

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Юридический факультет

Кафедра Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации

Выпускная квалификационная работа

**«Особенности правовой охраны объектов патентного
права и секрета производства (ноу-хау): сравнительный
анализ»**

**Студента четвертого курса
очной формы обучения
по направлению 40.03.01
«Юриспруденция»
Баженова Василия Владимировича**

(подпись)

**Научный руководитель:
к.т.н., доцент
Китайский Владимир Евгеньевич**

(подпись)

**Допущен к защите
протокол № __ от «__» _____ 2021 г.
Зам зав. кафедрой**

(подпись) **Н.Г.Пономарева**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНОВ: ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ). ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ	11
1.1. Историко-правовые сведения об объектах патентного права. Понятие и содержание терминов изобретение, полезная модель и промышленный образец. Интеллектуальные права на изобретение, полезную модель и промышленный образец	11
1.2. Историко-правовые сведения о секрете производства (ноу-хау). Понятие и содержание термина секрет производства (ноу-хау). Права на ноу-хау.....	20
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ).....	31
2.1. Договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Лицензионные договоры о предоставлении права использования на изобретение, полезную модель, промышленный образец	31
2.2. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау). Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау).....	38
ГЛАВА 3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) В СРАВНЕНИИ С ОБЪЕКТАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Благодаря правовым нормам создателям технических решений в любой области предоставляется возможность выбора режима правовой охраны для созданных ими результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД). Например, они могут выбрать как режим патентно-правовой охраны для результатов своей деятельности в сфере науки и техники, так и режим правовой охраны, который предусмотрен для секрета производства (ноу-хау).

Документы, содержащие в себе нормы права, призваны регулировать способы предоставления патентно-правовой охраны результатам научно-технического творчества (например, таблетка с камерой, позволяющая безболезненно проводить гастроскопию¹). Следует также рассмотреть концептуальные положения, связанные с получением охранных документов на творческие достижения в сфере науки и техники, а также рассмотреть порядок сохранения в тайне конфиденциальной информации, являющейся ценной для её обладателя, иных заинтересованных лиц.

Основополагающую роль среди актов права, благодаря которым можно оформить права на изобретение, техническое решение, являющееся устройством, решение внешнего вида изделия, занимает охранный документ – патент. При получении этого охранного документа на объект патентного права необходимо, чтобы конкретный РИД соответствовал следующим требованиям:

– он должен относиться к таким объектам, которым в соответствии со статьями 1350 – 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)² обеспечивается предоставление правовой охраны;

– также РИД должен соответствовать условиям патентоспособности

¹ Таблетка с камерой (Pillcam) // Интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://4ipping.com/2020/11/15/tabletka-s-kameroyu-pillcam/> (дата обращения: 08.12.2020).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. ст. 1350-1352.

(для изобретения предусмотрены следующие условия патентоспособности – новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость; применительно к полезной модели – новизна и промышленная применимость; для промышленного образца – новизна и оригинальность).

Целесообразно отметить, что процедура получения патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец детально регламентирована в нормативно-правовых актах (ГК РФ, Приказы Минэкономразвития РФ). Также срок действия охранного документа на какой-либо из объектов патентного права ограничен по времени. При сравнении изобретения, полезной модели, промышленного образца с ноу-хау можно отметить следующее: на секрет производства не нужно получать патент, поскольку такой объект интеллектуальных прав обеспечивается правовой охраной с момента его объективизации. Помимо этого, отпадает потребность в прохождении процедуры государственной регистрации, предусмотренной для патентуемых объектов. Основное, что требуется от обладателя секрета производства – обеспечить принятие рациональных и действенных мер для сохранения режима конфиденциальности сведений, образующих ноу-хау.

Обеспечение сохранности коммерчески ценных сведений, являющихся конфиденциальными, распространяется также и на технические решения в любой области. При этом, срок охраны сведений не ограничен (в отличие от патентно-правовой формы охраны). Правообладатель сокрытых коммерчески ценных технических сведений обязан принимать все рациональные и действенные меры для обеспечения сохранения этих сведений в тайне (например, путём введения режима конфиденциальности и (или) коммерческой тайны¹).

Правовая и учебная литература, доктрина не содержат единого подхода к определению конфиденциальных сведений, которым присущ технический

¹ Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций 3-е издание, пересмотренное и дополненное. Москва, 2020. С. 369.

характер и которые образуют секрет производства. При различном подходе к определению коммерчески ценной неизвестной информации можно говорить: об организационных сведениях на производстве, о торговых и промышленных секретах, о коммерческой тайне отдельных РИД. Уместным будет предположить, что данные обстоятельства обуславливаются тем, что на универсальном (международном) и на региональном (на определённой части мирового пространства) уровнях не выработано единого термина, которым обозначались бы конфиденциальные сведения.

Существенным является то обстоятельство, согласно которому у «секрета производства» не существует легальной дефиниции, являющейся общепринятой как на универсальном уровне, так и в конкретно взятом регионе (например, в Азии). Сам термин «ноу-хау» более ёмкий по своему содержанию, чем секрет производства. Во-первых, он используется в договорных конструкциях гораздо дольше, в том числе он применяется в области технических решений, на которые распространяется правовой режим, обеспечивающий сохранение коммерчески ценной информации в тайне. Во-вторых, определение «ноу-хау» используется в российском праве в качестве синонима «секрет производства», что в свою очередь затрудняет их разграничение и не способствует выработке одного определения, которое имело бы единообразное значение в правовых актах иностранных государств (например, проще было бы заключать двусторонние соглашения между субъектами права, которые являются резидентами разных государств). Следовательно, возникает необходимость в выработке одной легальной дефиниции, применительно к «ноу-хау».

Целесообразно отметить, что при раскрытии содержания коммерчески ценной информации, составляющий ноу-хау, его стоимостная и экономическая характеристика прекращают своё действие. В результате это может привести к потере обладателем ноу-хау конкурентных преимуществ при осуществлении предпринимательской и иной экономической

деятельности, незапрещённой законом. Из-за увеличения числа интеграционных процессов в обществе, непрерывного развития технологий, быстрого внедрения инноваций правовая охрана секрета производства для субъектов предпринимательской деятельности становится всё труднее и сложнее. Однако можно воспользоваться правовым режимом, предусмотренном для технических решений в любой области, технических решений, относящихся к устройству, решений внешнего вида изделий. Содержание дефиниции «правовой режим» можно раскрыть следующим образом: «особый порядок правового регулирования, выражающийся в определённом сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права»¹). Также правовой режим можно определить, как совокупность правил, устанавливающих права и обязанности субъектов (например, авторов технических решений, правообладателей), действия которых способствуют достижению конкретных целей (например, получение правовой охраны на способ добычи полезных ископаемых).

Сохранение коммерчески ценной секретной информации в тайне на территории РФ возможно благодаря закреплению исключительного права за его правообладателем. В свете указанного необходимо дать дефиницию исключительному праву. Это абсолютное имущественное субъективное гражданское право, которое возникает в отношении любого вида интеллектуальной собственности. Обеспечение режима охраны коммерчески ценной секретной информации стало возможным благодаря имплементированию норм международного права в часть четвёртую ГК РФ. В ней содержатся положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение по ТРИПС)². В силу

¹ Теория государства и права: Учебник для ВУЗов. А.Ю. Ларин. – М.: Книжный мир. 2011. С. 199.

² Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Принято на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров 15.11.1994) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020).

пункта 2 статьи 1 Соглашения по ТРИПС к интеллектуальной собственности относят закрытую информацию, которая по правовому режиму очень сходна с ноу-хау.

Соглашение по ТРИПС наделяет его участников свободой выбора способов реализации его положений, в результате чего возникает дифференциация этих положений в системах права иностранных государств. Следовательно, в системах права этих государств, при сравнении с системой права в РФ, устанавливаются иные особенности правового режима ноу-хау. Объём правовой охраны для ноу-хау в различных юрисдикциях отличается, однако условия предоставления такой охраны одинаковы, поскольку объектом выступает коммерчески ценная секретная информация, доступ к которой у иных лиц ограничен или вообще отсутствует.

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что и объекты патентного права, и ноу-хау способствуют экономическому развитию отдельных отраслей человеческой деятельности, поскольку обеспечивают конкурентные преимущества одних товаров над другими, одного производства над другим производством. Благодаря этому на рынке возможна «здоровая борьба», и, как следствие, усложнение технологических процессов, создание инноваций и их быстрое внедрение. Концептуальное значение для исследования имеет то, что изобретение, полезную модель, промышленный образец возможно охранять в режиме, предусмотренном для ноу-хау (например, в режиме ноу-хау можно охранять технические решения), так как это не противоречит действующим положениям закона, существу данных категорий.

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые складываются по поводу правового режима, предусмотренного для объектов патентного права и секрета производства, предоставления указанным объектам правовой охраны, а в случае нарушения интеллектуальных прав на объекты – применение мер ответственности и способов защиты прав.

Предметом исследования являются нормы, которые регулируют и упорядочивают общественные отношения в области правовой охраны объектов патентного права и ноу-хау.

Цель исследования выпускной квалификационной работы – определить и выявить характерные особенности правового режима изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в сравнении с правовым режимом, предусмотренном для секрета производства (ноу-хау).

Задачи исследования:

– раскрыть понятия: «изобретение, полезная модель, промышленный образец» и «секрет производства (ноу-хау)» в юридическом и научном аспектах;

– выявить условия предоставления правовой охраны изобретению, полезной модели, промышленному образцу, а также сведениям, составляющим секрет производства (ноу-хау);

– установить содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и секрет производства (ноу-хау);

– рассмотреть особенности договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также на секрет производства (ноу-хау);

– разобрать основные положения лицензионных договоров о предоставлении права использования на изобретение, полезную модель, промышленный образец и секрет производства (ноу-хау);

– выделить преимущества и недостатки правового режима секрета производства (ноу-хау) в сравнении с объектами патентного права.

Необходимые составляющие исключительного права на объекты патентного права и ноу-хау, теоретические аспекты правового режима ноу-хау, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов исследовались в научных работах следующих авторов: Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, Е.В. Зелиной, В.Е. Китайского, И.С. Мухамедшина,

Д.В. Мякушева, А.П. Сергеева, Д.А. Ситишко, А.А. Пиленко, О.В. Ревинского, В.В. Шведовой, Н.К. Финкель, В.И. Яковлева и других учёных.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём рассматривается возможность возникновения личного неимущественного права на ноу-хау, определение его наименования как право создателя ноу-хау.

Автором были проанализированы и исследованы следующие акты: Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Парижская конвенция 1883 г.)¹, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности², Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)³, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая)⁴, Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»⁵, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»⁶, Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»⁷, Административный регламент предоставления федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утверждённый приказом Министерства Экономического Развития РФ от 25 мая 2016 г. № 315⁸, Приложение № 1 к Положению о патентных и иных

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Принята в г. Париж 20.09.1883) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/parizhskaya-konvenciya-po-ohrane-promyshlennoy-sobstvennosti> (дата обращения: 03.12.2020).

² Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Принято на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров 15.11.1994) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020).

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020).

⁵ Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 18.11.2018) // Российская газета, № 166, 05.08.2004.

⁶ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 08.12.2020) // Российская газета, № 162, 27.06.2006.

⁷ Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015) // Российская газета, № 289, 22.12.2006.

⁸ Административный регламент предоставления федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его

пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941¹, Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»².

Методологической основой исследования выступают: сравнительно-исторический, формально-логический, методы анализа и сравнения, диалектический метод познания окружающей действительности.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, четырёх параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.

дубликата, утверждённый приказом Министерства Экономического Развития РФ от 25 мая 2016 г. № 315 // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-315.php#Adm_reg (дата обращения: 03.03.2021).

¹ Приложение № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://gospatent.gov.ru/ru/activities/dues/table> (дата обращения: 03.03.2021).

² Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 03.12.2020).

**ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРМИНОВ: ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-
ХАУ). ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ**

1.1. Историко-правовые сведения об объектах патентного права.

**Понятие и содержание терминов изобретение, полезная модель и
промышленный образец. Интеллектуальные права на изобретение,
полезную модель и промышленный образец**

При рассмотрении объектов патентного права в историко-правовом аспекте можно обозначить следующие этапы:

- первый из них связан с формированием и закреплением такого термина, как привилегия;
- затем появляются «промышленные» привилегии, которые были направлены на укрепление развития производства, формирование промышленных предприятий;
- оформление перехода от привилегии (рассматриваемой как милость властвующего субъекта создателю, разработчику, автору секрета) к патенту (от лат. «patere», что означает открытость, доступность для взора публики¹);
- развитие и формирование законодательства, призванного обеспечить правовой режим охраны объектов патентного права (возникновение территориального принципа охраны ИС);
- необходимость принятия международных актов, призванных унифицировать правовое регулирование (на универсальном уровне) объектов патентного права (например, Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года²).

¹ Латинско-русский словарь // Интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://roman_law_la_ru.academic.ru/5783/patere (дата обращения: 03.12.2020).

² Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Принята в г. Париж 20.09.1883) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/parizhskaya->

Возникновение действенных механизмов охраны (механизм, который возникает с момента объективизации конкретного вида интеллектуальной собственности) и защиты (механизм, который начинает действовать с момента нарушения исключительного права на РИД)¹, применяемых в патентном праве, было связано с необходимостью создания и обеспечения надлежащего правового режима для обладателя привилегии. Она является документом, удостоверяющим права обладателя на осуществление определённой деятельности, а именно беспошлинной торговли, осуществление конкретного промысла (например, грамота-привилегия на добычу полезных ископаемых²), которым не могут заниматься другие лица.

К тому же, привилегию можно охарактеризовать как некое преимущество, которое предоставляется лицу для осуществления конкретной деятельности в течение определённого времени. Субъект, получивший привилегию, может осуществлять деятельность без боязни того, что третье лицо может нарушить его право.

Одним из первых актов, регламентирующих процедуру выдачи привилегий, были «Правила о выдаче привилегий на заведение фабрик», которые начали применяться в 1723 году. Так, можно выделить привилегию от 13 декабря 1749 года, которой удостоверялось право на открытие завода по производству красок. Эта охранная грамота была выдана купцам Сухареву и Беляеву³. Из прошения купца Сухарева известно, что создание такого завода требовало больших затрат, а также выработку особой технологии производства красок. Вследствие чего он попросил государство вознаградить его за труды, а именно даровать привилегию. Также Сухарев просил предоставить ему рабочую силу, необходимую для функционирования завода

konvenciya-po-ohrane-promyshlennoy-sobstvennosti (дата обращения: 03.12.2020).

¹ Китайский В.Е., Ревинский О.В. О корректном использовании терминов «правовая охрана» и «защита прав» в отношении объектов интеллектуальной собственности. Копирайт. 2020. № 4. С. 27-35

² Лиджеева К.В. История становления и развития дореволюционного патентного права в России // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук: научный журнал. 2011. № 2. С. 83.

³ Там же. С. 83.

красок. Данные просьбы были удовлетворены. Примечательным также является тот факт, согласно которому Указом от 02 марта 1748 года¹ была выдана привилегия купцу А. Тавлееву на создание заводов по производству «синей брусковой кубовой краски». Указ от 02 марта 1748 года запрещал иным лицам производить на фабриках «синюю брусковую кубовую краску» в течение тридцати лет, а также охранял технологию производства краски (уже в то время возникали секреты производства, которые необходимо было сохранять в тайне). Родственники купца А. Тавлеева, которым стал известен секрет производства краски, обязаны были подписать документ о неразглашении секрета. Если кто-либо из лиц разгласит конфиденциальную информацию, то к ним предписывалось применить «наижесточайшее истязание». Важно отметить, что прообразом патента в России можно считать привилегию, полученную 14 декабря 1752 года М.В. Ломоносовым². Привилегия выдавалась на производство разноцветных изделий из стекла (бижутерия, галантерейные товары), которые использовались для декора. В акте говорилось, что М.В. Ломоносов был новатором в России, который смог обнаружить технологию производства таких изделий. Также в привилегии уточнялось, что за проделанный Ломоносовым труд ему предоставлялось право (в течении тридцати лет) быть монополистом в области производства разноцветных изделий из стекла (никто не вправе был открывать фабрики по производству такой же продукции).

Значимым событием для развития патентного права в России стала подготовка Сенатом в 1776 году Доклада, в котором содержалось предписание – наградить подпоручика Афанасия Ратецова «за найденный им в винокурении легчайший способ»³. Также доклад Сената включал ещё одно важное

¹ Лиджеева К.В. История становления и развития дореволюционного патентного права в России // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук: научный журнал. 2011. № 2. С. 84.

² Там же. С. 84.

³ Доклад Сената 1776 года о награждении подпоручика Афанасия Ратецова за найденный им в винокурении легчайший способ и о вознаграждении таким же образом прочих, кои сделают для общей пользы новое изобретение // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1832. Т. XX. С. 359.

положение. В нём указывалось, что вознаграждение будет предоставлено другим лицам, которые создадут для общества новое изобретение. Всё это (подготовка доклада Сенатом) произошло в результате подачи Афанасием Ратецовым прошения в Сенат о выдачи ему привилегии на новый способ винокурения. Прощение Ратецова содержало преимущества найденного им способа, которые до него никто не использовал. По результатам рассмотрения прошения Сенатом было составлено поручение Белгородскому губернатору установить, использует ли Афанасий Ратецов на своих заводах предложенный им способ, а также какая возможна от него польза. Можно предположить, что освидетельствование губернатором изобретения Ратецова является экспертизой изобретения по существу, поскольку на основании её результатов был подготовлен доклад Сената о поощрении подпоручика. Ещё одной особенностью доклада является его индивидуальная направленность. В отношении поощрения других изобретателей доклад Сената выступает «нормативным актом, первой в истории отечественного патентного права нормой права»¹.

Важной особенностью привилегий, выданных до 1755 года, являлось то, что в них, по большей части, указывалось кому, когда и за какие заслуги данная привилегия была выдана. В документах, полученных после 1755 года, употреблялась дефиниция «исключительное право» вместо определения «привилегия», что следует трактовать как осознание особой природы права изобретателя на некое новшество, которое также ограничивает притязание на это новшество других лиц.

Целесообразно отметить, что в 1794 году Екатерине II был представлен законопроект, который был призван упорядочить общественные отношения в области изобретательства. Документ носил название «Начертания о поощрении полезных изобретений»². Невзирая на то, что этот законопроект

¹ Ярыш В.Д. Защита прав изобретателей в России до XIX века // Журнал российского права. 2005. №1. С. 41.

² Там же. С. 42.

был передовым в сфере защиты прав изобретателей, поскольку он основывался на отечественной и зарубежной практике защиты прав авторов изобретений, данный документ так и не был принят. По прошествии нескольких лет, 7 августа 1801 года был издан Указ «О поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, торговли, промыслов». Названный выше Указ включал в себя некоторые положения законопроекта «Начертания о поощрении полезных изобретений», но все передовые положения так и не нашли отражения в Указе от 7 августа 1801 года¹.

В результате бурного развития технического прогресса возникла необходимость принятия нового нормативного акта, регулирующего общественные отношения в изобретательской сфере. Принятый акт получил наименование Манифест от 17 июня 1812 года «О привилегиях на разнообразные изобретения и открытия в ремёслах и художествах»² (далее – Манифест). Проект Манифеста был разработан М.М. Сперанским. Стоит отметить, что указанный выше акт устанавливал единые правила выдачи привилегий. Вопросами порядка выдачи привилегий занимался Государственный совет, а непосредственную выдачу самих документов осуществлял Министр внутренних дел. Также Манифест устанавливал правила о публикации описания изобретения, которая проводилась по инициативе самого заявителя, однако после 1814 года публикация описания технического решения стала обязательна. За обладателем привилегии закреплялись: «право пользования изобретением как своей собственностью, право вводить, употреблять и продавать другим объект изобретения (продукт или способ получения продукта), а также передавать другим само право на привилегию»³. Также привилегия предоставляла право запрещать «прочим

¹ Указ от 7 августа 1801 года о поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, торговли, промыслов // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XXVI. С. 738.

² Высочайший Манифест от 17 июня 1812 года о привилегиях на разнообразные изобретения и открытия в ремёслах и художествах // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1832. Т. XXXII. С. 355.

³ Лиджеева К.В. История становления и развития дореволюционного патентного права в России // Вестник

лицам» неправомерное использование объекта, на который привилегия была выдана. Из-за нарушения какого-либо из прав, предоставленных обладателю привилегии, он вправе был обратиться в суд для взыскания убытков с нарушителя.

Следовательно, уже в середине XVIII века наряду с образованием патентной формы охраны (привилегия как охранный документ), по мнению некоторых авторов, можно сделать предположение о возникновении правового режима охраны секрета производства (ноу-хау). Всё вышеуказанное свидетельствует о следующем: государство было заинтересовано в развитии технического прогресса, увеличении объёмов производства продукции на внутреннем рынке. Для этого вырабатывались действенные механизмы охраны и защиты объектов патентного права и ноу-хау. Правовые механизмы были призваны стимулировать изобретателей, промышленников создавать больше новшеств. Однако уже в начале XIX века был принят Высочайший Манифест от 17 июня 1812 года¹, который способствовал унификации требований к форме и содержанию привилегии; регламентировал порядок выдачи охранных документов; более подробно раскрыл содержание прав, которые предоставлялись обладателю привилегии.

Переходя к непосредственному рассмотрению объектов патентного права, следует обратиться к нормативным актам, доктрине для того, чтобы рассмотреть характеристики и содержание дефиниций, которые будут использоваться автором исследования применительно к объектам патентного права.

Изобретение – «техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью

Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук: научный журнал. 2011. № 2. С. 85.

¹ Высочайший Манифест от 17 июня 1812 года о привилегиях на разнообразные изобретения и открытия в ремёслах и искусствах // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1832. Т. XXXII. С. 355.

материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определённым назначению». Данную дефиницию можно вывести при анализе статьи 1350 ГК РФ. В доктрине изобретение определяется следующим образом. Так, А.А. Пиленко рассматривал дефиницию изобретение «как решение требующей творчества утилитарной проблемы»¹. Схожую трактовку можно увидеть и среди других учёных, которые предлагают определять изобретение «как новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли человеческой жизнедеятельности, как всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности»². Для получения изобретением правовой охраны – оно должно удовлетворять условиям патентоспособности: новизна (изобретение не должно быть известно из уровня техники; в сам уровень техники включаются все общедоступные сведения, которые были известны в мире до даты приоритета изобретения), изобретательский уровень (специалист, проводящий экспертизу заявленного объекта, не должен сделать вывод о том, что изобретение явным образом следует из уровня техники, в который включаются все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; например, эксперт применяет к прототипу (наиболее близкому аналогу заявленного объекта) уже известные из уровня техники признаки, которые приведут к достижению требуемого результата, поэтому эксперт ответит заявителю, что его решение не удовлетворяет условию патентоспособности «изобретательский уровень»), промышленная применимость (изобретение может использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, в социальной сфере или в отраслях экономики)³.

¹ Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: Статут, 2011. С. 259.

² Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000654780> (дата обращения: 18.10.2020).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1350.

«Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству» – пункт 1 статьи 1351 ГК РФ. В курсе лекций «Право промышленной собственности» Олега Витальевича Ревинского¹ можно обнаружить схожую формулировку рассматриваемого термина, которую он использует при комментировании названного выше объекта. Следовательно, полезную модель рационально рассматривать как устройство, правовая охрана которого возможна лишь при соблюдении условий патентоспособности: новизна (совокупность её существенных признаков, являющихся неизвестными из уровня техники) и промышленная применимость (используется в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере)².

Согласно статье 1352 ГК РФ, «промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства». В учебнике Китайского Владимира Евгеньевича содержится следующая формулировка: «промышленный образец – это решение внешнего вида изделия. Под изделиями понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны сохранять свой внешний вид»³. Важно отметить, промышленный образец охраняется как решение внешнего вида изделия. Промышленный образец должен удовлетворять условиям патентоспособности: новизна (промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца) и

¹ Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций 3-е издание, пересмотренное и дополненное. Москва, 2020. С. 147.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1351.

³ Китайский Владимир Евгеньевич. Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза: учебник / В.Е. Китайский. – М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2014. С. 248.

оригинальность (то есть существенные признаки¹ (например, это признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, такие как форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры и другие) промышленного образца «обусловлены творческим характером особенностей изделия, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия»²).

Интеллектуальные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец закреплены в статье 1345 ГК РФ. Соответственно интеллектуальные права на данные объекты являются патентными правами. К тому же, авторам изобретения, технического решения, являющегося устройством, решения внешнего вида изделия принадлежат такие права, как исключительное право (абсолютное имущественное субъективное гражданское право, которое возникает в отношении любого вида интеллектуальной собственности), право авторства (то есть право считаться автором изобретения, технического решения, являющегося устройством, решения внешнего вида изделия), а также иные права (право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец) в случаях, когда они прямо предусмотрены соответствующей статьёй ГК РФ.

Таким образом, до возникновения такого понятия как патент, использовался термин «привилегия», которым обозначалось право её обладателя осуществлять беспошлинную торговлю, заниматься определённым промыслом (для остальных хозяйствующих субъектов данный

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1352.

² Патентоведение. Монография / В.Е. Китайский, В.В. Шведова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. С. 29.

промысел был запрещён). Целесообразно отметить, что первые привилегии в России стали выдаваться только в начале XVIII. Однако уже к середине XVIII века наряду с образованием патентной формой охраны (привилегия как охранный документ), по мнению некоторых авторов, можно сделать предположение о возникновении правового режима охраны секрета производства (ноу-хау). Всё вышеуказанное свидетельствует о следующем: государство было заинтересовано в развитии технического прогресса, увеличении объёмов производства продукции на внутреннем рынке. Необходимо было обеспечить надлежащий уровень правовой охраны, который выступал бы гарантией того, что права изобретателей, обладателей привилегий не будут нарушаться (даже если их право будет нарушено, то виновные лица обязательно понесут ответственность), за ними сохраняется легальная монополия на созданное новшество, производимый продукт.

С развитием законодательства в области патентного права были выработаны дефиниции для таких объектов, как изобретение, полезная модель, промышленный образец. Данные объекты патентного права получают правовую охрану, если они будут удовлетворять условиям патентоспособности (статьями 1350 – 1352 ГК РФ).

Совокупность интеллектуальных прав, применительно к РИД в технической сфере, включает в себя исключительное право, право авторства (личное неимущественное право), иные права (право на получение патента, право на вознаграждение за служебный объект патентного права).

1.2. Историко-правовые сведения о секрете производства (ноу-хау).

Понятие и содержание термина секрет производства (ноу-хау). Права на ноу-хау

По мнению ряда авторов, среди которых целесообразно выделить точки зрения Добрынина Олега Викторовича, Мухамедшина Ирика Сабиржановича,

Ситишко Дмитрия Анатольевича, которые в своих научных трудах считают, что впервые термин «ноу-хау» был применён в деле «Дизенд против Брауна», которое рассматривалось американским судом в 1916 году¹. Звучала дефиниция как «know how», что в переводе означает «знаю как». В пункте 1 статьи 1465 ГК РФ используется дефиниция: «секрет производства (ноу-хау) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) 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 путём введения режима коммерческой тайны»².

Прежде чем начать рассмотрение основных особенностей правовой охраны ноу-хау необходимо дать дефиницию. Лучше всего обратиться к учебнику по предпринимательскому праву И.А. Зенина, в котором автор применяет следующую формулировку для исследуемого понятия «ноу-хау – это неохрانية конфиденциальная научно-техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, обладающая коммерческой ценностью, а также различные производственные навыки и опыт их применения, то есть информация, существующая только у её живого носителя»³. В данном определении автор считает, что «ноу-хау – неохрانية информация», однако он не учитывает важную характеристику данного объекта, а именно его правовой аспект.

При анализе основополагающих положений главы 75 ГК РФ можно

¹ Eckstom. Licensing in foreign and domestic operations. V.1.1976. Uark Bordman. New York. P. 4-12.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 29.09.2020). П. 1 Ст. 1465.

³ Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник для вузов. – М., 2008. С. 451.

прийти к выводу о том, что ноу-хау всё-таки включает охраняемые сведения, являющиеся коммерчески ценными для их обладателя.

Во-первых, у обладателя секрета производства есть исключительное право – статья 1466 ГК РФ (перечень правомочий, входящих в исключительное право, содержится в статье 1229 ГК РФ).

Во-вторых, в отношении информации, составляющей ноу-хау может быть введён режим коммерческой тайны. Данный режим регламентируется федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»¹ (далее - ФЗ «О коммерческой тайне»). Следовательно, ноу-хау образуют сведения, которым в соответствии с законом предоставляется правовая охрана.

На сегодняшний день право на ноу-хау нашло закрепление в главе 75 ГК РФ. Данный объект поименован ещё и в статье 1225 ГК РФ, а именно в подпункте 12 пункта 1 данной статьи. Содержание этой статьи, применительно к ноу-хау, можно раскрыть следующим образом: «результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым законом предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются (наряду с другими видами интеллектуальной собственности) секреты производства (ноу-хау)».

Уместным будет отметить то обстоятельство, согласно которому секрет производства охраняется, так как в отношении него могут быть введены режим коммерческой тайны и (или) режим конфиденциальности. Но сам режим не является основанием для предоставления охраны ноу-хау, поскольку данный вид интеллектуальной собственности и так охраняется с момента его объективизации. На ноу-хау возникает исключительное право – в соответствии со статьёй 1466 ГК РФ. Также для него не требуется государственная регистрация.

¹ Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 18.11.2018) // Российская газета, № 166, 05.08.2004.

Важно отметить, что определение «информации, составляющей коммерческую тайну» содержится в пункте 2 статьи 3 ФЗ «О коммерческой тайне».

Также в соответствии с пунктом 144 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» даётся указание на то, что с первого октября 2014 года «для сохранения конфиденциальности сведений применение режима коммерческой тайны не является обязательным»¹ (то есть сведения могут охраняться путём введения режима конфиденциальности).

Таким образом, ноу-хау – это один из объектов интеллектуальных прав, поименованный в статье 1225 ГК РФ, которому законом обеспечивается надлежащая правовая охрана.

Для предоставления правовой охраны конфиденциальной коммерчески ценной секретной информации, образующей секрет производства, необходимо, чтобы эти конфиденциальные сведения удовлетворяли ряду требований. Названные требования можно именовать признаками, которые включены в дефиницию «секрет производства (ноу-хау)». Первым признаком выступает «действительная или потенциальная коммерческая ценность вследствие неизвестности их третьим лицам». Вторым существенный признак – «отсутствие свободного доступа у третьих лиц на законном основании к сведениям, образующим ноу-хау». Третьим признаком, характеризующим данный объект прав, является то, что «обладатель сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности». Таким образом, лишь при наличии перечисленных признаков правообладатель ноу-хау вправе получить надлежащую правовую охрану коммерчески ценной секретной информации. Также у правообладателя возникает право требования

¹ Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 03.12.2020). П. 144.

принудительной защиты своего нарушенного или оспариваемого права, то есть субъект, посягающий на исключительное право обладателя секрета производства, может быть привлечён к ответственности на основании статьи 1472 ГК РФ.

У правообладателя существует правомочие, которое направлено на охрану (а в случае нарушения права, то и на защиту) его прав на секрет производства, так как именно он больше всех заинтересован в том, чтобы конфиденциальность сведений или коммерчески ценной информации сохранялась как можно дольше. Более того, это стремление правообладателя объясняется не только желанием создавать препятствия для других участников рынка путём признания коммерчески ценной информацией ноу-хау (например, два производителя мороженого независимо друг от друга обладают конфиденциальной информацией («секретным ингредиентом»), которой на самом деле может и не быть. Однако сам товар, – мороженое, по своим свойствам, вкусу, качеству и другим параметрам практически ничем не отличается от аналога. Оба производителя стремятся разгадать секрет производства мороженого друг друга. При этом одна из фирм-производителей старается донести до окружающих, что у её конкурента никакой секретной рецептуры нет либо она ей уже известна, поэтому правовую охрану надлежит прекратить), но и в дальнейшем снизить риск раскрытия секретных сведений, составляющих ноу-хау (например, «The Coca-Cola Company» минимизирует риск разглашения коммерчески ценной конфиденциальной информации, поскольку не проводит корпоративных мероприятий между разными филиалами компании, а также между сотрудниками разных отделов. Но несмотря на все предпринятые Компанией меры в 2012 году секрет производства кока-колы был раскрыт, в результате чего «The Coca-Cola Company» была вынуждена изменить рецепт приготовления напитка¹).

¹ Китайский В.Е. Получение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Монография. Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: ООО «РПД», 2020. С. 27.

Следовательно, правообладатель секрета производства может подтвердить своё исключительное право, если он предпринял все необходимые меры по соблюдению режима коммерческой тайны, вёл документацию, содержащую конфиденциальные сведения, с целью подтвердить своё право на ноу-хау. Эти доказательства он должен будет предоставить суду, и впоследствии нарушитель будет привлечён к ответственности за разглашение сведений, составляющих ноу-хау.

С учётом изложенного, необходимо выделить условия предоставления правовой охраны сведениям, составляющим секрет производства. Во-первых, для установления режима охраны ноу-хау не нужно прибегать к обязательной государственной регистрации, которая подтвердила бы наличие права у обладателя конфиденциальных сведений. Охраняться секрет производства будет с момента его материализации, то есть воплощения этого объекта интеллектуальных прав на каком-либо носителе; выражения в какой-либо объективной форме. Во-вторых, правообладателю секрета производства нужно выполнить все требования, заложенные в статье 1465 ГК РФ (три признака: коммерческая ценность вследствие неизвестности третьим лицам; отсутствие свободного доступа к сведениям, образующим ноу-хау; применение правообладателем разумных мер для обеспечения конфиденциальности сведений). В-третьих, механизм правовой охраны конфиденциальной коммерчески ценной информации будет применяться до тех пор, пока не будет разглашена эта информация. В-четвёртых, срок правовой охраны ноу-хау (при соблюдении всех требований, предъявляемых законом к его охраноспособности) является бессрочным. Данное положение содержится в статье 1467 ГК РФ. Однако недостатком срока правовой охраны, предусмотренной для секрета производства, является то, что она прекращается, когда третьи лица получили доступ к сведениям, составляющим ноу-хау.

При использовании метода сравнительного анализа для исследования

положений части четвёртой ГК РФ, применительно к объектам патентного права и секрету производства (ноу-хау), можно отметить, что условия предоставления правовой охраны ноу-хау можно сопоставить с условиями патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, то есть чтобы и ноу-хау, и объекты патентного права охранялись, они должны удовлетворять тем условиям охраноспособности, которые содержатся в действующем законодательстве.

Интеллектуальные права на ноу-хау включают только исключительное право¹. Но возможно рассмотреть возникновение на ноу-хау – право создателя ноу-хау, так как данный секрет кто-то получает, разрабатывает, то есть принимает меры по его разработке и созданию. Иначе почему данную информацию держат в тайне? Предполагается, что она обладает ценностью вследствие её неизвестности третьим лицам, а также позволяет обладателю конфиденциальных коммерчески ценных сведений получать от этого выгоду (увеличение количества и качества выпускаемой продукции при тех же производственных мощностях; возможность продавать на рынке такой продукт, превзойти который не могут конкуренты производителя; обеспечивает сохранение разработок в тайне, что способствует росту цен на уникальный товар, создаваемый с помощью конфиденциальной коммерчески ценной информации). Например, можно охранять техническое решение в режиме ноу-хау. Если данное решение возможно запатентовать, то на него может возникнуть личное неимущественное право – право авторства. Почему же тогда не возникает право авторства на техническое решение, охраняемое как ноу-хау? Поскольку это решение создаётся творческим трудом, то на него возникает личное неимущественное право – право создателя ноу-хау (право признаваться создателем ноу-хау).

Для обоснования своей позиции относительно возникновения на ноу-хау

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1466.

личного неимущественного права (право создателя ноу-хау) можно привести положение из научной статьи А.А. Валиева, Ф.З. Джакаевой: «специальное законодательство в обязательном порядке должно регламентировать вопросы правового режима ноу-хау, включая права и обязанности автора ноу-хау. Одним из нерешённых вопросов остается вопрос о праве авторства на секрет производства (ноу-хау)»¹. Следовательно, соавторы данного научного труда допускают возможность возникновения личного неимущественного права на ноу-хау, в чём с ними можно согласиться.

Исключительное право правообладателя секрета производства подразумевает то, что он может использовать своё право любым, непротиворечащим закону или существу такого права способом. Также правообладатель может распоряжаться своим исключительным правом. Например, он может передать данное право в полном объёме по договору об отчуждении исключительного права на ноу-хау.

Особенностью исключительного права на ноу-хау является то, что это право не является сугубо абсолютным (известен обладатель права, все остальные – неопределённый круг лиц), поскольку у нескольких субъектов может быть один и тот же секрет производства (независимо друг от друга смогли разработать, получить в результате собственных исследований конфиденциальные коммерчески ценные сведения).

Важно отметить тот факт, согласно которому у каждого из обладателей исключительного права на ноу-хау оно (право) действует самостоятельно и не объединено с правом другого лица. Но действия одного из правообладателей могут повлиять на право другого (например, обладатель исключительного права раскрыл содержание конфиденциальной коммерчески ценной информации, следовательно, исключительное право прекратило действовать у всех правообладателей секрета производства – в силу статьи 1467 ГК РФ).

¹ Валиев А.А., Джакаева Ф.З. Защита исключительного права на секрет производства (ноу-хау) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-isklyuchitelnogo-prava-na-sekret-proizvodstva-nou-hau> (дата обращения: 22.10.2020).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что по субъектному составу ноу-хау является разносубъектным объектом, поскольку каждый из независимых правообладателей (каждый из них самостоятельно смог стать обладателем конфиденциальных сведений) вправе использовать его и распоряжаться им по своему усмотрению. Один из правообладателей ноу-хау может, путём использования, повлиять на аналогичное право другого правообладателя.

Следовательно, содержание исключительного права на ноу-хау включает в себя несколько правомочий (использование, распоряжение и запрет разглашения). Отдельным особенностям правомочий, применительно к ноу-хау, следует уделить внимание в большем объёме. В связи с тем, что ноу-хау – «сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) 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 путём введения режима коммерческой тайны»¹, то использовать этот объект интеллектуальных прав можно по-разному. Например, использовать секрет производства следующими способами: во время изготовления товаров на предприятии, при внедрении различных хозяйственных решений в производство, во время приготовления различных кулинарных изысков, при оказании определённых услуг и другими способами.

Правообладатель конфиденциальных сведений имеет тот же комплекс правомочий, что и обладатель исключительного права на объект патентного

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 01.11.2020). Ст. 1465.

права. Так, правомочие использования представляет собой монопольное право лица извлекать пользу из охраняемого результата интеллектуальной деятельности; распоряжение подразумевает, что правообладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности может распоряжаться им любым способом, не противоречащим закону; запрет устанавливает, что нельзя никому посягать на исключительное право правообладателя, то есть у него легальная монополия в отношении данного результата интеллектуальной творческой деятельности. У лица, получившего секрет производства независимо от другого обладателя исключительного права на ноу-хау, сохраняется тот же объём правомочий. Поэтому исключительное право на ноу-хау может принадлежать разным субъектам, которые обладают им не совместно, а отдельно, то есть на принадлежащий каждому секрет производства возникает своё исключительное право. Это положение нашло отражение в пункте 2 статьи 1466 ГК РФ.

Важно отметить, что правомочие запрета, входящее в состав исключительного права на ноу-хау, позволяет правообладателю сохранить принадлежащее ему исключительное право, так как никто без его согласия не может осуществлять каких-либо действий с ноу-хау. Однако не все учёные-правоведы выделяют данное правомочие, поскольку «как третьи лица могут посягать на то, что они даже не знают?»¹.

Таким образом, содержание исключительного права на секрет производства (ноу-хау) образуют три правомочия: использование, распоряжение и запрет разглашения. При осуществлении этих правомочий правообладатель не должен нарушать требования закона. Важно отметить, что правообладатель может разгласить конфиденциальные сведения при следующих обстоятельствах: во время распоряжения исключительным правом. К примеру, при заключении лицензионного договора лицензиар

¹ Доротенко Д. Секрет производства (ноу-хау): правовой статус // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://www.garant.ru/ia/opinion/author/dorotenko/1186956> (дата обращения: 01.11.2020).

предоставляет лицензиату право использования секрета производства (ноу-хау) в предусмотренных лицензионным договором пределах. Целесообразно отметить, что лицензиар раскрывает лицензиату конфиденциальную коммерчески ценную информацию, образующую ноу-хау, а лицензиат обязуется сохранить предоставленные ему секретные сведения в тайне даже после прекращения действия договора. Также примером может быть следующая ситуация: правообладатель решил публично раскрыть секрет производства посредством публикации статьи в сети «Интернет». В результате чего его действие привело к прекращению исключительного права на секрет производства. Все вышеизложенные случаи распоряжения исключительным правом на ноу-хау были выведены в результате анализа положений статьи 1233 ГК РФ.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

2.1. Договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Лицензионные договоры о предоставлении права использования на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Важным правомочием патентообладателя исключительного права на какой-либо из объектов права является правомочие распоряжения. Под данным правомочием правообладателя исключительного права на объект права следует понимать следующее: обладатель исключительного права на РИД может распоряжаться им любым способом, не противоречащим закону. Также патентообладатель вправе определять юридическую судьбу принадлежащего ему исключительного права (например, предоставить лицензию на использование изобретения в составе токарного станка; заключить договор об отчуждении исключительного права на техническое решение, относящееся к устройству, с организацией по производству кондиционеров).

Необходимо перейти к рассмотрению договоров, поименованных в ГК РФ, с помощью которых возможна реализация правомочия распоряжения, которое является составной частью исключительного права. Договором об отчуждении исключительного права на один из объектов патентного права, где одна из сторон (правообладатель, которого целесообразно именовать патентообладатель) передаёт или обязуется передать другой стороне (приобретателю патента) исключительное право в полном объёме. Поскольку договор об отчуждении исключительного права является особым видом договора, который направлен на отчуждение имущественного права, в качестве которого выступает исключительное право на результат

интеллектуальной творческой деятельности. Существенными условиями договора являются: предмет (исключительное право на РИД); цена договора (если он является возмездным); иные условия, которые стороны обозначили как существенные (например, обязанность приобретателя патента регистрировать переход права по договору в Роспатенте; размер вознаграждения, которое причитается патентообладателю). Общие положения, предусмотренные для договора об отчуждении исключительного права на определённый объект прав, содержащийся в статье 1234 ГК РФ.

Целесообразно отметить, что заключить безвозмездный договор об отчуждении исключительного права на объект права между коммерческими юридическими лицами (основная цель их деятельности – извлечение прибыли) нельзя. Названное положение содержится в пункте 3.1 статьи 1234 ГК РФ.

Возможность распоряжения исключительным правом появляется у автора изобретения ещё до принятия решения компетентным органом о выдаче патента (в отличие от объектов патентного права для ноу-хау возможность распорядиться исключительным правом появляется в момент его объективизации, то есть отделения объекта от субъекта). Субъекту, который является единственным автором, необходимо публично провозгласить о том, что он готов передать исключительное право в полном объёме другому лицу. При условии заключения такого договора все расходы, связанные с получением патента на объект, регистрацией права на такой результат интеллектуальной творческой деятельности будут возложены на приобретателя патента. О данной возможности распоряжения исключительным правом до принятия решения Роспатентом о выдаче патента на изобретение говорится в статье 1366 ГК РФ.

В соответствии со статьёй 1365 ГК РФ не допускается отчуждение исключительного права на техническое решение, относящееся к устройству, если такое отчуждение может ввести в заблуждение лицо, являющееся потребителем, относительно товара или его производителя. Целесообразно

отметить, что названное выше правило было бы вполне логично применять не только к договору об отчуждении исключительного права, но для иных случаев перехода исключительного права (например, при наследовании, где наследник, которой может стать обладателем патента (процедура регистрации в Роспатенте ещё не завершилась, заявитель так и не смог дождаться окончательного решения по своей заявке, поскольку он умер или был признан умершим на основании решения суда), желает распорядиться исключительным правом на объект патентного права до получения охранного документа).

При рассмотрении конструктивных особенностей лицензионного договора логично предположить, что в указанной договорной конструкции могут быть установлены пределы осуществления правомочия использования как лицензиатом, так и лицензиаром (например, при выдаче исключительной лицензии на ввоз оборудования, в котором применяется изобретение, лицензиар не может сам ввозить тоже оборудование, в котором используется его изобретение). Также патентообладатель (в данном случае лицензиар) не утрачивает исключительного права на объект при заключении лицензионного договора с иным субъектом (лицензиатом), в отличие от договора об отчуждении исключительного права на конкретный объект патентного права¹.

У правообладателя исключительного права на объект есть возможность обращения в Роспатент с заявлением, содержащим положение, на основании которого патентообладатель желает предоставить открытую лицензию, в силу статьи 1368 ГК РФ, любому заинтересованному субъекту. Заявление об установлении открытой лицензии должно содержать пределы осуществления прав, а также иные условия лицензионного договора. Например, предмет договора – право использования изобретения способами, указанными в лицензии; перечислить способы использования (то есть каким образом

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1367.

изобретение может использоваться лицензиатом, чтобы не было нарушения исключительного права); цена договора (при возмездном договоре); иные условия, о которых договорились стороны и признали их существенными (например, о размере лицензионных платежей (роялти) и порядке их выплат лицензиатом лицензиару). Разумно предусмотреть обязательные условия для открытой лицензии, так как сам обладатель исключительного права на объект прав может установить такие условия, при которых данной лицензией никто не изъявит желание воспользоваться или вообще не сможет воспользоваться (например, когда условия, содержащиеся в лицензии, противоречат действующему законодательству). Если в открытой лицензии будут использованы условия, которые противоречат существу открытой лицензии, то такие действия патентообладателя, связанные с предоставлением лицензии, можно расценивать как злоупотребление правом, поскольку ему (обладателю исключительного права) доступна льгота по уплате государственной пошлины за поддержание патента¹. Также целесообразно отметить, что патентообладатель должен заключить с субъектом, который хочет использовать патентуемый объект, договор на условиях неисключительной лицензии².

В рассматриваемом параграфе целесообразно сделать акцент на таком явлении в патентном праве, как принудительная лицензия, регламентируемая статьёй 1362 ГК РФ. У патентообладателя помимо прав есть и обязанность использовать принадлежащий ему объект прав. При условии, «если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырёх лет со дня выдачи патента, а полезная модель – в течение трёх лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1368.

² Патентование. Монография / В.Е. Китайский, В.В. Шведова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. С. 84.

или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца»¹. В требованиях, содержащихся в исковом заявлении, заинтересованный субъект должен обозначить предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объём использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки выплаты периодических платежей (роялти).

Если обладатель исключительного права на РИД не сможет доказать, что неиспользование либо использование РИД осуществлялось правообладателем не в полной мере, при наличии у него уважительных причин, то суду придётся принять решение о предоставлении лицензии (принудительной), а также указать в судебном решении условия её предоставления. Общий размер платежей за данную лицензию устанавливается в решении суда не меньше стоимости лицензии, применяемой обычно при сравнимых обстоятельствах.

Порядок действия «принудительной неисключительной лицензии возможно прекратить лишь в судебном порядке по исковому заявлению патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В данном случае суд устанавливает срок, порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии, а также возникших в связи с получением этой лицензии прав»².

При условии, что патентообладатель не сможет использовать

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). Ст. 1362.

² Там же. Ст. 1362.

изобретение, на которое возникло исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, и который отказался от принятия условий и подписания лицензионного договора, соответствующего обычной практике в данных правоотношениях, обладатель охранного документа (второго патента) вправе подать исковое заявление в суд с требованиями к обладателю первого патента о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя первого охранного документа. В требованиях, содержащихся в исковом заявлении, требуется указать предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему названной выше лицензии, в том числе объём использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки выплаты периодических платежей (роялти). Если указанный патентообладатель, который обладает исключительным правом на это зависимое изобретение, сможет доказать, что оно представляет собой значимое техническое достижение, а также у него есть существенные экономические преимущества перед РИД обладателя первого охранного документа, суд должен принять решение о предоставлении ему принудительной простой лицензии. Полученное по такой лицензии право использования объекта, охраняемое первым патентом, нельзя передавать иным лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Общий размер выплат по принудительной простой лицензии должен быть указан и определён в решении суда не меньше стоимости лицензии, которая обычно применяется в данных обстоятельствах.

Если при предоставлении принудительной неисключительной лицензии правообладатель патента на какой-либо из объектов прав, правомочие использования которых предоставляется на основании указанной выше лицензии, вправе получить простую лицензию на использование зависимого технического достижения, в связи с которым была получена принудительная

неисключительная лицензия, на условиях, соответствующей установившейся практике в данных правоотношениях¹.

Следовательно, на основании судебного решения, Роспатент производит государственную регистрацию как предоставления, так и прекращения права использования объекта прав на условиях принудительной неисключительной лицензии.

Особое значение следует уделить способам прекращения патентных прав, которые не связаны с распоряжением. Например, одним из способов является истечение сроков действия исключительного права (согласно статье 1363 ГК РФ). Однако в некоторых случаях срок действия исключительного права возможно продлить, например, для таких изобретений, которые относятся к лекарственному средству, пестициду, агрохимикату². Когда срок действия исключительного права заканчивается, то любой субъект вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец без разрешения патентообладателя и выплаты ему роялти (вознаграждения от использования РИД). Исходя из вышеизложенного, можно подытожить, что патентообладатель утрачивает абсолютное имущественное право в отношении объекта интеллектуальных прав. У него остается лишь личные неимущественные права (к примеру, право авторства³, если патентообладатель является автором-создателем изобретения, полезной модели или промышленного образца).

Патент может быть признан недействительным на основании решения Роспатента (например, была допущена техническая ошибка, в результате чего был неправомерно выдан патент или заявитель выдавал чужое техническое решение за своё собственное, что впоследствии было доказано создателем этого технического решения).

¹ Патентоведение. Монография / В.Е. Китайский, В.В. Шведова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. С. 89-91.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 27.09.2020). П. 3 ст. 1363.

³ Там же. Ст. 1345.

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что распоряжение правом целесообразно рассматривать как одно из правомочий правообладателя, которое входит в абсолютное имущественное субъективное гражданское право. В полной мере распоряжение осуществляется в такой договорной конструкции, как договор об отчуждении исключительного права на определённый вид интеллектуальной собственности. В меньшей степени правомочие распоряжения исключительным правом осуществляется при лицензировании (то есть при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной творческой деятельности), поскольку патентообладатель не утрачивает исключительное право на объект патентного права. Помимо договорных конструкций возможна и недоговорная передача исключительного права, поскольку распоряжение возможно осуществить и без договора (например, при наследовании или универсальном правопреемстве). Чтобы переход права от одного субъекта к другому считался состоявшимся, то необходимо осуществление государственной регистрации перехода исключительного права в Роспатенте.

2.2. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау). Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау)

На основании статьи 1468 ГК РФ, содержащей нормы, которые направлены на регулирование отношений, связанных с правомочием распоряжения исключительным правом на ноу-хау. Эти нормы достаточно точно указывают, что правообладатель секрета производства вправе распоряжаться исключительным правом на сам объект прав, а не на секретную коммерчески ценную информацию, составляющую ноу-хау.

Среди основных способов распоряжения исключительным правом на

ноу-хау выделяют договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор о предоставлении права использования. В научной и учебной литературе отмечается, что на практике зачастую заключаются лицензионные договоры о предоставлении права использования секрета производства, чем договоры об отчуждении исключительного права на ноу-хау. Необходимо обозначить, что заключаемые лицензионные договоры сопровождаются дополнительными обязательствами для сторон договора. Среди данных обязательств можно выделить, например, оказание лицензиаром помощи по техническим вопросам при использовании ноу-хау на производстве, во время поставки оборудования, средств и орудий производства для применения ноу-хау, правомочие по использованию которого предоставляется на основании лицензионного договора контрагенту.

На основании положений пункта 1 статьи 1468 ГК РФ, субъекты, желающие заключить договор об отчуждении исключительного права в полном объёме, вступают в правоотношения. Одна из сторон правоотношения, именуемая правообладателем, передает либо обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объёме другой стороне, которая именуется приобретателем исключительного права на объект. При этом можно отметить такое обстоятельство, согласно которому предыдущий правообладатель конфиденциальных сведений, уже после отчуждения исключительного права на ноу-хау, сохраняет знания о коммерчески ценной информации, составляющей секрет производства. Соответственно возникает вопрос: может ли субъект, обладавший исключительным правом на ноу-хау, использовать его в своей коммерческой деятельности? Как представляется автору исследования, то ответ на поставленный вопрос является неоднозначным. В теории предыдущий обладатель секретной коммерчески ценной информации не может её использовать, поскольку данное правомочие, являющееся составной частью исключительного права, было передано другому субъекту по договору.

Однако на практике проконтролировать то, что использует ли предыдущий правообладатель секрет производства при осуществлении своей деятельности либо не использует его, представляется затруднительным. В положениях закона, в частности в пункте 2 статьи 1468 ГК РФ, предыдущий правообладатель, распорядившееся своим правом на ноу-хау, обязан обеспечить сохранность секретных сведений, образующих секрет производства, вплоть до прекращения действия исключительно права на ноу-хау.

Отчуждение исключительного права по договору обязательно должно включать передачу вышеупомянутого права в полном объёме от правообладателя к приобретателю. Также в данном договоре предполагается наличие материального вознаграждения правообладателя, поскольку договор об отчуждении исключительного права, чаще всего, признаётся возмездным, если самим договором не установлено иное. К тому же, если договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау является возмездным, а сами условия о размере вознаграждения или способе его определения отсутствуют, то этот договор будет признан незаключённым (пункт 3 статьи 1234 ГК РФ). Переход исключительного права будет осуществлён лишь в тот момент, когда договор между правообладателем и приобретателем будет заключён. Необходимо отметить, вышеупомянутое условие будет работать, если иное не установлено договором об отчуждении исключительного права на ноу-хау.

Остальные условия договора стороны могут оговорить самостоятельно с соблюдением положений ГК РФ, принципа свободы договора (право заключать или не заключать договор, свобода выбора условий договора, возможность выбора контрагента). Помимо перечисленного, договор об отчуждении абсолютного имущественного субъективного гражданского права необходимо заключать в письменной форме, иначе он будет признан недействительным (пункт 2 статьи 1234 ГК РФ). Субъект, который распорядился своим правом на определённый вид интеллектуальной

собственности, обязан сохранять конфиденциальность сведений, образующих ноу-хау. Названное положение имеет силу до того момента, пока исключительное право не прекратит действовать – пункт 2 статьи 1468 ГК РФ (например, правообладатель осуществил передачу принадлежащее ему исключительного права в полном объеме приобретателю. Затем в результате неосторожных действий приобретателя секрет производства был раскрыт, и, как следствие, исключительное право прекратило своё существование. В результате чего первоначальный обладатель исключительного права на ноу-хау может делиться этим секретом с любым посторонним лицом, каким только пожелает).

Необходимо обозначить, что основополагающим отличием договора об отчуждении исключительного права на секрет производства от лицензионного договора о предоставлении права использования ноу-хау выступает то, что при отчуждении к новому обладателю данного вида интеллектуальной собственности переходят все три правомочия (использование, распоряжение и запрет разглашения сведений, образующих секрет производства), а по лицензии предоставляется только одно – правомочие использования. Следовательно, по количеству передаваемых полномочий (по объёму исключительного права) названные договоры также отличаются друг от друга.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отчуждение исключительного права на секрет производства должно осуществляться правообладателем в пользу приобретателя в полном объёме. Правообладатель обязан обеспечить сохранность секретной коммерчески ценной информации в тайне и никому её не разглашать. При возмездном договоре приобретатель обязан выплатить правообладателю установленную в договоре сумму. Переход права по договору осуществляется в момент его заключения, если самим договором не установлено иное. Договор должен быть заключён в письменной форме. Если условие о письменной форме

договора не соблюдено, то он считается недействительным¹.

Следовательно, в качестве существенных условий договора об отчуждении исключительного права на секрет производства выступают:

- предмет договора – это передача абсолютного имущественного субъективного гражданского права на ноу-хау в полном объёме;
- цена, если договор является возмездным;
- иные условия, о которых договорились стороны и признали их в качестве существенных (например, стороны установили, что переход права будет осуществлён в тот момент, когда правообладатель получит вознаграждение и проинформирует об этом приобретателя).

Поэтому необходимо при заключении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) соблюдать все требования, которые заложены в общей норме², а также те условия, которые содержит специальная норма – статья 1468 ГК РФ.

В соответствии со статьёй 1469 ГК РФ обладатель исключительного права на секрет производства, лицензиар, передаёт или обязуется передать другому лицу, лицензиату, право использования секрета производства в предусмотренных договором пределах. Существенными условиями лицензионного договора, применительно к ноу-хау, выступают:

- предмет договора, то есть право использования ноу-хау;
- способы использования (каким образом секрет производства может использоваться лицензиатом без нарушения исключительного права лицензиара);
- цена договора (при возмездном договоре);
- иные условия, о которых договорились стороны и признали их существенными (например, о порядке осуществления выплат лицензиатом лицензиару).

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.11.2020). П. 2 ст. 1234.

² Там же. Ст. 1237.

Применительно к цене договора необходимо добавить, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре положения о размере вознаграждения или о порядке его определения, правила определения цены, которая в большинстве случаев взимается при сравнимых обстоятельствах, не применяются¹. Если в самом договоре указано, что он является возмездным, но при этом размер вознаграждения не указывается, то этот лицензионный договор будет признаваться незаключённым (никаких прав и обязанностей для сторон не возникает; если лицензиат будет использовать объект, который ему не передан по договору, то он будет нарушать исключительное право лицензиара на ноу-хау).

К тому же, стороны лицензионного договора должны указать, какие практические знания, накопленный опыт либо иные секретные коммерчески ценные сведения будут передаваться как секрет производства. В соответствии со статьёй 1237 ГК РФ на лицензиата возлагается обязанность предоставлять лицензиару периодические отчёты об осуществлении использования ноу-хау.

В договоре важно определить период, в течение которого лицензиату необходимо информировать лицензиара об использовании охраняемого объекта интеллектуальных прав (например, лицензиат обязуется информировать лицензиара об использовании ноу-хау каждые полгода, начиная с момента, когда лицензиат приобрёл указанное в лицензионном договоре право).

В договоре рационально указать вид лицензии: простая или исключительная². При простой (неисключительной) лицензии обладатель абсолютного имущественного субъективного гражданского права сохраняет за собой право выдачи лицензий другим субъектам, даже если он уже предоставил лицензиату правомочие использования секрета производства.

¹ Нестерова Н.В. Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта: дис. канд. юрид. наук. М., 2018. С. 66.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.11.2020). Ст. 1236.

Когда лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию, то он не оставляет за собой право выдачи лицензий другим лицам. Если в лицензионном договоре о предоставлении права использования ноу-хау не указан вид лицензии, то она будет считаться неисключительной.

Важно также уделить внимание способам использования¹ ноу-хау при условии, что таких конфиденциальных коммерчески ценных сведений, которые образуют данный объект, несколько, то можно предоставить лицензии на каждый вид этих сведений (к примеру, предоставляем только технологию изготовления металла, а как организовать производство этого металла в промышленных масштабах – не передаём). Так, если какой-либо из способов использования ноу-хау прямо не указывается в договоре, то это не означает, что данное правомочие предоставлено лицензиату. Следовательно, в лицензионном договоре нужно чётко прописывать предмет договора, способы использования, иные условия, о которых договорились стороны с тем, чтобы в дальнейшем между ними не было разногласий.

Лицензионный договор должен быть заключён в письменной форме, иначе соглашение будет признано недействительным. Также в нём необходимо указать территорию, на которой он действует (если пространственный предел не обозначен, то лицензионный договор действует на всей территории РФ). Временной промежуток, в течение которого договор действует, не может превышать срока действия исключительного права (согласно статье 1467 ГК РФ исключительное право на ноу-хау сохраняет своё действие до тех пор, пока обеспечивается сохранение конфиденциальности сведений, которые составляют его содержание). Однако на основании пункта 2 статьи 1469 ГК РФ допустимо заключить лицензионный договор и без указания срока его действия. При условии, что срок действия лицензии в соглашении не указан, то лицензиар или лицензиат вправе отказаться от

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.11.2020). Ст. 1235.

дальнейшего исполнения по договору. Сторона, которая желает расторгнуть лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау, должна уведомить другую сторону о своём намерении в срок, не превышающий шесть месяцев, если в соглашении между сторонами не установлен другой срок.

С учётом вышесказанного, можно прийти к умозаключению о том, что лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства подразумевает предоставление лишь одного правомочия правообладателем исключительного права. Правообладателя, которого в данной договорной конструкции именуют лицензиаром, другому субъекту, лицензиату, который не является обладателем исключительного права на РИД и которому предоставляется лишь правомочие использования ноу-хау. Если секрет производства (ноу-хау) можно использовать разными способами, то в договоре нужно обязательно указать, какой способ или способы использования предоставляются лицензиаром лицензиату. Лицензионный договор должен содержать все существенные условия, которые предусматриваются общей нормой (все упомянутые выше условия устанавливаются статьёй 1235 ГК РФ), а также удовлетворять требованиям, заложенным в специальной норме – статья 1469 ГК РФ.

ГЛАВА 3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) В СРАВНЕНИИ С ОБЪЕКТАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Создатель технического решения либо иное лицо, обладающее правом на получение патента (к примеру, работодатель на созданный работником объект права в рамках его служебных обязанностей) вправе выбрать режим правовой охраны, которым будет обеспечиваться его техническое решение: либо посредством признания этого права за правообладателем и выдачей ему охранного документа (патента), либо охранять это решение как секрет производства. Неизвестность сведений, составляющих ноу-хау, обеспечивается двумя возможными способами: путём введения режима коммерческой тайны – на основании ФЗ «О коммерческой тайне»¹; в упрощённом режиме охраны посредством применения правообладателем разумных мер для соблюдения режима секретности сведений (например, путём введения режима конфиденциальности, когда работодатель ограничивает круг лиц, которым разрешён доступ к конфиденциальной коммерчески ценной информации. Лица, которым предоставляется доступ к данной информации, дают своё согласие в письменной форме о неразглашении сведений).

Важным преимуществом правовой охраны технического решения в режиме, предусмотренном для ноу-хау, выступает то обстоятельство, согласно которому создателю технического решения не придётся раскрывать содержание его изобретения, полезной модели, промышленного образца, то есть чтобы его объект патентного права охранялся – создателю РИД не нужно обращаться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент)², указывать в заявке на выдачу патента особенности его

¹ Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 18.11.2018) // Российская газета, № 166, 05.08.2004.

² Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rupto.ru> (дата обращения: 04.11.2020).

технического решения, тем самым, раскрывая его суть.

Помимо названного, заявка на получение патента на изобретение будет опубликована сотрудниками Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатента)¹, благодаря чему каждый желающий сможет с ней ознакомиться, сделать соответствующие выводы и создать что-нибудь подобное, незначительно отличающееся от оригинала.

Поэтому охрана технического решения в качестве секрета производства (ноу-хау) позволяет не раскрывать его содержание, быть единственным обладателем этих ценных сведений (не делиться сведениями с другими лицами), использовать его на рынке практически без конкуренции, поскольку другие субъекты не будут знать, как это техническое решение устроено, как его применять и как создать идентичное решение.

Целесообразно отметить, что после получения охранного документа субъектом, обладающим правом на его получение², недопустимо будет внесение изменений в формулу изобретения или полезной модели (сведения, включённые в ноу-хау, будет проще изменить). В результате чего уже созданное техническое решение получит новые параметры, усовершенствования и доработки, которые уже будут оформляться отдельными патентами, то есть потребуется получить новый охранный документ.

Важно отметить, что заявки на секретные изобретения не публикуются³. Доступ к таким заявкам есть лишь у ограниченного круга лиц. Экспертизу заявки на секретное изобретение (секретных полезных моделей и секретных промышленных образцов быть не может) проводит тот орган государственной власти, в который поступит заявка на секретное техническое решение (к примеру, заявку на новую ракетную установку будет рассматривать

¹ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://gurto.ru> (дата обращения: 04.11.2020).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.11.2020). Ст. 1357.

³ Там же. П. 2 ст. 1402.

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны РФ)). Поэтому некоторые изобретения возможно охранять без раскрытия сведений о них, однако распоряжение исключительным правом в отношении секретных изобретений будет ограничено¹. Соответственно нельзя говорить о том, чтобы было возможно предоставление открытой лицензии на использование такого изобретения. Также не допускается делать публичные предложения об отчуждении патента на секретные изобретения. К тому же, не допускается обращение взыскания на исключительное право, которое возникает в отношении секретного технического решения². Возможно заключить лицензионный договор с компетентным органом государства, который вправе использовать такое изобретение. Следовательно, ограниченное распоряжение исключительным правом является одним из недостатков секретных изобретений, но в этом можно выделить небольшое преимущество, поскольку сведения о таких изобретениях не публикуются, и информация о таких решениях не является общедоступной.

Среди преимуществ правового режима секрета производства можно выделить такие, как:

– возникновение правовой охраны с момента материализации (отделение объекта от субъекта), следовательно, не требуется обязательная государственная регистрация, которая занимает достаточно продолжительный временной промежуток;

– отпадает необходимость уплачивать государственную пошлину за всю процедуру выдачи охранного документа, а также платить периодические пошлины за поддержание патента в силе;

– отсутствует риск того, что заявку опубликуют, секретные сведения из неё иные заинтересованные лица узнают, а охранный документ Роспатент³ не

¹ Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций 3-е издание, пересмотренное и дополненное. Москва, 2020. С. 267.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.11.2020). П. 6 ст. 1405.

³ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // Официальный интернет-портал

выдаст (например, заявка не прошла экспертизу по существу), в результате чего технология вообще лишается какой-либо правовой охраны.

Необходимо подчеркнуть, что патентная форма охраны также имеет ряд преимуществ.

Во-первых, когда патентообладатель обращается в Роспатент¹, подаёт заявку, то государство гарантирует ему сохранность информации о техническом решении (к примеру, у заявителя, обладающего правом на получение патента).

Во-вторых, заявка на выдачу патента устанавливает приоритет объекта патентного права, в результате чего остальные лица, пытающиеся создать точно такое же решение, не смогут получить охранный документ. В результате заявитель получит «легальную монополию» на разработанное им техническое решение. Субъекты, которые указаны в заявке в качестве авторов изобретения, полезной модели, промышленного образца будут признаваться таковыми, пока не будет доказано иное (например, другое лицо сможет оспорить патент на изобретение, доказав своё авторство на данное решение, или указать, что охранный документ получен в результате ошибки эксперта, поэтому патент следует признать недействительным).

В-третьих, у субъекта, обладающего правом на получение патента, возникает право авторства², при условии, что это лицо создало объект интеллектуальных прав творческим трудом (о праве создателя ноу-хау можно порассуждать лишь на доктринальном уровне, поскольку законодательно это право не признается, что, в свою очередь, можно считать недостатком секрета производства).

Остальные преимущества патентной формы охраны можно вывести благодаря анализу недостатков правового режима секрета производства (ноу-

[Электронный ресурс] URL: <https://rupto.ru> (дата обращения: 04.11.2020).

¹ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rupto.ru> (дата обращения: 04.11.2020).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.11.2020). Ст. 1345.

хау), которые будут рассмотрены далее.

Сделав промежуточный вывод, можно отметить, что правовой режим секрета производства обладает рядом преимуществ:

- возникновение правовой охраны для ноу-хау с момента объективизации;
- не требуется прохождение процедуры по государственной регистрации, чтобы объект интеллектуальных прав получил правовую охрану (она возникает с момента, когда произошло отделение объекта от субъекта);
- нет необходимости в раскрытии сведений о своей технологии, позволяющей создавать техническое решение, какое-либо вещество, способ осуществления деятельности или реализовать технологию.

Следовательно, вышеизложенные обстоятельства позволили выделить преимущества правовой охраны секрета производства (ноу-хау) в сравнении с патентной формой охраны.

Однако важно помнить о том, что у объектов патентного права есть свои плюсы, которых нет у ноу-хау. Их можно обозначить следующим образом:

- у лица, обладающего правом на получение патента¹, возникает право авторства (законодательно закреплено данное право за лицом, творческим трудом которого создан соответствующий РИД)²;
- заявка на выдачу патента позволяет устранить потенциальных конкурентов, осуществляющих разработку аналогичного технического решения;
- лицо, указанное в заявке, будет признаваться автором, пока не будет доказано иное.

Существенный недостаток правового режима ноу-хау – риск раскрытия конфиденциальных сведений. Когда эти сведения станут известны третьим лицам, то правовая охрана прекращается, и правообладатель больше не

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.11.2020). П. 1 ст. 1374.

² Там же. Ст. ст. 1345, 1347.

сможет воспользоваться своим исключительным правом на секрет производства (ноу-хау).

Можно также выделить другие недостатки правового режима ноу-хау, сравнивая его с режимом охраны объектов патентного права.

Во-первых, существует риск того, что иной субъект сможет создать аналогичное техническое решение и получить на него охраняемый документ. Тогда правовая охрана этого решения в режиме, предусмотренном для секрета производства, прекратится.

Во-вторых, работник, который создал техническое решение в рамках его служебных обязанностей, может раскрыть конфиденциальные коммерчески ценные сведения конкурентам работодателя, поскольку меры ответственности, которые могут быть применены к работнику, не слишком суровые (чаще всего применяются меры гражданско-правовой ответственности, но возможно применение и других видов юридической ответственности).

В-третьих, можно приобрести устройство, которое было создано на основе технических сведений, составляющих секрет производства, исследовать данное устройство и создать аналогичное. В результате чего исключительное право на ноу-хау прекратит своё действие.

В-четвёртых, во время переговоров с контрагентом о заключении лицензионного договора, по которому будет предоставлено право использования ноу-хау, есть риск раскрытия конфиденциальных сведений, коммерчески ценной информации, так как для того, чтобы заинтересовать возможного лицензиата ему необходимо продемонстрировать ценность своей разработки. В связи с чем существуют следующие риски: сведения будут раскрыты, в результате чего охрана в режиме ноу-хау прекратится; недобросовестный контрагент узнает технологию и не захочет заключать лицензионный договор.

В-пятых, правообладателю во время судебного разбирательства

необходимо будет доказать наличие у него исключительного права на ноу-хау (например, указанным правом охраняются сведения о техническом решении).

Минусами правовой охраны объектов патентного права является то, что государственная регистрация и получение патента достаточно дорогостоящая процедура (например, при подаче ходатайства о проведении экспертизы на изобретение по существу сразу с подачей заявки (для заявки на изобретение минимум комплект из трёх документов: заявление о выдаче патента, описание изобретения, чертежи, если они требуются для раскрытия сущности изобретения – пункт 3 статьи 1374 ГК РФ¹) и о проведении информационного поиска до истечения семимесячного срока со дня удовлетворения вышеуказанного ходатайства². Но если ходатайство о проведении экспертизы по существу поступило после подачи заявки на изобретение и направления отчета об информационном поиске до окончания двенадцатимесячного срока со дня удовлетворения ходатайства³, то размер патентной пошлины был бы меньше. Здесь хотелось бы отметить, что не каждый заявитель знает о том, что ходатайство можно подать не сразу с самой заявкой (информационный поиск – 7 месяцев), а уже после её подачи (информационный поиск – 12 месяцев). Лицо, желающее получить патент, вынуждено переплачивать, хотя оно могло бы подождать, подать ходатайство позже, и в результате сэкономить); занимает долгий промежуток времени (срок прохождения государственной процедуры в части государственной регистрации изобретения и выдачи

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 05.11.2020). П. 3 ст. 1374.

² Приложение № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/dues/table> (дата обращения: 03.03.2021). П. 1.9.1.

³ Там же. П. 1.9.2.

патента должен составлять не более тридцати четырёх месяцев. В некоторых случаях срок может быть увеличен (например, «необходимо представить заявителю исправленные или недостающие документы, дополнительные материалы и их проверка; выявления необходимости уплаты пошлины и проверки её уплаты»¹).

Можно также отметить, что при прохождении экспертизы заявки на изобретение по существу (статья 1386 ГК РФ), полезную модель (статья 1390 ГК РФ), промышленный образец (статья 1391 ГК РФ) заявленные объекты патентного права не соответствуют хотя бы одному из условий патентоспособности, которые предусмотрены для каждого из этих объектов интеллектуальных прав, либо сами документы, из которых состоит заявка (для изобретения документы заявки (заявление о выдаче патента, описание изобретения, формула изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы, реферат) – пункт 2 статьи 1375 ГК РФ; для полезной модели документы заявки (заявление, описание, формула, чертежи и по желанию заявителя – трёхмерная модель, реферат) – пункт 2 статьи 1376 ГК РФ; для промышленного образца документы заявки (заявление, комплект изображений изделия, чертёж общего вида изделия, конфекционная карта – по желанию заявителя, описание) – пункт 2 статьи 1377 ГК РФ) не соответствуют установленным законом требованиям, Роспатент примет решение об отказе в выдаче патента на соответствующий объект патентных прав. Следовательно, несоответствие хотя бы одному из условий патентоспособности объекта патентных прав или требований к документам заявки на конкретный объект патентного права – отказ в выдаче охранного документа, и, как следствие, невозможность охранять данный объект патентных прав в режиме, который для него предусмотрен ГК РФ.

¹ Административный регламент предоставления федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утверждённый приказом Министерства Экономического Развития РФ от 25 мая 2016 г. № 315 // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-315.php#Adm_reg (дата обращения: 03.03.2021). П. 13.

К тому же, необходимо правильно оформить заявку, а для этого требуется помощь специалиста и дополнительные расходы. При желании заинтересованное лицо может «обойти» патент и использовать техническое решение патентообладателя без какого-либо вознаграждения. Помимо того, охранное свидетельство прекратит своё действие, если патентообладатель «не поддерживает патент в силе», то есть не уплачивает в установленный законом срок патентные пошлины¹.

Целесообразно отметить, что субъект, обладающий исключительным правом на ноу-хау (например, техническое решение охраняется в качестве секрета производства), может утратить данное право, если другое лицо (независимо от обладателя исключительного права на ноу-хау) смогло создать такое же техническое решение. Затем второй субъект охранял своё решение непродолжительный период времени в режиме ноу-хау, а после получил на него охранный документ. Исключительное право на ноу-хау прекратит своё действие у первоначального правообладателя. Лицу, которое смогло разработать техническое решение раньше, чем субъект, впоследствии запатентовавший его, будет очень сложно оспорить патент и доказать своё авторство на данное решение². Поэтому указанное обстоятельство будет являться минусом для обладателя исключительного права на секрет производства (ноу-хау), в режиме которого охраняется техническое решение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что охрана объектов патентного права в режиме ноу-хау имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые так или иначе могут привести к прекращению действия исключительного права на секрет производства (ноу-хау). Однако не стоит забывать о том, что у правовой формы охраны объектов патентного права также есть свои преимущества и недостатки. К тому же, правовая охрана

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 05.11.2020). Абз. 3 Ст. 1399.

² Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций 3-е издание, пересмотренное и дополненное. Москва, 2020. С. 372.

секретных изобретений также содержит недостатки, поскольку распоряжение исключительным правом на секретное изобретение существенно ограничено (например, не допускается делать публичное предложение об отчуждении исключительного права на секретное техническое решение; нельзя предоставить открытую лицензию на использование такого изобретения, а также получить заинтересованному лицу принудительную лицензию на объект патентного права; невозможно обратиться взыскание на секретное изобретение).

Следовательно, прежде чем выбрать правовой режим, который законом предусмотрен для того или иного объекта интеллектуальных прав, создатель этого объекта (например, автор изобретения¹) или иной правообладатель² исключительного права на РИД должен взвесить все за и против определённого режима охраны. Он также должен сделать выбор: охранять объект права, а в случае нарушения исключительного права – воспользоваться защитой права на свой продукт, способ (например, сведения, позволяющие его создать) как секрет производства, или как объект патентного права (например, воспользоваться режимом правовой охраны, предусмотренном для такого объекта как изобретение).

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.11.2020). Ст. 1347.

² Там же. Ст. 1358.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для рассмотрения объектов патентного права в историческом аспекте необходимо прибегнуть к следующим обстоятельствам. Ещё до возникновения такого понятия как «патент» использовался термин «привилегия», которым обозначалось право её обладателя осуществлять беспошлинную торговлю, заниматься определённым промыслом (для остальных хозяйствующих субъектов промысел был запрещён).

Целесообразно отметить, что первые привилегии в России стали выдаваться только в начале XVIII. А уже к середине XVIII века наряду с образованием патентной формы охраны (привилегия как охранный документ), по мнению некоторых авторов, можно сделать предположение о возникновении правового режима охраны ноу-хау (например, Указ от второго марта 1748 года запрещал иным лицам производить на фабриках «синюю брусковую кубовую краску» в течение тридцати лет, а также охранял технологию производства краски¹). Всё вышеуказанное свидетельствует о следующем: государство было заинтересовано в развитии технического прогресса, увеличении объёмов производства продукции на внутреннем рынке. Необходимо было обеспечить надлежащий уровень правовой охраны, который выступал бы гарантией того, что права изобретателей, обладателей привилегий не будут нарушаться (даже если их право будет нарушено, то виновные лица обязательно понесут ответственность), за ними сохраняется легальная монополия на созданное новшество, производимый продукт.

С развитием законодательства в области патентного права были выработаны дефиниции для таких объектов, как изобретение, полезная модель, промышленный образец. Данные объекты патентного права получают правовую охрану только в том случае, если они будут удовлетворять условиям

¹ Лиджеева К.В. История становления и развития дореволюционного патентного права в России // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук: научный журнал. 2011. № 2. С. 84.

патентоспособности (статьи 1350 – 1352 ГК РФ)¹.

Содержание исключительного права на секрет производства (ноу-хау) образуют три правомочия: использование, распоряжение и запрет разглашения. При осуществлении этих правомочий правообладатель не должен нарушать требования закона. Важно отметить, что правообладатель может разгласить конфиденциальные сведения при следующих обстоятельствах: во время распоряжения исключительным правом (например, при заключении лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату право использования ноу-хау в предусмотренных договором пределах. Лицензиар раскрывает лицензиату данный секрет, а лицензиат обязуется сохранить конфиденциальные сведения в тайне даже после прекращения действия договора); правообладатель решил публично раскрыть секрет производства (например, публикация статьи в сети «Интернет», в результате чего действие обладателя исключительного права на ноу-хау привело к его прекращению). Указанные случаи распоряжения исключительным правом на ноу-хау были выведены в результате анализа положений статьи 1233 ГК РФ.

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец целесообразно рассматривать как одно из правомочий лица, которое входит в исключительное право. В полной мере распоряжение осуществляется в такой договорной конструкции, как договор об отчуждении исключительного права на определённый вид интеллектуальной собственности. В меньшей степени правомочие распоряжения исключительным правом осуществляется при лицензировании (заключение лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности), поскольку патентообладатель не утрачивает исключительное право на объект патентного права. Помимо

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.12.2020). Ст. ст. 1350-1352.

договорных конструкций возможна и недоговорная передача исключительного права, то есть распоряжение осуществляется без договора (например, при наследовании или универсальном правопреемстве). Чтобы переход права от одного субъекта к другому считался состоявшимся, необходимо осуществление государственной регистрации перехода исключительного права в Роспатенте.

Отчуждение исключительного права на секрет производства (ноу-хау) должно осуществляться правообладателем в пользу приобретателя в полном объёме. Правообладатель обязан сохранять секрет производства в тайне и никому его не раскрывать. При возмездном договоре приобретатель обязан выплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение. Переход права по договору происходит в момент его заключения, если самим договором не предусмотрено иное. Договор должен быть заключён в письменной форме. Если условие о письменной форме договора не соблюдено, то он считается недействительным.

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) подразумевает предоставление лишь одного правомочия лицензиаром лицензиату, а именно правомочия использования ноу-хау. Если секрет производства можно использовать разными способами, то в договоре нужно обязательно указать, какой способ или способы использования предоставляются лицензиаром лицензиату. Лицензионный договор должен содержать все существенные условия, которые предусматриваются общей нормой (все вышеуказанные условия устанавливаются в соответствии со статьёй 1235 ГК РФ), а также удовлетворять требованиям, которые содержатся в специальной норме – статья 1469 ГК РФ.

Правовой режим секрета производства обладает рядом преимуществ. Например, возникновение правовой охраны для ноу-хау с момента объективизации; не требуется прохождение процедуры по государственной

регистрации, чтобы объект интеллектуальных прав получил правовую охрану (она возникает с момента, когда произошло отделение объекта от субъекта); нет необходимости в раскрытии сведений о своей технологии, позволяющей создавать техническое решение.

Можно также выделить недостатки правового режима ноу-хау, сравнивая его с режимом охраны результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Существует риск того, что иной субъект сможет создать аналогичное техническое решение и получить на него охраняемый документ. Тогда правовая охрана этого решения в режиме секрета производства прекратится. Работник, который создал техническое решение в рамках его служебных обязанностей, может раскрыть конфиденциальные коммерчески ценные сведения конкурентам работодателя, поскольку меры ответственности, которые могут быть применены к работнику, не слишком суровые (чаще всего применяются меры гражданско-правовой ответственности, но возможно применение и других видов юридической ответственности). Можно приобрести устройство, которое было создано на основе технических сведений, составляющих секрет производства, исследовать данное устройство и создать аналогичное. В результате чего исключительное право на ноу-хау прекратит своё действие.

У объектов патентного права есть свои плюсы, которых нет у ноу-хау. В связи с чем представляется целесообразным обозначить то обстоятельство, согласно которому у субъекта, обладающего правом на получение патента¹, возникает личное неимущественное право – право авторства (законодательно закреплено данное право за лицом, творческим трудом которого создан соответствующий РИД)². Заявка на выдачу патента позволяет устранить потенциальных конкурентов, осуществляющих разработку аналогичного технического решения. Лицо, указанное в заявке, будет признаваться автором,

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.12.2020). П. 1 ст. 1374.

² Там же. Ст. ст. 1345, 1347.

пока не будет доказано иное.

Минусами правовой охраны объектов патентного права являются:

– заявка на получение патента на изобретение, будет опубликована сотрудниками Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатента)¹, благодаря чему каждый желающий сможет с ней ознакомиться, сделать соответствующие выводы и создать что-нибудь подобное, незначительно отличающееся от оригинала;

– после получения охранного документа субъектом, обладающим правом на его получение², недопустимо будет внесение изменений в формулу изобретения или полезной модели (сведения, включённые в ноу-хау, будет проще изменить). В результате чего уже созданное техническое решение получит новые параметры, усовершенствования и доработки, которые уже будут оформляться отдельными патентами, то есть потребуется получить новый охранный документ;

– необходимо правильно оформить заявку, а для этого требуется помощь специалиста и дополнительные расходы. При желании заинтересованное лицо может «обойти» патент и использовать техническое решение патентообладателя без какого-либо вознаграждения. Помимо того, охранный документ прекратит своё действие, если патентообладатель «не поддерживает патент в силе», то есть не уплачивает в установленный законом срок патентные пошлины³.

– правовая охрана секретных изобретений также содержит недостатки, поскольку распоряжение исключительным правом на секретное изобретение существенно ограничено (например, не допускается делать публичное предложение об отчуждении исключительного права на секретное техническое решение; нельзя предоставить открытую лицензию на

¹ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://gurto.ru> (дата обращения: 04.11.2020).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.12.2020). Ст. 1357.

³ Там же. Абз. 3 ст. 1399.

использование такого изобретения, а также получить заинтересованному лицу принудительную лицензию на объект патентного права; невозможно обратиться взыскание на секретное изобретение).

Следовательно, прежде чем выбрать правовой режим, который законом предусмотрен для того или иного объекта интеллектуальных прав, создатель этого объекта (например, автор изобретения¹) или иной правообладатель² исключительного права на РИД должен взвесить все за и против определённого режима охраны. Он также должен сделать выбор: охранять объект права, а в случае нарушения исключительного права – воспользоваться защитой права на свой продукт, способ (например, сведения, позволяющие его создать) как секрет производства, или как объект патентного права (например, воспользоваться режимом правовой охраны, предусмотренном для такого объекта как изобретение).

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.12.2020). Ст. 1347.

² Там же. Ст. 1358.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Правовые источники

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Принята в г. Париж 20.09.1883) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/parizhskaya-konvenciya-po-ohrane-promyshlennoy-sobstvennosti>.
2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Принято на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров 15.04.1994) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 18.04.2018) // Российская газета, № 166, 05.08.2004.
6. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 08.12.2020) // Российская газета, № 162, 27.06.2006.
7. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015) // Российская газета, № 289, 22.12.2006.
8. Административный регламент предоставления федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утверждённый приказом Министерства Экономического

Развития РФ от 25 мая 2016 г. № 315 // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-315.php#Adm_reg.

9. Приложение № 1 к положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/dues/table>.

10. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

Научная, специальная и учебная литература

11. Амелина К.Е. Ноу-хау и патентная форма охраны: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Амелина Ксения Евгеньевна. – М., 2007. 203 с.

12. Высочайший Манифест от 17 июня 1812 года о привилегиях на разнообразные изобретения и открытия в ремёслах и художествах // Полное

собрание законов Российской империи. СПб., 1832. Т. XXXII. С. 355.

13. Городов О.А. Патентное право: учеб. Пособие / О.А. Городов. – М.: Проспект: Велби, 2015. 541 с.

14. Добрынин О.В. Особенности правовой регламентации «ноу-хау»: дис. канд. юрид. наук. М., 2003. 180 с.

15. Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла (ноу-хау)/ В.А. Дозорцев // Вестник ВАС РФ. 2001. № 7. С. 99-113.

16. Доклад Сената 1776 года о награждении подпоручика Афанасия Ратецова за найденный им в винокурении легчайший способ и о вознаграждении таким же образом прочих, кои сделают для общей пользы новое изобретение // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1832. Т. XX. С. 359-361.

17. Доротенко Д. Секрет производства (ноу-хау): правовой статус // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://www.garant.ru/ia/opinion/author/dorotenko/1186956>.

18. Еременко В.И. о гражданско-правовых договорах в сфере промышленной собственности в соответствии с частью четвёртой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 10. С. 21.

19. Ефремова Т.Е. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000654780>.

20. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник для вузов / И.А. Зенин. – М., 2008. 745 с.

21. Китайский Владимир Евгеньевич. Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза: учебник / Китайский В.Е.. – М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2014. 575 с.

22. Китайский В.Е. Получение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Монография. Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: ООО

«РПД», 2020. 407 с.

23. Китайский В.Е., Ревинский, О.В. О корректном использовании терминов «правовая охрана» и «защита прав» в отношении объектов интеллектуальной собственности. Копирайт. 2020. № 4. С. 27-35.

24. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. / Е.А. Кондратьева // – М.: Статут, 2014. 160 с.

25. Латинско-русский словарь // Интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://roman_law_la_ru.academic.ru/5783/patere.

26. Лиджеева К.В. История становления и развития дореволюционного патентного права в России // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук: научный журнал. 2011. № 2. С. 83-88.

27. Лопатин В.Н. Ноу-хау вместо коммерческой тайны/ В.Н. Лопатин // Информационное право. 2007. № 1. С. 14–19.

28. Мухамедшин И.С. Ноу-хау и информация, составляющая коммерческую тайну / И.С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. 2017. № 2. С. 21-27.

29. Нестерова Н.В. Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта: дис. канд. юрид. наук. М., 2018. 163 с.

30. Назаров А.А. Патентное право: конспект лекций. Учебное пособие – М.: МИТХТ им. М.В. Ломоносова. М., 2012. 67 с.

31. Патентоведение. Монография / Китайский В.Е., В.В. Шведова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. 420 с.

32. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: Статут, 2011. 686 с.

33. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой/ Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011.

34. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Блинец,

Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2016. 960 с.

35. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: монография/Г.К. Дмитриева, И.В. Ершова, А.В. Карташов [и др.] / под ред. Г.К. Дмитриевой. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. 192 с.

36. Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций 3-е издание, пересмотренное и дополненное. Москва. 2020. 443 с.

37. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 2-е изд., перераб. и доп. – М., – 2013.

38. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. / А.П. Сергеев // – М.: Проспект, 2006.

39. Ситишко Д.А. Секрет производства (ноу-хау) и коммерческая тайна: некоторые особенности использования секрета производства / Право и политика: Научный юридический журнал. № 4. – М., 2009. С. 895-879.

40. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 143-144.

41. Таблетка с камерой (Pillcam) // Интернет-портал [Электронный ресурс] URL:<https://4ipping.com/2020/11/15/tabletka-s-kameroy-pillcam/>.

42. Теория государства и права: Учебник для ВУЗов. А.Ю. Ларин. – М.: Книжный мир. 2011. 288 с.

43. Указ от 7 августа 1801 года о поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, торговли, промыслов // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XXVI. С. 738.

44. Фельгюсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-хау / В.М. Фельгюсон. //– М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

45. Шостак И. Коммерческая тайна и договорные правоотношения / И. Шостак //Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.

2013. № 11.

46. Яблокова И.В. Право на секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской деятельности: дис. канд. юрид. наук / Яблокова Илона Вадимовна. – Спб., 2010. 184 с.

47. Ярыш В.Д. Защита прав изобретателей в России до XIX века // Журнал российского права. 2005. №1. С 41.

48. Eckstom. Licensing in foreign and domestic operations. V.1.1976. Uark Bordman. New York. 1976.

Электронные ресурсы

49. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <https://rupto.ru>.

50. Федеральный институт промышленной собственности // Официальный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: <http://www1.fips.ru>.