

*В Диссертационный совет Д401.001.02 при  
ФГБОУ ВО «Российская государственная  
академия интеллектуальной собственности»  
117279, г. Москва, ул. Миклухо-  
Маклая, д. 55а, к. 305.*

*Ученому секретарю  
- к.ю.н. В.С. Савиной*

### **ОТЗЫВ**

**официального оппонента  
на диссертацию Нестеровой Надежды Владимировны  
на тему: «Особенности правового режима ноу-хау  
на примере российского, зарубежного и международного опыта»,  
представленную к защите на соискание  
учёной степени кандидата юридических наук  
по специальности 12.00.03 - гражданское право;  
предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право**

Диссертация Н.В. Нестеровой посвящена теме, которая продолжает оставаться актуальной на протяжении длительного времени. Её актуальность связана как с важностью и остротой проблем охраны и введения в гражданский оборот конфиденциальной информации, сведений, обладающих коммерческой ценностью, так и с известной неопределенностью и доктринальной спорностью действующих законодательных решений в этой сфере.

Автор, подразумевая в своей работе под ноу-хау достаточно широкий круг объектов, охраняемых в различных правовых рамках понятий «закрытой информации» (undisclosed information), «конфиденциальной информации» (confidential information), «деловых секретов» (trade secrets), анализирует подходы к их правовой охране, существующие в

международных договорах и законодательстве зарубежных стран. Центральное место в диссертационном исследовании занимает подробный анализ правового режима ноу-хау в Российской Федерации. Диссертант обосновывает необходимость проведения такого анализа возрастанием роли инноваций в экономическом развитии России и целями формирования благоприятного инвестиционного климата. В работе рассматриваются последние изменения в положениях о ноу-хау (секретах производства), внесенные в главу 75 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 2014 г., а также содержание новой Директивы Европейского Союза 2016/943 об охране деловых секретов, ранее не получавшие освещения в диссертационных исследованиях.

Н.В. Нестерова показывает свободное владение темой, избранной для научного исследования, а также всестороннее знание действующего российского законодательства и знакомство с научной литературой в сфере интеллектуальных прав. Диссертантом также используются в работе иностранное законодательство и научные публикации зарубежных специалистов, примеры из российской и зарубежной судебной практики. Диссертация сопровождается достаточно обширным списком использованной литературы, в котором наряду с работами в области интеллектуальной собственности современных российских ученых, упомянуты также труды отечественных классиков гражданского права и ряда иностранных авторов.

Теоретическая ценность и новизна работы Н.В. Нестеровой состоит в том, что в ней впервые с момента вступления в силу 1 октября 2014г. изменений к главе 75 ГК РФ проведено комплексное исследование правового режима ноу-хау в Российской Федерации. Существенным отличием данной работы от более ранних диссертационных исследований, посвященных правовому режиму секретов производства (ноу-хау), является позиция автора, выражающаяся в поддержке идеи признания ноу-хау объектом исключительного права в целях обеспечения беспрепятственного

оборота прав на коммерчески ценную конфиденциальную информацию. Автором диссертации представлены предложения по дальнейшему совершенствованию российского законодательства в рассматриваемой сфере, сделанные на основе комплексного анализа зарубежного опыта с учетом его последних изменений.

Таким образом, проведенное Н.В. Нестеровой диссертационное исследование является актуальным и своевременным, представляет теоретический и практический интерес.

Содержание диссертации Н.В. Нестеровой соответствует избранной теме, научной специальности 12.00.03 (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), а также заявленной цели исследования (с. 8 диссертации, с. 6 автореферата).

Структура диссертации соответствует задачам, которые поставила перед собой Н.В. Нестерова. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, а также списка использованных нормативных актов, научной литературы и судебной практики.

Первая глава содержит комплексный анализ правового режима ноу-хау в России. Первый параграф «Условия охраны сведений в качестве ноу-хау в российском законодательстве», посвящен в основном общей характеристике правового режима ноу-хау по действующему российскому законодательству с учетом изменений, внесенных в него в 2014 году.

Анализируя последние изменения в сфере правовой охраны ноу-хау (с. 23-29 диссертации), автор приходит к выводу о том, что сужение круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, исключает возможность введения в гражданский оборот прав на иную коммерчески ценную информацию, что косвенным образом создает «барьеры для законной торговли» и противоречит духу Соглашения ТРИПС. На этом основании диссертантом предлагается изменить действующую редакцию ст.1465 ГК РФ, закрепив в

ней возможность охраны в качестве ноу-хау любых сведений, а не только сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Это, как представляется, убедительное предложение диссертанта нашло отражение в положении № 3, выносимом на защиту (с. 11-12 диссертации, с. 9 автореферата).

Можно согласиться с выводом автора о том, что важным как с практической, так и с теоретической точки зрения следствием отмены обязательного требования о введении режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау является то обстоятельство, что теперь обладателем исключительного права на ноу-хау может стать гражданин, не обладающий статусом индивидуального предпринимателя (с. 31-32 диссертации, с. 15 автореферата).

Достаточно много внимания уделено диссертантом также рассмотрению вопроса об использовании опционов как средства мотивации работников к неразглашению содержания ноу-хау, доступ к которому получен ими в рамках трудовой деятельности (с. 35-39 диссертации, с. 15 автореферата). Интересной представляется позиция автора, который аргументированно доказывает, что в таких случаях следует применять модель опциона на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ), так как модель опционного договора (ст. 429.3 ГК РФ) в данном случае не применима. Данный вывод закреплён в положении № 7, выносимом на защиту (с. 13 диссертации, с. 11 автореферата).

Второй параграф «Содержание исключительного права на ноу-хау» посвящён исследованию дискуссионного в российской доктрине вопроса о возможности и необходимости охраны ноу-хау при помощи института исключительного права (с. 42-51 диссертации, с. 16-21 автореферата).

Представляется, что автору удалось найти достаточно убедительные доводы в пользу целесообразности существования такой охраны ноу-хау, действующей в настоящее время в Российской Федерации соответствии с

положениями главы 75 ГК РФ. В частности, диссертант в своей работе доказывает, что наличие исключительного права является едва ли не единственной возможностью для обладателя ноу-хау совершать сделки, направленные на предоставление права использования ноу-хау другим лицам. Данный тезис является наиболее ценным в содержании положения №1, выносимого на защиту (с.10 диссертации, с. 8 автореферата).

В целях обоснования своей позиции автор вводит понятие «информационный результат», которое считает более подходящим для описания ноу-хау, чем просто «информация» или «сведения», поскольку таким образом подчеркивается тот факт, что речь идет не о простом массиве данных, а о результате их определенной обработки (с.20 и 45 диссертации, с.15 автореферата).

Заслуживает внимания небесспорная, но оригинальная концепция диссертанта об абсолютно-относительном характере исключительного права на ноу-хау (положение № 2, выносимое на защиту - с. 11 диссертации, с. 8-9 автореферата). Позиция автора основана на том, что запрет использовать ноу-хау является одним из правомочий в составе исключительного права. Поскольку суть охраны ноу-хау состоит в установлении режима конфиденциальности, то доступ к ноу-хау у неопределенного круга лиц отсутствует, и, следовательно, невозможно применить запрет использования к любым третьим лицам. Такое право возникает у правообладателя, по мнению диссертанта, только в отношении лиц, которым правообладатель предоставил доступ к ноу-хау и право использования в определенных договором пределах. Таким образом, в данном случае абсолютный характер имеет только ограничение доступа к ноу-хау, поскольку именно это требование направлено против неопределенного круга лиц. Требование же получать разрешение на использование ноу-хау может применяться лишь к контрагентам правообладателя по договорам, то есть имеет относительный характер.

Во втором параграфе первой главы также рассматривается вопрос о

моменте возникновения исключительного права на ноу-хау, который связан с необходимостью для правообладателя произвести определенные мероприятия, направленные на установление мер по соблюдению конфиденциальности (с. 57 диссертации, с. 20-21 автореферата).

Третий параграф «Особенности распоряжения исключительным правом на ноу-хау» посвящен общей характеристике основных договоров в области распоряжения исключительным правом на ноу-хау (договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора, а также договора залога) и их особенностям, вытекающим из специфики объекта, прежде всего, связанным с риском утраты конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау (с.58-67 диссертации, с.21 автореферата). Диссертант предлагает ряд практических решений возникающих проблем.

Четвертый параграф «Служебное ноу-хау» посвящен актуальному вопросу о создании ноу-хау в порядке выполнения трудовых обязанностей или служебного задания (с. 68-79 диссертации, с. 21-22 автореферата). В данном параграфе рассматриваются вопросы о наличии автора у ноу-хау, о проблемах, связанных с возможным разглашением работниками-авторами сведений, составляющих ноу-хау, и о возможных способах предотвращения таких действий с их стороны. Существенное место в данном параграфе занимает обоснование предложения автора диссертации о законодательном закреплении права работника на вознаграждение во всех случаях создания им служебного ноу-хау. Данное предложение содержится в положении №8, выносимом на защиту (с.13 диссертации, с.11 автореферата).

В пятом параграфе «Некоторые аспекты ответственности за нарушение исключительного права на ноу-хау» рассматривается ряд проблем, возникающих при применении мер ответственности за нарушение исключительного права на ноу-хау (с. 80-90 диссертации). Так, на основании общего вывода о сложности доказывания убытков в виде упущенной выгоды при нарушениях исключительного права на ноу-хау диссертантом делается вывод о необходимости дополнить ст.1472 ГК РФ положением,

позволяющим взыскивать с правонарушителя вместо убытков компенсацию. Данное предложение закреплено в положении № 5, выносимом на защиту (с. 12-13 диссертации, с. 10 автореферата).

С точки зрения диссертанта, системное толкование положений ст.1472 и ст.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. При этом, в силу применения к нарушителю общей презумпции вины незаконность использования, а также умышленный, неслучайный доступ к ноу-хау должны презюмироваться. Таким образом, обязанность по доказыванию оснований для освобождения от ответственности за незаконное использование ноу-хау (п.2 ст.1472 ГК РФ) должен нести предполагаемый нарушитель. То есть 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 п. 2 ст. 1472 ГК РФ.

Предложение о том, что обязанность по доказыванию установленных п.2 ст.1472 ГК РФ оснований для освобождения от ответственности за незаконное использование ноу-хау должен нести предполагаемый нарушитель, составляет содержание положения №6, выносимого на защиту (с. 12-13 диссертации, с. 10-11 автореферата).

Вторая глава диссертации полностью посвящена характеристике правовых режимов ноу-хау (в широком смысле), устанавливаемых в международных соглашениях и в законодательстве ряда зарубежных стран: США, Великобритании, стран Европейского Союза (Италии, Франции, Германии, Швеции, Мальты), а также Китая и Японии. При рассмотрении правового режима ноу-хау в таких странах, как США и Великобритания (с.95-115 диссертации) автором был проведен анализ не только законодательных актов, но и судебных прецедентов, которые представляют

собой важнейший источник права в англосаксонской правовой системе.

В заключении диссертации подведены итоги проведенного исследования, сформулированы основные выводы и практические рекомендации, к которым автор пришел по его результатам.

Диссертация Н.В. Нестеровой представляет собой самостоятельное, комплексное, логически выстроенное научное исследование. Выводы, сделанные в работе, отражают творческий подход автора к решению поставленных проблем, добросовестное освоение ею научной литературы, действующего законодательства и практики его применения.

Целый ряд содержащихся в работе выводов, полученных при решении поставленных диссертантом задач, имеет очевидное практическое значение. Теоретические наработки Н.В. Нестеровой могут быть учтены при внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, использованы при решении судебных споров, а также в преподавательской деятельности. Выводы, к которым пришла автор, могут быть интересны широкому кругу лиц: студентам и преподавателям высших учебных заведений, практикующим юристам, судьям.

Вместе с тем диссертация Н.В. Нестеровой не свободна от некоторых недостатков, а также содержит ряд дискуссионных положений.

1. Первое положение, выносимое на защиту, как представляется, само по себе не содержит новизны, поскольку подтверждает и обосновывает необходимость закрепления исключительного права на ноу-хау, то есть по сути разъясняет позицию российского законодателя, закрепленную в положениях главы 75 ГК РФ с 1 января 2008 года. Безусловно, данное законодательное решение вызывало и продолжает вызывать научные споры, у него много противников, поэтому его поддержка диссертантом может рассматриваться как оригинальная точка зрения, однако тот факт, что по действующему российскому законодательству секрет производства (ноу-хау) охраняется как вид интеллектуальной собственности и в отношении этого объекта возникает исключительное право, в дополнительных



доказательствах не нуждается. Другое дело, что автор находит некоторые новые доводы для теоретического обоснования необходимости охраны ноу-хау в рамках законодательства об интеллектуальных правах, которым, по-видимому, нужно было уделить центральное внимание в тезисе, выносимом на защиту.

2. Вызывает возражения толкование в диссертации запрета использования охраноспособного объекта (в данном случае ноу-хау) как самостоятельного правомочия в составе исключительного права. Против такого подхода возражал еще В.А. Дозорцев. В составе исключительного права, по общему правилу, существуют 2 правомочия: право использования соответствующего объекта и право распоряжения исключительным правом на этот объект (в тех случаях, когда ГК не предусмотрено иное). Получение у правообладателя разрешения на использование и корреспондирующий этому общий запрет использования соответствующего объекта – это характеристики права использования. В этом смысле представляется концептуально неточным предложение внести изменения в п.1 ст.1229 и п.1 ст.1466 ГК РФ, направленные на уточнение пределов действия права разрешения и права запрета использования как в целом, так и применительно к ноу-хау.

3. Представляется спорным предложение ввести в ГК РФ общее положение о праве работника на вознаграждение за создание служебного секрета производства (ноу-хау). В диссертации указывается, что в настоящее время в ГК РФ имеется только один случай, в котором предусмотрена возможность выплаты вознаграждения работнику за сохранение в тайне созданного им технического решения (ст.1370 ГК РФ) (с.71-72 диссертации). Однако в действительности аналогичная норма содержится также в ст.1295 ГК РФ в отношении сохраняемых в тайне объектов авторских прав (произведений, к числу которых могут быть отнесены научные отчеты, например). Такое же положение имеется и в ст.1430 ГК РФ о служебных селекционных достижениях.

В главе 75 ГК РФ отсутствуют указания на охрану интересов автора секрета производства, так как охрана в рамках этой главы предоставляется правообладателям, а права авторов должны регулироваться другими правовыми институтами (аналогичным образом построена охрана, например, прав на товарный знак и знак обслуживания). Очевидно, было бы полезно проанализировать (с учетом имеющейся судебной практики) случаи, когда работники, создавшие результаты, в отношении которых их работодатели вводят режим охраны ноу-хау, не получают за это должного вознаграждения, и на этой основе сделать вывод о том, какие именно меры следует принять в этом случае. Представляется, что соответствующие изменения могут быть внесены в ст.1246 ГК РФ и принятые на ее основе подзаконные акты.

К числу общих замечаний по оформлению работы хотелось бы отнести способ указания ссылок на цитируемые в диссертации источники. В работе такого объема это не только неудобно, но и приводит к неточностям. В ряде случаев номер ссылки не совпадает с номером работы по списку (например, ссылки 30 и 39 на стр.53, ссылка 31 на стр.55).

Вместе с тем следует подчеркнуть, что приведенные выше замечания ни в коей мере не умаляют полезности проделанной диссертантом работы, ее научных достоинств, теоретической новизны и практической ценности. Диссертация Н.В. Нестеровой является полноценной и самостоятельной научно-квалификационной работой.

Апробация и внедрение результатов диссертации в полной мере соответствуют содержанию проведенного исследования. Основные выводы и положения, сформулированные в диссертации, отражены в 5 научных работах, 4 из которых - научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Содержание автореферата диссертации верно отражает ее основные положения и выводы.

Диссертация Нестеровой Надежды Владимировны на тему

«Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта» соответствует требованиям абз.2 п.9 и п.10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 28.08.2017 г.), а ее автор, Нестерова Надежда Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

5 февраля 2018 г.

Начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах  
ФГБНУ «Исследовательский центр частного права  
им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»,  
кандидат юридических наук



Елена Александровна Павлова

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
защита по специальности 12.00.03 – гражданское право;  
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

ул. Ильинка, д.8, стр.2  
Москва, 103132, Российская Федерация  
Телефон +7(495)606 51 06  
E-mail: [pavlova@privlaw.ru](mailto:pavlova@privlaw.ru)

Подпись Е.А. Павловой заверяю

Консультант



С.А. Корнюшин

5 февраля 2018