

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. Ломоносова
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

«Правовое регулирование охраны торговых секретов в зарубежных
правопорядках»

Курсовая работа студента 3 курса
Лосевой Елизаветы Сергеевны

Научный руководитель
к. ю. н., доцент
Афанасьева Екатерина Геннадьевна

Дата защиты: «___» _____ 2018 г.

Оценка: _____

Москва
2018

Содержание

Введение.....	3
1. Понятие торгового секрета.....	5
1.1. Разграничение со смежными понятиями.....	5
1.2. Круг сведений, составляющих торговый секрет.....	6
2. Правовой режим торговых секретов и их охрана.....	11
2.1. Природа охраняемого права.....	11
2.2 Меры охраны торговых секретов.....	12
2.3. Меры ответственности за нарушение режима торговых секретов.....	15
3. Торговые секреты как особый объект коммерческого оборота...17	
3.1. Соотношение режима торговых секретов с патентованием.....	17
3.2. Порядок и особенности передачи торговых секретов.....	18
Заключение.....	20
Библиография.....	23

Введение

Непрерывное и постоянно ускоряющееся развитие технологий приводит к усложнению коммерческого оборота, появлению в нем новых объектов, требующих соответствующего правового регулирования, призванного в полной мере обеспечивать нужды участников оборота и гарантировать защиту их прав и законных интересов. Одним из институтов современного права интеллектуальной собственности, направленных на решение данных задач и приобретающих все большее значение, является институт торговых секретов, или ноу-хау. Его растущая роль в коммерческом обороте связана с тем, что иных, более классических правовых средств нередко оказывается недостаточно для обеспечения интересов сторон. Это объясняется различными причинами, среди которых - усложнение самих изобретений, описать которые исключительно с помощью патентных материалов порой оказывается невозможно, а также широко распространенные среди заявителей нарушения требований патентного законодательства (например, предоставление неполных данных, необходимых для применения изобретений).

Очевидно также, что в условиях глобализации, когда широкое распространение получают тесные экономические связи между субъектами, принадлежащими к разным государствам (а значит – разным правовым порядкам), требуется комплексное изучение института торговых секретов с учетом особенностей его регулирования законодательством различных стран.

Таким образом, изучение проблем, связанных с закреплением и применением института ноу-хау в зарубежных правовых порядках, является актуальным направлением исследований.

Объектом исследования, проводимого в рамках данной работы, является ноу-хау как конфиденциальная информация, обладающая экономической ценностью и выступающая в качестве особого объекта коммерческого оборота.

Предмет исследования составляет зарубежное правовое регулирование торговых секретов, процесс охраны составляющих их сведений, роль в коммерческом обороте и особенности их реализации.

Цель исследования заключается в системном рассмотрении основных аспектов регулирования торговых секретов в зарубежных правовых порядках и анализе практической применимости соответствующих норм в процессе реализации данных объектов интеллектуальной собственности.

Для достижения поставленной цели определяется ряд задач, а именно: выявление специфики ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности, определение круга сведений, составляющих торговые секреты, порядка их охраны, последствий нарушений прав на них, а также особенностей оборота ноу-хау.

Теоретическую, практическую и методологическую базу исследования составляет юридическая литература по рассматриваемой теме, научно-исследовательские источники, материалы судебной практики, законодательство о торговых секретах (и смежных с ними институтах), сравнительный анализ и обобщение выработанных решений проблем, связанных с обращением ноу-хау в правовых порядках различных зарубежных стран.

1. Понятие торгового секрета

1.1. Разграничение со смежными понятиями

Прежде, чем раскрывать понятие торгового секрета и анализировать различия в соответствующих легальных пониманиях разных правовых порядков, необходимо уточнить соотношение данного термина с другими, зачастую используемыми в качестве его синонимов.

Поскольку нормативно-правовая база, регулирующая соответствующие отношения весьма разнообразна, в различных странах для описания исследуемого института употребляются разные термины (производственный секрет, коммерческий секрет, деловой секрет и т.п.). Довольно часто в качестве взаимозаменяемых понятий употребляются термины «торговый секрет» и «ноу-хау», в силу чего встает вопрос об их разграничении.

По данному вопросу существует две основные точки зрения. Первая заключается в совпадении понятий торгового секрета и ноу-хау. Данная позиция поддерживается большинством представителей правовой доктрины в ФРГ¹, а также некоторыми² американскими учеными и правоприменителями (например, в тексте решения по делу *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp*³. термины «ноу-хау» и «секрет производства» используются как синонимы). Однако более популярной в США является вторая точка зрения, заключающаяся в принципиальном различии между понятиями «торговый секрет» и «ноу-хау». Разграничение проводится по субъекту, использующему соответствующую информацию: режимом торгового секрета обладает информация, предназначенная для личного пользования, в то время как при передаче ее

¹ Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Отрасли права (Электронный ресурс). URL.: <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/506> (Дата обращения - 13.01.2018)

² См., например: Bohrer D. Threatened misappropriation of trade secrets: making a federal (DTSA) case out of it // *Santa Clara high technology law journal*. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 506-540

³ *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (U.S. 1974)

другому лицу к данной информации применяется понятие ноу-хау¹. Более компромиссная позиция заключается в том, что понятия «торговый секрет» и «ноу-хау» очень близки, но не идентичны. Данный подход представлен, в частности, во французской доктрине авторами, утверждающими, что всякий производственный секрет по своей природе является ноу-хау, однако понятие ноу-хау значительно шире². Схожей позиции придерживаются и некоторые португальские авторы, трактующие понятие ноу-хау, с одной стороны, как более широкое, поскольку ноу-хау включает не только секретную информацию, а с другой – как более узкое, не охватывающее техническую информацию³.

Несмотря на то, что дискуссии о различиях между понятиями торгового секрета и ноу-хау представляются оправданными, в зарубежных доктринах (даже в рамках одних и тех же правовых порядков) данный вопрос не решен окончательно; в значительной части литературы по данной теме, а также в нормативных источниках указанные понятия используются в качестве синонимов. По этой причине в данной работе термины «торговый секрет» и «ноу-хау» будут употребляться аналогичным образом.

1.2. Круг сведений, составляющих торговый секрет

Для того, чтобы сформулировать понятие торгового секрета, необходимо определить, какие сведения могут его составлять. При этом следует отметить, что далеко не во всех правовых порядках сформулированы соответствующие легальные дефиниции (на что обращается внимание в Директиве N 2016/943 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О защите нераскрытого ноу-хау и деловой информации (торговых секретов) от

¹ Ladas S.P. Licensing agreement on know-how in the United States // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1972. N 2. P. 184

² Chavanne A., Burst J.-J. Droit de la propriété industrielle. // Dalloz, Paris, 1980. P. 273.

³ Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С. «Пасынки права интеллектуальной собственности» - торговые секреты в зарубежном праве. (Аналитический обзор) // Право интеллектуальной собственности: Сб. науч. Тр. РАН. ИНИОН. Центр социал. науч. – информ. исслед. Отд. Правоведения; МГУ им. Ломоносова. Каф. Предпринимательского права; Отв. Ред. Афанасьева Е.Г. – М., 2017. Стр. 72

незаконного приобретения, использования и раскрытия"¹). Это объясняется тем, что принятие специализированных законов по данной теме – редкое явление (США² и Швеция³ - примеры немногих правопорядков, в которых действуют соответствующие акты). В большинстве государств отношения по охране торговых секретов регулируются положениями гражданского, патентного, трудового, уголовного, торгового⁴, антимонопольного законодательства, а также судебными прецедентами⁵ или даже исключительно локальными актами (как это происходит в Японии⁶). Подобная ситуация, с одной стороны, существенно затрудняет выработку единого определения, а с другой - приводит к выводу, что в силу особенностей регулируемых отношений подобное определение является излишним, а максимально широкие трактовки понятия «торговый секрет» - вполне допустимыми (например, в США перечень сведений, составляющих торговые секреты, является открытым⁷ и включает разнообразную информацию, вплоть до генетической⁸). Тем не менее, некоторые рамки все же представляются необходимыми, что порождает дискуссии об обязательных признаках, которыми должна обладать информация, чтобы получать защиту в качестве ноу-хау. Ниже будут проанализированы основные из них.

¹ Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/943 от 8 июня 2016 г. о защите конфиденциальных ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, использования и раскрытия // Официальный журнал N L-157, 15.06.2016 г., с. 1 (Далее – Директива ЕС о защите ноу-хау)

² "Uniform Trade Secrets Act" // Uniform Law Commission, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (Электронный ресурс). URL.: <http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade%20Secrets%20Act>. (Дата обращения 30.01.2018); "Federal Defend Trade Secrets Act" // Congress.gov (Электронный ресурс). URL.: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Defend+Trade+Secrets+Act%22%5D%7D> (Дата обращения: 11.03.2018)

³ Act on the Protection of Trade Secrets (Act 1990:409, of May 31, 1990) // World Intellectual Property Organization (Электронный ресурс). URL.: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129537. (Дата обращения 30.01.2018)

⁴ См., например: "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" // Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 Supplemento Ordinario n. 28

⁵ См., например: Swiss Federal Supreme Court's decision ATF 64 II 162 of 1 March 1938

⁶ Ловцов Д.А. Система правового регулирования информационных отношений в инфосфере: монография. // М.: РГУП, 2016 – с.215

⁷ Dole R. F. Identifying the trade secrets at issue in litigation under the Uniform trade secrets act and the Federal defend trade secrets act // Santa Clara high technology law journal. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 471-505

⁸ Del Monte Fresh Produce Co. v. Dole Food Co., 136 F. Supp. 2d. 1271 (S.D. Fla. 2001)

Первым признаком торгового секрета (отраженным, к примеру, законодательстве США¹ и Швеции², а также в судебной практике Швейцарии³) Швейцарии³) является неизвестность составляющей его информации третьим лицам. Действительно, сам термин подразумевает, что соответствующие сведения секретны. Однако данный признак может быть поставлен под сомнение в рамках обозначенной выше дискуссии о соотношении понятий «торговый секрет» и «ноу-хау», поскольку весьма распространенным (в том числе, в рамках упомянутой Директивы) является взгляд на ноу-хау как на сведения, не обязательно являющиеся секретными. Тем не менее, признание идентичности данных понятий ведет к признанию признака секретности в качестве необходимого как для торговых секретов, так и для ноу-хау.

Логическим продолжением признака секретности и его гарантией выступает признак принятия разумных усилий по сохранению соответствующей информации в тайне. Корректность выделения данного признака в целом признается бесспорной. Однако отсутствие единообразия в отношении данного признака проявляется в различных пониманиях термина «разумные усилия» в разных правовых порядках⁴.

Следующим признаком торгового секрета является коммерческая ценность составляющей его информации. Хотя сам по себе данный признак также не оспаривается, вокруг него существует ряд дискуссий, в частности о том, должна ли ценность быть действительной или потенциальной. Первый подход⁵ представляется излишне узким, поскольку непредоставление защиты информации, способной принести выгоду ее обладателю лишь в перспективе, может повлечь серьезные неблагоприятные последствия для многих участников

¹ Uniform Trade Secrets Act

² Act on the Protection of Trade Secrets

³ Kellezi P., Kilpatrick B., Kobel D. Abuse of dominant position and globalization & protection and disclosure of trade secrets and know-how // Springer International Publishing AG 2017. P. 544

⁴ Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С. Указ. соч. Стр. 76

⁵ См., например: Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С.. Указ. соч. Стр. 75

оборота. Поэтому более распространенным¹ является широкое понимание экономической ценности информации, составляющей ноу-хау.

Если указанные признаки торговых секретов выделяются почти всеми учеными и отражаются в большинстве законоположений, меньшая ясность существует в отношении некоторых других – например, истинности составляющих ноу-хау сведений. Кажется сомнительным, что ложная информация может быть экономически полезной, и было бы логично предоставить охрану лишь истинной информации². Тем не менее, в доктрине встречается³ и противоположное мнение. Охрану не соответствующих действительности сведений можно было бы обосновать трудностью доказательства того, что информация действительно является ложной, и сохранением возможности ошибки (к примеру, если на момент появления каких-либо сведений они представлялись ложными, но в ходе развития науки и техники обосновывалась их истинность). Компромиссным решением данной проблемы видится презумпция истинности охраняемых сведений, а также наличие обязательных условий (например, признака заведомого предоставления ложной информации) для утраты информацией режима торгового секрета.

Кроме того, можно отметить, что охраняемая информация может носить и негативный характер⁴ (т.е. описание того, как делать не следует), что представляется логичным, поскольку сведения о возможных более затратных или даже опасных способах производства могут иметь коммерческую ценность и соответствовать иным признакам ноу-хау. Тем не менее, некоторые⁵ склонны видеть в защите негативных торговых секретов угрозу замедленного развития

¹ См., например: Dole R. F. Указ. соч.

² Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С.. Указ. соч. Стр. 75

³ Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С.. Указ. соч. Стр. 75

⁴ Dole R.F. Указ. соч.

⁵ Tucker C. The DTSA's federalism problem: federal court jurisdiction over trade secrets // Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. V. 28, N. 1, 2017. Article 1. P. 65

технологий. Так, далеко не все американские штаты соглашаются на предоставление защиты подобной информации¹.

Наконец, довольно необычным является вопрос о легальности как необходимым признаке торгового секрета. Здесь следует разграничивать секреты с противоправным содержанием (например, свойства продукции, противоречащие нормам о защите прав потребителей) и секреты, полученные с нарушениями законодательства (например, нарушение процедуры получения согласия на обработку персональных данных клиентов). Разумным видится полностью лишить защиты первый тип ноу-хау, оставляя возможность охраны второго типа² при условии, что допущенные нарушения являются устранимыми и не наносят ущерба иным лицам. Отказ от защиты торговых секретов, полученных с нарушениями, может неблагоприятно сказаться на обороте (к примеру, если информация, процедура легализации которой еще полностью не выполнена, не будет получать должную защиту, ее утечка не будет влечь правовых последствий, что может нарушать законные интересы ее обладателя).

Таким образом, некоторые признаки торговых секретов являются устоявшимися в доктрине и правовом регулировании (правовые дискуссии разворачиваются лишь вокруг некоторых практических аспектов их применения), другие представляются более спорными. С учетом вышеизложенного, определение торгового секрета, учитывающее основные проанализированные признаки, могло бы выглядеть следующим образом: торговый секрет – это информация, обладающая коммерческой ценностью (как реальной, так и потенциальной), недоступная третьим лицам, в отношении которой предпринимаются разумные меры по сохранению конфиденциальности, содержание которой может носить как позитивный, так и негативный характер и не является противоправным.

¹ Pedraza-Fariña Laura G., Spill your (trade) secrets: knowledge networks as innovation drivers // Notre Dame Law Review – Notre Dame, 2017. Vol. 92, N 4. – P.1561-1610

² Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С.. Указ. соч. Стр. 76

2. Правовой режим торговых секретов и их охрана

2.1. Природа охраняемого права

Как было показано выше, существует много дискуссий о признаках информации, составляющей торговые секреты, необходимых для предоставления ей соответствующей защиты. Не менее спорным является и вопрос о природе права на ноу-хау.

Как уже упоминалось, торговые секреты защищаются нормами различных правовых отраслей и подотраслей, однако достаточно распространенным является взгляд на ноу-хау как на один из объектов интеллектуальной собственности. Для некоторых¹ следующим шагом является признание ограниченных исключительных прав на ноу-хау. Однако данная точка зрения подвергается широкой критике², подчеркивающей невозможность существования исключительных прав на ноу-хау. Ниже будут рассмотрены основные отличия³ права на торговый секрет и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Прежде всего, монополия на исключительное право носит легальный характер, в то время как монополия на торговый секрет является скорее фактической. Кроме того, раскрытие сведений об объекте, на которое лицо приобретает исключительные права, может являться одним из условий предоставления ему государством упомянутой легальной монополии. Торговый секрет, в свою очередь, должен сохранять конфиденциальность под угрозой утраты монополии на составляющую его информацию.

Различны и механизмы доказывания принадлежности прав на торговый секрет и исключительного права (во втором случае исключительные права являются очевидными в силу патента).

¹ Dole R.F. Указ. соч.

² См., например: Еременко В.И. Указ. соч.

³ Еременко В.И. Указ. соч.

Наконец, право на секрет производства реализуется ограниченно в т. н. абсолютных правоотношениях. Фактически в их рамках правообладатель может лишь исключить незаконное завладение секретом производства. Иные правомочия реализуются в рамках относительных правоотношений, путем включения в договоры условий конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства.

Таким образом, право на торговый секрет следует охарактеризовать не как исключительное, а как возникающее в силу фактического обладания информацией, обладающей необходимыми для получения защиты признаками.

2.2. Меры охраны торговых секретов

Поскольку, как упоминалось выше, одним из обязательных признаков охраноспособности ноу-хау является принятие разумных мер для сохранения составляющих их сведений в тайне, следует остановиться на анализе возможностей поддержания режима конфиденциальности торговых секретов.

Среди способов защиты торговых секретов выделяются юридические и фактические. Последние можно разделить на технические и организационные.

Юридические представляют собой преимущественно договорные способы охраны соответствующей информации, а также могут выражаться в нормотворческой деятельности внутри организации (например, принятии корпоративных актов).

Одной из наиболее распространенных юридических мер по защите ноу-хау являются соглашения о неразглашении. Несмотря на кажущуюся простоту и универсальность данного метода поддержания секретности информации, с ним связан ряд проблем, подвергающих сомнению эффективность подобных соглашений.

Так, например, в США не существует единого подхода к применению данных соглашений и встречаются две диаметрально противоположные точки

зрения: соглашения признаются не подлежащими принудительному исполнению (за небольшими исключениями) – т.н. «калифорнийский путь» - либо же считаются исполнимыми по общему правилу (если не содержат неразумных ограничений) – путь большинства штатов¹. В соседних с США государствах ситуация обстоит ненамного лучше – правовая позиция Верховного Суда Канады² заключается в неприменимости неконкурентных соглашений с работниками, но допускает разумные ограничения, которые, однако, оцениваются в каждом конкретном случае. В Мексике же соглашения, способные ограничить возможности работников по трудоустройству, прямо запрещены Конституцией³. Несколько мягче к разрешению подобных вопросов подошел законодатель Европейского союза, указав в уже упоминавшейся Директиве⁴, что ее положения не должны использоваться в качестве ограничений мобильности работников. При этом Директива определяет рамки допустимых ограничений (устанавливая, к примеру, что меры охраны информации должны быть справедливыми и пропорциональными⁵) и оставляет некоторую свободу в регулировании данной сферы национальным законодателям.

Организационные меры включают в себя способы взаимодействия между структурными подразделениями организации, а также ее дочерними предприятиями, подразумевающие ограничение физического доступа к секретной информации, создание системы безопасности и т.п.

Наконец, технические меры служат обеспечением вышеперечисленных и могут включать использование защитных информационных программ, создание системы электронных пропусков и т.д.

¹ Sandeen S. K., Rowe E. A. Debating employee non-competes and trade secrets // Santa Clara high technology law journal. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 438-469.

² KRG Insurance Brokers (Western) Inc. v Shafron, 2009 SCC 6

³ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos // Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 (ред. от 30.11.2012). Art. 5

⁴ Директива ЕС о защите ноу-хау, ч 3. ст. 1

⁵ Директива ЕС о защите ноу-хау, п. «а» ч. 2 ст. 6

Таким образом, указанные в качестве признака торговых секретов разумные усилия по поддержанию конфиденциальности составляющих их информации раскрываются в качестве целого ряда мер различного характера и степени эффективности. Перечисленные меры по отдельности обладают неодинаковой степенью эффективности и пределами применения, однако в совокупности способны выступать инструментом в руках правообладателя, обеспечивающим полноценную защиту его прав на ноу-хау.

2.3. Меры ответственности за нарушение режима торговых секретов

Нарушение режима торговых секретов способно нанести серьезный ущерб не только отдельным обладателям соответствующей информации, но и экономике государства в целом (к примеру, в США стоимость кражи торговых секретов порой достигала 1-3% ВВП¹).

Исходя из ст. 2 Директивы о защите ноу-хау, можно определить, что под нарушением прав на торговые секреты понимается незаконное приобретение, использование или разглашение² составляющих их сведений. Каждый из указанных видов нарушений может осуществляться в самых разнообразных формах, а в качестве нарушителей, как правило, выступают конкуренты, контрагенты или работники (в том числе – бывшие) обладателя ноу-хау.

Нарушение прав на торговые секреты (в том числе – путем обхода мер, принятых для их защиты) влечет различные виды ответственности. Несомненно, конкретные основания и меры ответственности за нарушение режима ноу-хау зависят от рассматриваемого правопорядка. Кроме того, применимость различных мер ответственности зависит от субъекта нарушения, а также его отношений с потерпевшей стороной. Так, контрагенты потерпевшей

¹ Passman P., Subramanian S., Prokop J. Economic impact of trade secret theft: a framework for companies to safeguard and mitigate potential threats // Create.org (Электронный ресурс). URL.: https://create.org/wp-content/uploads/2014/07/CREATe.org-PwC-Trade-Secret-Theft-FINAL-Feb-2014_01.pdf (Дата обращения: 11.03.2018)

² Директива ЕС о защите ноу-хау. Ст. 2

фирмы могут привлекаться к гражданско-правовой (меры ответственности в таком случае могут быть разнообразными – к примеру, в США предусмотрена возможность получения судебного запрета, а также изъятие у ответчика имущества¹), а именно договорной, деликтной (убытки могут рассчитываться по-разному - так, в странах Европейского союза допускаются² различия в порядке расчета убытков) или кондикционной ответственности. Если же нарушение было совершено работником соответствующей фирмы, то он подлежит дисциплинарной ответственности.

Кроме того, разглашение сведений, составляющих ноу-хау, может служить основанием уголовной ответственности. Разглашение и использование чужих секретов предусмотрено Уголовным кодексом Португалии³. В США достаточно строгая (до 15 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы) уголовная ответственность за похищение торговых секретов предусмотрена Законом об экономическом шпионаже⁴. Эффективность уголовно-правовой защиты торговых секретов подвергается сомнению со стороны некоторых авторов⁵, в то время как другие⁶ позитивно оценивают ее перспективы, отмечая, однако, излишне узкий подход судебной практики к толкованию соответствующих норм.

Таким образом, в большинстве правопорядков, наряду с разнообразными методами охраны торговых секретов, существует широкий ряд возможностей по защите интересов правообладателя в случае нарушения установленного режима конфиденциальности, что служит гарантией безопасного и динамичного оборота.

¹ Афанасьева Е.Г. Новый федеральный закон США о защите торговых секретов (реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: государство и право. Реферативный журнал. РАН. ИНИОН. N 4. М., 2017. Стр. 101

² Директива ЕС о защите ноу-хау

³ Lei n.º 83/2015 de 5 de agosto, alteração ao Código Penal; Art. 195, 196

⁴ Economic Espionage Act of 1996 // Public Law 104-294—ОСТ. 11, 1996

⁵ См., например: Dole R.F. Указ. соч.

⁶ См., например: Heath J. K. Keeping secrets: The case for a North American trade secret agreement // J. of business, entrepreneurship & law. – Malibu, 2016. – Vol. 9, N 2. – P. 411 – 428.

3. Торговые секреты как особый объект оборота

3.1. Соотношение режима торговых секретов с патентованием

Как было продемонстрировано выше, торговые секреты обладают рядом особенностей, ставящих их особняком среди иных объектов интеллектуальной собственности. Этим же обусловлена и специфика их оборота. При изучении вопроса о том, что представляет собой данный процесс и какими документами он может оформляться, проявляется проблема соотношения с традиционными способами оформления и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности – лицензированием и патентованием.

Как известно, сфера применения лицензионных соглашений весьма широка и включает в себя разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности. Возможность оборота ноу-хау при помощи лицензионных соглашений не вызывает сомнений у ученых и практиков, поэтому более подробно данный механизм передачи прав на торговые секреты будет рассмотрен ниже.

Намного более сложным является вопрос о роли патентов в обороте торговых секретов. Распространенной является точка зрения о том, что режим коммерческой тайны, применимый к ноу-хау, и патентование аналогичных сведений являются взаимоисключающими. Однако, как справедливо указывают многие авторы¹, данный подход является весьма неточным. Во-первых, торговые секреты могут предшествовать патентам, поскольку секретность составляющей их информации может выступать гарантией новизны регистрируемого впоследствии изобретения². Кроме того, ноу-хау, связанные с изобретением, могут идти рука об руку с патентом, отражающим лишь его технические характеристики, но не иную коммерчески значимую для его применения информацию. Данное опровержение взаимоисключаемости

¹ См., например: Jorda K.F. Trade secrets and trade-secret licensing. In intellectual property management in health and agricultural innovation // A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. 2007. P. 1043-1049

² См., например: C&F Packing Co. v. IBP, Inc., 224 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2000)

торговых секретов и патентов подтверждается и судебной практикой¹. Наконец, в некоторых правовых порядках (в частности, в США) применяются соглашения, представляющие собой «гибрид» патентов и лицензионных соглашений (т.н. «смешанные» лицензии), которые еще раз подчеркивают тесную связь патентов и торговых секретов.

3.2. Порядок и особенности передачи торговых секретов

Главной особенностью торговых секретов, затрудняющей их оборот, является то, что (в отличие, к примеру, от патентов) они не отражаются в официальных регистрационных системах и, более того, могут вообще практически не закрепляться в каких-либо документах. Это требует особенной осторожности, в первую очередь – со стороны приобретателя соответствующих активов.

В частности, при приобретении активов, эффективное использование которых невозможно без применения связанных с ними торговых секретов, необходимо заключение соглашений (либо включение в соглашения о передаче активов соответствующих условий), согласно которым, во-первых, будет осуществляться передача необходимых данных, а во-вторых, прежний обладатель ноу-хау обязуется обеспечить надлежащую степень конфиденциальности (например, перестать использовать его в своей деятельности, не разглашать его иным лицам, уничтожить оставшиеся в его распоряжении документы, позволяющие воспроизвести информацию, права на которую передаются). При этом крайне важно, чтобы данные условия четко отражали волю сторон на принятие соответствующих мер конфиденциальности и по возможности были детализированы во избежание спорных ситуаций. Так, например, в деле Chemetall GmbH v. ZR Energy, Inc². истец (Chemetall) предъявил требования к бывшему сотруднику предприятия (Morton International), которое было приобретено истцом, в связи с нарушением

¹ См., например: Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (U.S. 1974)

² См., например: Chemetall GmbH v. ZR Energy, Inc., et al., 320 F.3d 714 (7th Cir. 2003)

ответчиком соглашения о неразглашении, заключенным с бывшим работодателем. Перед судом встал вопрос о сохранении обязанности ответчика по неразглашению информации после приобретения компании-работодателя компанией Chemetall (при этом после приобретения ни ответчик, ни иные сотрудники Morton International не становились сотрудниками Chemetall). Для этого суду потребовалось изучить договоры по передаче активов и оценить намерение Morton International на передачу Chemetall прав по соглашениям о неразглашении, заключенным с сотрудниками Morton International. Представляется, что при более однозначных формулировках соответствующих соглашений подобного спора можно было бы избежать.

Следует также отметить, что упомянутые соглашения лишь оформляют переход прав на торговые секреты, но помимо их заключения требуется и передача необходимых документов, содержащих составляющую ноу-хау информацию, а в случае необходимости прежний обладатель торгового секрета может быть обязан предоставить приобретателю обучающие курсы или даже уже обученный персонал.

Помимо приобретения активов, использование которых подразумевает обладание ноу-хау, передача прав на торговые секреты, как уже упоминалось, может оформляться лицензионными соглашениями. По статистике¹, чисто патентными лицензиями передача ноу-хау оформляется лишь в 20% случаев, в 30% применяется договор о передаче ноу-хау. При этом особенность данных соглашений состоит в том, что, хотя торговый секрет, право на использование которого получает лицензиат, упоминается, он может не раскрываться

¹ Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по изучению дисциплины, учебная программа // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. 5-е изд. Вып. 5 – М.: МЭСИ, 2005. Стр. 115

полностью¹. Кроме того, данные соглашения, как правило, сопровождаются дополнительными – о сохранении конфиденциальности полученных в соответствии с лицензией данных. Что касается оставшихся 50% случаев, они приходятся на «смешанные» лицензии, т.е. одновременное заключение договора о передаче ноу-хау и продажу патентной лицензии.

Таким образом, несмотря на особенности торговых секретов, затрудняющие их оборот (по сравнению с материальными благами и иными объектами интеллектуальной собственности), объективная необходимость влечет его активное осуществление как с помощью традиционных инструментов передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, так и посредством нового типа договоров, получающих все большее распространение на практике.

¹ Howg J. Some key elements of a trade secret license // Lexology (Электронный ресурс). URL.: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e47685dd-1ccb-4546-92f2-cf16afdfb70e> (Дата обращения: 3.02.2018)

Заключение

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В силу разнообразия источников правового регулирования торговых секретов и особенностей понимания данного института, сложившихся в правовой науке различных стран, отсутствует единственно верное понимание сущности торговых секретов и разграничения их со смежными институтами. В качестве последних выступают, как правило, ноу-хау и коммерческая тайна. В американской правовой науке принято проводить различие между ними по субъекту, во Франции - трактовать ноу-хау как более широкое понятие; некоторые иные европейские авторы настаивают, что ноу-хау и торговые секреты имеют различные, но пересекающиеся сферы применения. Тем не менее, распространенной точкой зрения является синонимичность ноу-хау и торговых секретов, и именно данная позиция отражена в рамках работы.
2. В силу указанных выше причин отсутствует и единое представление о сведениях, составляющих торговые секреты, однако на основе проведенного анализа нормативно-правовой базы можно с уверенностью выделить такие признаки соответствующей информации, как неизвестность третьим лицам, приложение разумных усилий по поддержанию секретности, коммерческая ценность (как реальная, так и потенциальная). Кроме того, некоторыми выделяются такие признаки, как истинность, позитивный характер и легальность сведений.
3. Являясь институтом права интеллектуальной собственности, торговые секреты обладают особой правовой природой, в частности, представляется невозможным существование исключительных прав на них. Монополия на торговые секреты носит скорее фактический, нежели юридический характер, что объясняется возможностью независимого обнаружения разными субъектами одних и тех же сведений, способных составлять торговый секрет. Из природы торговых секретов вытекает и иной (по сравнению с объектами

интеллектуальной собственности, на которые распространяются исключительные права) порядок доказывания их принадлежности, а также процесс их реализации.

4. Для обеспечения возможности реализовать свои права на торговые секреты их обладатели принимают различные меры конфиденциальности, подразделяющиеся на фактические (технические и организационные) и юридические. У данных мер существуют пределы применения, менее жесткие в одних правовых порядках (например, ограничивающиеся требованиями разумности и соразмерности в законодательстве Европейского Союза) и более строгие в других (от конституционного запрета на соглашения, ограничивающие применение соглашений о неразглашении в Мексике до судебной практики, нередко признающей их недействительными в США и Канаде).
5. Нарушение установленных обладателем торговых секретов мер влечет различные формы юридической ответственности (в зависимости от субъекта и способа нарушения) - от гражданско-правовой и дисциплинарной до уголовной. Эффективность строгих мер ответственности за нарушение режима торговых секретов может оцениваться по-разному: как перспективное направление борьбы с подобными нарушениями (и, следовательно, метод поддержания конкуренции) или же как малоэффективная мера, не способная достичь определенной для нее цели.
6. Еще одной особенностью, отличающей торговые секреты от смежных институтов, является их специфичность как объектов оборота. Торговые секреты отличаются значительно меньшим формализмом по сравнению с патентами как средством закрепления и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Однако торговые секреты вовсе не входят в противоречие с патентами в процессе реализации прав, а дополняют их или даже предшествуют им.
7. Что касается передачи торговых секретов, она может осуществляться путем передачи приобретателю документов, содержащих соответствующие сведения, предоставления инструкций по их использованию либо уже обученного

персонала. Соглашения, содержащие условия о данных шагах по передаче торговых секретов, должны сопровождаться дополнительными ясно выраженными условиями о сохранении мер конфиденциальности со стороны прежнего владельца.

8. Наконец, передача активов, эффективное использование которых подразумевает обладание торговыми секретами, может оформляться лицензионными соглашениями, широко применяющимися в деловой практике, что свидетельствует о полноценной роли торговых секретов как объекта оборота.

Библиография

Нормативные акты и иные официальные документы

1. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/943 от 8 июня 2016 г. о защите конфиденциальных ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, использования и раскрытия // Официальный журнал N L-157, 15.06.2016 г., с. 1
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos // Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 (ред. от 30.11.2012).
3. Act on the Protection of Trade Secrets (Sweden. Act 1990:409, of May 31, 1990) // World Intellectual Property Organization (Электронный ресурс). URL.: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129537. (Дата обращения - 30.01.2018)
4. Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (Italia) // Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 Supplemento Ordinario n. 28
5. Economic Espionage Act of 1996 (USA) // Public Law 104–294— oct. 11, 1996
6. Federal Defend Trade Secrets Act (USA. Public Law № 114-153, of May 11, 2016) // Congress.gov (Электронный ресурс). URL.: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Defend+Trade+Secrets+Act%22%5D%7D> (Дата обращения: 11.03.2018)
7. Lei n.º 83/2015 de 5 de agosto, alteração ao Código Penal (Portugal)
8. Uniform Trade Secrets Act (USA) // Uniform Law Commission, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (Электронный ресурс). URL.:

<http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade%20Secrets%20Act>.

(Дата обращения – 30.01.2018)

Судебная практика

9. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (U.S. 1974)
10. *KRG Insurance Brokers (Western) Inc. v Shafron*, 2009 SCC 6
11. Swiss Federal Supreme Court's decision ATF 64 II 162 of 1 March 1938
12. *C&F Packing Co. v. IBP, Inc.*, 224 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2000)
13. *Chemetall GMBH v. ZR Energy, Inc., et al.*, 320 F.3d 714 (7th Cir. 2003)
14. *Del Monte Fresh Produce Co. v. Dole Food Co.*, 136 F. Supp. 2d. 1271 (S.D. Fla. 2001)

Литература

15. Bohrer D. Threatened misappropriation of trade secrets: making a federal (DTSA) case out of it // *Santa Clara high technology law journal*. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4.
16. Chavanne A., Burst J.-J. *Droit de la propriété industrielle*. // Dalloz, Paris, 1980. P. 273
17. Dole R. F. Identifying the trade secrets at issue in litigation under the Uniform trade secrets act and the Federal defend trade secrets act // *Santa Clara high technology law journal*. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 471-505
18. Heath J. K. Keeping secrets: The case for a North American trade secret agreement // *J. of business, entrepreneurship & law*. – Malibu, 2016. – Vol. 9, N 2. – P. 411 – 428.
19. Howg J. Some key elements of a trade secret license // *Lexology* (Электронный ресурс). URL.:

- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e47685dd-1ccb-4546-92f2-cf16afdfb70e> (Дата обращения: 3.02.2018)
20. Jorda K.F. Trade secrets and trade-secret licensing. In intellectual property management in health and agricultural innovation // A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, R.T. Mahoney, L. Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. 2007. P. 1043-1049
 21. Këllezî P., Kilpatrick B., Kobel D. Abuse of dominant position and globalization & protection and disclosure of trade secrets and know-how // Springer International Publishing AG 2017.
 22. Ladas S.P. Licensing agreement on know-how in the United States // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1972. N 2.
 23. Passman P., Subramanian S., Prokop J. Economic impact of trade secret theft: a framework for companies to safeguard and mitigate potential threats // Create.org (Электронный ресурс). URL.: https://create.org/wp-content/uploads/2014/07/CREATE.org-PwC-Trade-Secret-Theft-FINAL-Feb-2014_01.pdf (Дата обращения: 11.03.2018)
 24. Pedraza-Fariña Laura G. Spill your (trade) secrets: knowledge networks as innovation drivers // Notre Dame Law Review – Notre Dame, 2017. Vol. 92, N 4. Article 6 – P.1561-1610
 25. Sandeen S. K., Rowe E. A. Debating employee non-competes and trade secrets // Santa Clara high technology law journal. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 438-469
 26. Tucker C. The DTSA’s federalism problem: federal court jurisdiction over trade secrets // Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. V. 28, N. 1, 2017. Article 1
 27. Афанасьева Е.Г. Новый федеральный закон США о защите торговых секретов (реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: государство и право. Реферативный журнал. РАН. ИНИОН. N 4. М., 2017

28. Афанасьева Е.Г., Лосева Е.С., Суханова П.С. «Пасынки права интеллектуальной собственности» - торговые секреты в зарубежном праве. (Аналитический обзор) // Право интеллектуальной собственности: Сб. науч. тр. РАН. ИНИОН. Центр социал. науч. – информ. исслед. Отд. Правоведения; МГУ им. Ломоносова. Каф. Предпринимательского права; Отв. Ред. Афанасьева Е.Г. – М., 2017. Стр. 72-83
29. Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Отрасли права (электронный ресурс). URL.: <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/506> (Дата обращения - 13.01.2018)
30. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по изучению дисциплины, учебная программа // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. 5-е изд. Вып. 5 – М.: МЭСИ, 2005.
31. Ловцов Д.А. Система правового регулирования информационных отношений в инфосфере: монография. // М.: РГУП, 2016

Работа подготовлена с использованием системы «КонсультантПлюс».