность толкования правомочия использования с точки зрения решения практических задач подтверждается и нормой пункта 1 статьи 1466 ГК РФ, в которой имеется специальное положение, что «обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования, <...> в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений».

Как известно, ознакомление является предварительной стадией использования информационного результата. На данное обстоятельство обращал внимание еще В.А. Дозорцев¹. Поскольку ноу-хау является информационным результатом конфиденциального характера, то для того, чтобы иметь возможность передать правомочие использования ноу-хау конкретному лицу, необходимо ограничить возможности других лиц по ознакомлению с содержанием ноу-хау. Такое ограничение доступа осуществляется обладателем ноу-хау путем принятия определенных мер по соблюдению конфиденциальности. Таким образом, обладатель ноу-хау может самостоятельно обеспечить себе монополию на собственное использование ноу-хау (так называемую «фактическую монополию»).

Однако, для того, чтобы иметь возможность передать правомочие использования ноу-хау определенному лицу (и получить, таким образом, коммерческую выгоду) обладатель ноу-хау должен обладать установленным законом правом распорядиться правомочием использования. Общеизвестно, что правомочия использования и распоряжения традиционно составляют содержание исключительного права.

¹ Дозорцев В.А. Понятие исключительного права/В.А. Дозорцев//Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 136.

Как известно, помимо правомочий использования и распоряжения, правообладатель исключительного права наделяется также правомочием запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ). Однако, применительно к ноу-хау в статье 1466 ГК РФ специально не обозначена, за исключением ссылки на указанную общую норму статьи 1229 ГК РФ, негативная функция исключительного права на ноу-хау: правомочие запрещать использование ноу-хау другими лицами без разрешения правообладателя.

По мнению диссертанта, применительно к ноу-хау правомочие запрещать использование ноу-хау носит относительный характер и может быть реализовано правообладателем непосредственно только в отношении конкретных лиц, которым правообладатель предоставил доступ к ноу-хау и право использования ноу-хау в определенных договором пределах. Непосредственная реализация правообладателем ноу-хау правомочия запрещать использование ноу-хау неопределенному кругу лиц, по мнению диссертанта, невозможна в силу того, что содержание ноу-хау конфиденциально и остается неизвестным для всех третьих лиц, за исключением лиц, которым правообладатель раскрыл содержание ноу-хау при условии обязательства таких лиц соблюдать конфиденциальность ноу-хау. К аналогичным выводам приходит ряд исследователей. Так, например, Э.П. Гаврилов отмечает: «...запретить лицу, которому этот объект субъективно неизвестен, использовать его закон не может»². И.С. Мухамедшин также признает, что: «нельзя использовать то, что тебе неизвестно и к чему нет доступа на законном основании»³.

С точки зрения диссертанта, в отношении неопределенного круга лиц правообладатель ноу-хау реализует правомочие запрещать использование ноу-хау не непосредственно, а косвенно (опосредованно): путем установления запрета на доступ к ноу-хау; такое правомочие запрещать доступ к ноу-хау является абсолютным (в силу действия в отношении неопределенного круга лиц).

² Гаврилов Э.П. О правовом регулировании использования ноу-хау. Патенты и лицензии. 2012. № 6. С. 15.

³ Мухамедшин И.С. Еще раз о правовом статусе ноу-хау. Патенты и лицензии. 2013. № 9. С. 22.

Абсолютный характер права запрещать доступ к ноу-хау признается и в литературе⁴. Кроме того, аналогичным образом трактуется правомочие запрета и в некоторых зарубежных странах. Так, например, в Италии в статье 99 Кодекса промышленной собственности прямо указано, что «без ограничения положений о недобросовестной конкуренции, законный владелец информации и бизнес-опыта согласно статье 98, имеет право запрещать третьим лицам, при наличии его согласия на такой запрет, получать, разглашать другим лицами или использовать такую информацию и опыт без разрешения, за исключением случаев, когда такое третье лицо получило их независимым образом» («without prejudice to the provisions on unfair competition, the legitimate owner of the information and business experience as per Article 98, has the right to prohibit third parties, subject to his consent, from acquiring, disclosing to third parties or using that information and experience in an unauthorized manner, except for cases in which the third party has obtained it in an independent manner by the third party»)⁵.

В связи с изложенным выше, исключительное право на ноу-хау, установленное в статье 1466 ГК РФ, по мнению диссертанта, носит абсолютно-относительный характер. С целью законодательного закрепления абсолютно-относительного характера исключительного права на ноу-хау представляется целесообразным внести изменения в пункт 1 статьи 1229 и пункт 1 статьи 1466 ГК РФ. С учетом того, что в российском праве РИД оборотоспособны (пункт 4 статьи 129 ГК РФ), законодательное закрепление исключительного права на ноу-хау (которое, как отмечается выше, по мнению диссертанта, носит абсолютно-относительный характер) необходимо, поскольку обеспечивает правообладателю возможность совершать сделки по предоставлению прав использования ноу-хау другим лицам. Ограничение доступа других лиц к ноу-хау путем принятия правообладателем определенного набора мер по соблюдению конфиденциальности является предварительным и обязательным, по мнению

⁴ См., например: Глевич, М.А. Правовая природа права на секрет производства/М.А. Глевич//Хозяйство и право. 2012. № 12. С. 118.

⁵ Italian Code of Industrial Property [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf> (дата обращения– 11.06.2017).

диссертанта, условием для оформления ноу-хау в качестве самостоятельного объекта ГП. В литературе⁶ неоднократно отмечалось, что по причине специфической природы ноу-хау для сохранения исключительного права в отношении него требуется фактическая монополия.

Однако, ограничение доступа к ноу-хау других лиц путем принятия правообладателем определенного набора мер по соблюдению конфиденциальности само по себе (без законодательного закрепления за правообладателем исключительного права) не предоставляет, с точки зрения диссертанта, правообладателю правовые механизмы для введения прав на ноу-хау в гражданский оборот. Иными словами, в случае, если бы за обладателем ноу-хау не закреплялось исключительное право (а само ноу-хау не признавалось бы интеллектуальной собственностью), то, чтобы предоставить возможность обладателю коммерчески ценной информации извлекать прибыль от использования такой информации другими лицами, необходимо было бы ввести информацию в перечень объектов ГП, что представляется не совсем правильным, поскольку не любая информация является по действующему российскому законодательству объектом правоотношений.

Можно сказать, что предоставление правообладателю ноу-хау исключительного права служит также цели достижения баланса частных и публичных интересов, а именно частных интересов правообладателя ноу-хау, заключающихся в получении коммерческой выгоды не только от использования в собственном производстве, но и от предоставления права использования другим лицам по договорам, и публичных интересов общества и государства, заключающихся в использовании не одним, а несколькими членами общества сведений, составляющих содержание ноу-хау, которое, в свою очередь, опосредует инновационное развитие экономики в целом и способствует достижению цели инновационной деятельности, которая определяется М.В.

⁶ См.: Бузанов В.Ю., Степанов П.В., Суханов Е.А., Шерстобитов А.Е., Щербак Н.В. Научно-практический комментарий к части IV Гражданского кодекса Российской Федерации (под общ. ред. проф. Е.А. Суханова) // Труды юрид. факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Кн. девятая. М., 2008. С. 439; Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. М., 2001. С. 67; Сергеев А.П. Часть четвертая ГК РФ: за и против // Корпоративный юрист. 2006. № 6.

Волынкиной не только как социально-экономический эффект от использования интеллектуального потенциала, но и получение прибыли⁷.

И наконец, в контексте рассмотрения вопроса о закреплении в российском законодательстве за правообладателем ноу-хау исключительного права представляется важным упомянуть, что квалификация ноу-хау в качестве интеллектуальной собственности имеет место не только в упомянутой выше Италии, но и в таких странах, как США, Китай и Япония, при чем, как прямо указывают некоторые зарубежные исследователи, в США охрана изобретения в режиме ноу-хау предоставляет обладателю именно исключительное право («exclusive right»): «И патент, и ноу-хау предоставляют исключительное право на изобретение» («Both patent and trade secret offer an exclusive right over the invention...»)⁸.

В рамках рассмотрения вопроса о моменте возникновения исключительного права на ноу-хау автором диссертации отмечается, что он законодательно не определен. По смыслу статьи 1465 ГК РФ неизвестность ноу-хау другим лицам опосредована принятием в отношении таких сведений разумных мер по соблюдению конфиденциальности. По мнению автора диссертационного исследования, исключительное право на ноу-хау возникает с момента принятия обладателем совокупности разумных мер по соблюдению конфиденциальности. Моментом принятия мер по соблюдению конфиденциальности следует считать либо момент введения режима коммерческой тайны, либо момент окончания принятия совокупности иных разумных мер, при условии, однако, что каждая из указанных мер носит единовременный характер. В то же время при длящемся введении характере одной или нескольких мер (например, установке сейфов, системы сигнализации и т.п.) и единовременном характере принятия других мер (например, утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок охраны конфиденциальности ноу-хау) момент начала принятия таких длящихся разумных мер при условии принятия всех необходимых и достаточных единовременных мер

⁷ Волынкина М.В. Правовой инновационный опыт регионов. Журнал российского права. 2006. № 5.

⁸ The Corporate Preference for Trade Secret [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/oslj/files/2013/12/7-Schwartz.pdf> (дата обращения – 13.11.2017).

может рассматриваться в качестве момента принятия совокупности разумных мер по соблюдению конфиденциальности, поскольку именно этот момент свидетельствует о формировании волеизъявления лица в приобретении исключительного права на ноу-хау.

В третьем параграфе главы 1 «Особенности распоряжения исключительным правом на ноу-хау» автор работы исследует как наиболее распространенные способы распоряжения исключительным правом на ноу-хау – отчуждение исключительного права и предоставление права использования ноу-хау по договору, так и не получившие широкого распространения способы распоряжения исключительным правом на ноу-хау – передача исключительного права в залог. В отношении последнего способа анализируется ряд практических проблем, связанных, в частности, с риском утраты конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау.

Четвертый параграф главы 1 «Служебное ноу-хау» посвящен рассмотрению проблем, связанных со служебным ноу-хау, в частности, вопроса о наличии у ноу-хау автора. По мнению диссертанта, с учетом существующей системы охраны в качестве ноу-хау ограниченного круга сведений – технических (то есть сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере) и организационных (то есть сведений о способах осуществления профессиональной деятельности) – безусловным случаем наличия у ноу-хау автора является случай создания работником служебного результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в отношении которого работодатель принял решение охранять данное техническое решение в качестве ноу-хау. Наличие же автора у сведений о способах осуществления профессиональной деятельности возможно в ситуации, когда в таких сведениях имеются элементы творчества. В остальных же случаях, например, когда способы осуществления профессиональной деятельности являются продуктом семейного опыта ведения бизнеса в определенной сфере, представляется, что автор у такого рода сведений отсутствует или же его невозможно установить. При этом в отношении

последнего случая следует подчеркнуть: из того обстоятельства, что автор ноу-хау не может быть установлен, не следует вывод об отсутствии автора у ноу-хау.

Диссертантом также отмечается, что с учетом того, что в главе 75 ГК РФ отсутствует норма о праве работника на вознаграждение за создание служебного ноу-хау, единственным законодательно закрепленным случаем, когда работник имеет право на вознаграждение за создание служебного ноу-хау, является случай, описанный в статье 1370 ГК РФ: создание работником технического решения, в отношении которого работодатель принял решение о сохранении его в тайне. Таким образом, законодательное закрепление получило лишь право работника на вознаграждение в случае создания им ноу-хау в виде сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. По мнению диссертанта, норма пункта 1 статьи 1470 ГК РФ не содержит прямого запрета выплаты работнику вознаграждения, поэтому в трудовом договоре или отдельном соглашении может содержаться условие о размере, сроках и порядке выплаты вознаграждения работнику за созданное им служебное ноу-хау (в том числе выраженное в виде сведений об осуществлении профессиональной деятельности).

Как бы то ни было, с учетом императивного положения пункта 1 статьи 1471 ГК РФ о принадлежности работодателю исключительного права на ноу-хау и необходимости достижения справедливого баланса интересов работника и работодателя, диссертантом предлагается также законодательно закрепить право работника на вознаграждение во всех случаях создания им служебного ноу-хау (а не только в указанном в пункте 4 статьи 1370 ГК РФ случае оформления работодателем созданных работником результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере в качестве ноу-хау).

В пятом параграфе главы 1 диссертантом рассмотрены некоторые аспекты ответственности за нарушение исключительного права на ноу-хау. Так, при нарушении исключительного права на ноу-хау нередки случаи, когда убытки правообладателя выражаются в упущенной выгоде. Обоснование размера причиненных убытков вообще, и в особенности размера упущенной выгоды, а также причинной связи с фактом нарушения исключительного права на ноу-хау

представляется проблематичным. В связи с этим, по мнению автора диссертации, целесообразно было бы дополнить положения статьи 1472 ГК РФ об ответственности за нарушение исключительного права на ноу-хау нормой, позволяющей правообладателю по своему усмотрению взыскивать с правонарушителя либо убытки, либо компенсацию.

При рассмотрении споров относительно добросовестности обладания сведениями, составляющими ноу-хау другого лица, бремя доказывания иного (то есть недобросовестности) лежит на правообладателе, утверждающем, что лицо является нарушителем его права, поскольку согласно общему правилу процессуального законодательства (пункт 1 статьи 50 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. С точки зрения диссертанта, системное толкование положений статьи 1472 и 1250 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что ответственность за нарушение исключительного права на ноу-хау наступает только при наличии вины правонарушителя, то есть строится на началах виновности. В связи с этим представляется, что в силу применения к нарушителю исключительного права на ноу-хау общей презумпции вины, незаконность использования, а также умышленный, неслучайный доступ к ноу-хау также должен презюмироваться. Следовательно, обязанность по доказыванию пунктом 2 статьи 1472 ГК РФ оснований для освобождения от ответственности за незаконное использование ноу-хау должен нести предполагаемый нарушитель. И в случае установления судом факта принятия правообладателем в полном и достаточном объеме мер по соблюдению конфиденциальности, в частности, отсутствия возможности утечки информации, незаконный пользователь не может быть освобожден от ответственности на основании пункта 2 статьи 1472 ГК РФ.

Следует отметить, что аналогичный подход к распределению бремени доказывания при рассмотрении споров о нарушении исключительного права на ноу-хау принят в других странах, в частности, Италии⁹.

⁹ URL: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/120113_study_en.pdf (дата обращения - 27.10.2016).

Глава 2 «Правовой режим ноу-хау на международном уровне и правовых системах некоторых зарубежных стран» посвящена рассмотрению зарубежного опыта установления содержания правового режима ноу-хау.

В первом параграфе главы 2 дается обзорная характеристика правового режима ноу-хау на международном уровне. Автором, в частности, отмечается, что в настоящее время установление правового режима ноу-хау на международном уровне осуществляется на основе ТРИПС, которое предоставляет относительно гибкие возможности по охране ноу-хау, поскольку не предусматривает на уровне национального законодательства обязательного наделения обладателя соответствующих сведений исключительным правом. В связи с этим, установление правового режима ноу-хау в странах-членах Всемирной торговой организации отличается неоднородностью в силу применения различных методов выполнения его положений в рамках своих правовых систем. Так, в Российской Федерации охрана ноу-хау осуществляется путем признания исключительного права на него. Однако, другие страны, например, страны Европейского Союза, пошли по иному пути: охрана ноу-хау осуществляется, в частности, нормами законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, общими положениями гражданского права в части установления ответственности за причинение вреда, а также нормами трудового и уголовного права.

Во втором параграфе главы 2 автором диссертации дается детальная характеристика правового режима ноу-хау в США. В США ноу-хау («trade secret») признаются интеллектуальной собственностью. С учетом прецедентного характера американского права большое внимание уделено рассмотрению наиболее заметных судебных споров, в которых суды давали правовую оценку, в частности, критериям отнесения информации к категории ноу-хау, мерам по соблюдению конфиденциальности ноу-хау, в том числе заключению соглашений о конфиденциальности и о неконкуренции с работниками, а также вопросам применения доктрины о неизбежном раскрытии.

В третьем параграфе главы 2 автор диссертации продолжает исследовать англосаксонский подход к регламентации правового режима ноу-хау на примере

английского права. Отмечается, что в английском праве конфиденциальная информация в целом, и ноу-хау в частности, не рассматривается в качестве интеллектуальной собственности. В английском праве отсутствует какое-либо законодательное определение правового режима ноу-хау; источником правового регулирования является только судебная практика, основанная на праве справедливости. Ноу-хау не классифицируется как собственность; также отсутствует какое-либо уголовное преследование за неправомерное разглашение и использование ноу-хау, поскольку ноу-хау, с точки зрения английского права, не может быть «украдено». Как бы то ни было, несмотря на отсутствие законодательного (статутного) установления содержания правового режима ноу-хау, английское право предоставляет целый ряд достаточно эффективных средств правовой защиты прав на ноу-хау в случае незаконного получения, разглашения и (или) использования ноу-хау.

В четвертом параграфе главы 2 диссертантом дается обзорная характеристика правового режима ноу-хау в странах Европейского союза. Проведенное диссертантом исследование данного вопроса показало, что в большинстве стран Европейского Союза ноу-хау не признается объектом интеллектуальных прав, и, кроме того, подходы к правовой охране данного объекта в целом имеют значительные отличия. Так, Швеция заслуживает отдельного упоминания как единственная страна, принявшая специальный закон, полностью посвященный установлению правового режима ноу-хау. Все другие государства-члены Европейского Союза предоставляют охрану ноу-хау в рамках гражданского, трудового и уголовного законодательства. В таких странах, как Австрия, Германия, Польша и Испания, нормы по охране ноу-хау содержатся в законодательстве о защите против недобросовестной конкуренции, в то время как в Италии и Франции указанные нормы включены в Кодексы промышленной собственности. В ряде стран для защиты прав на ноу-хау, в частности, при определении суммы взыскиваемых убытков, применяются нормы гражданского права об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда. В странах общего права, таких, как Великобритания и Ирландия, в отсутствие какого-либо

специального законодательного регулирования, ноу-хау охраняется и защищается на основе договорного регулирования и прецедентного права. Такая разобщенность в правовом регулировании оказывает негативное влияние как на отдельных правообладателей (в ряде случаев, сложности могут возникнуть не только с установлением применимых в данном государстве способов защиты нарушенных прав, но даже и с определением круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау), так и в целом на инвестирование в инновации на Едином рынке Европейского Союза. С принятием Директивы о защите закрытого ноу-хау и деловой информации от их противоправного приобретения, использования и раскрытия¹⁰, ожидается преодоление указанных проблем и гармонизация национального законодательства стран Европейского Союза в рассматриваемом вопросе.

В пятом параграфе главы 2 автор исследует вопросы правового режима ноу-хау в Китае, который, по аналогии с российским законодательством, относится согласно законодательству Китая к интеллектуальной собственности. Отмечается, что в Китае доказывание незаконного получения ноу-хау, как правило, является более сложным, чем в развитых европейских странах. Китайские суды в полном объеме возлагают на истца бремя представления прямых доказательств незаконного получения ноу-хау. В частности, истец обязан доказать, что ответчик обладает информацией, которая является идентичной или существенным образом идентичной ноу-хау истца, а также факт того, что ответчик использовал для получения ноу-хау ненадлежащие средства. В некоторых случаях суды допускают некоторое смещение бремени доказывания с истца на ответчика, однако, таким образом поступают достаточно редко.

В шестом параграфе главы 2 работы автор уделит внимание рассмотрению японского опыта установления правового режима ноу-хау. В Японии ноу-хау относится к объектам интеллектуальных прав. Яркой отличительной

¹⁰ Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (Text with EEA relevance) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> (дата обращения – 29.10.2016).

особенностью правового режима ноу-хау в Японии является то, что к ноу-хау не предъявляется требование наличия коммерческой ценности: для признания тех или иных сведений ноу-хау достаточно, что сведения были «полезными для коммерческой деятельности», иными словами, имели практическую применимость.

В заключении диссертационного исследования сформулированы основные выводы и практические рекомендации, к которым автор пришел по его результатам.

Общий объем работ, опубликованных автором по теме диссертации – 5,49 п.л.

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Нестерова Н.В. Правовое регулирование секрета производства в США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 8. (1,25 п.л.)

2. Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2016. - № 10. (1,04 п.л.)

3. Нестерова Н.В. Служебное ноу-хау: проблемы взаимоотношений работника и работодателя // Копирайт. – 2016. - № 4. (1,14 п.л.)

4. Нестерова Н.В. Исключительное право на ноу-хау // Копирайт. – 2017. - № 3. (1,16 п.л.)

Статьи в иных изданиях:

1. Нестерова Н.В. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования секретов производства в США и Японии // Сборник научных трудов аспирантов РГАИС. - 2015. (0,9 п.л.)