

Дворцовые тайны ноу-хау

Юлия Зорина, Геннадий Фокин (Москва)

Ноу-хау – это режим использования интеллектуальной собственности как конфиденциальной информации и коммерческой тайны. В статье рассказывается, как обеспечить охрану результатов интеллектуальной деятельности авторским правом в режиме ноу-хау и что это даёт.

Закон (статья 1465 ГК РФ) определяет ноу-хау как сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. В отношении способов профессиональной деятельности интеллектуальных прав не возникает, если это не технические решения охраноспособные как изобретения. Таким образом, для гражданского оборота интеллектуальной собственности остаются только результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана. Именно предоставлена, а не предоставляется по перечню статьи 1225 ГК РФ (предоставляется – не означает предоставлена). Если это объекты патентного права (технические решения), то о ноу-хау можно сразу забыть. Никакой конфиденциальности информации и коммерческой тайны после оформления патента быть не может: основным источником утечки этих сведений является патентное ведомство. Если это охраноспособные технические решения, то для гражданского оборота интеллектуальной собственности этого мало – для формирования и реализации лицензионной политики правообладателя в отношении ноу-хау нужна только интеллектуальная собственность. Остаётся охрана результатов интеллектуальной деятельности авторским правом: произведения, базы данных и любые охраноспособные технические решения, которые тоже могут охраняться авторским правом.

Вопрос ноу-хау (секретов производства) встаёт в случаях появления исключительно важных для производственно-хозяйственной деятельности предприятий результатов интеллектуальной деятельности. То есть, нематериальных объектов авторского и патентного права по

перечню статьи 1225 ГК РФ, которым они охраняются при соблюдении совокупности условий (специальных норм авторского и патентного права); без соблюдения условий охраны авторским и патентным правом в отношении этих результатов интеллектуальной деятельности интеллектуальных прав автора и правообладателя не возникает.

Рассмотрим случай, когда вопрос о ноу-хау встаёт в результате появления ценных результатов интеллектуальной деятельности работников предприятий, обнародование и популяризация которых крайне нежелательна, например, методики анализа и прогнозирования эффективности лицензионной политики правообладателя в отношении служебных произведений, баз данных, изобретений, полезных моделей. Лицензионная политика – это форма и способ публичного уведомления контрагентов о составе, порядке и приоритетах реализации интеллектуальных активов (имущественных интеллектуальных прав) предприятия; оформляется как декларация или локальный нормативный акт предприятия; включает назначение, способы, порядок использования интеллектуальной собственности предприятия и виды сделок с интеллектуальными активами, условия предоставления исключительных и неисключительных лицензий лицензиатам предприятия, порядок определения размера лицензионных платежей и иных выплат предприятию, основы взаимоотношений с авторами и правообладателями; может содержать принципы признания и подтверждения эффективности и перспективности интеллектуальной собственности, учёта, соблюдения, оценки стоимости, коммерциализации интеллектуальных прав и управления рисками правообладателя.

ЧТО ТАКОЕ НОУ-ХАУ И КАК ЕГО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

Статья 1225 ГК РФ относит ноу-хау к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется (или может быть предоставлена) правовая охрана авторским или патентным правом – это общая правовая норма, которая поглощается специальной, приведённой далее.

Статья 1465 ГК РФ определяет секрет производства (ноу-хау) как сведения любого характера о результатах интеллектуальной 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. То есть законодатель устанавливает коммерческую ценность и режим коммерческой тайны в отношении результатов интеллектуальной деятельности или сведений о них? Это достаточно туманное определение с учётом того, что правообладателю важнее конфиденциальность информации, чем «упоминание о ней в прессе».

Из этого определения вытекает несколько следствий. По сути, ноу-хау не является результатом интеллектуальной деятельности – оно только приравнено к ним, как и средства индивидуализации. При этом оно должно охраняться авторским или патентным правом (без этого гражданский оборот ноу-хау, как интеллектуальной собственности, невозможен) и иметь коммерческую ценность для правообладателя и заинтересованных лиц. Также в отношении ноу-хау правообладателем должен вводиться режим коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.

Таким образом, для гражданского оборота интеллектуальной собственности ноу-хау необходимо идентифицировать только как результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана, а также в отношении которых введён режим коммерческой тайны и ограни-

чения доступа к конфиденциальной информации.

Правовой нигилизм, его последствия и выход из положения

Как правило, говоря о ноу-хау, обыкновение представляет «нечто способствующее производству», предпринимательской деятельности и приносящее выгоду правообладателю. Вследствие правового нигилизма можно даже позволить себе объявить эксклюзивность макулатуры и назначить ей цену, взятую буквально «с потолка». В качестве примера можно привести ноу-хау ФГУП «ВИАМ», генеральный директор которого заключил более пятнадцати договоров с нарушением законодательства РФ.

Предметом этих договоров всегда является указанное ранее «нечто способствующее производству», не содержащее идентифицированных результатов интеллектуальной деятельности, объективных подтверждений их охраны авторским или патентным правом и принадлежности ФГУП «ВИАМ» исключительного права на интеллектуальную собственность. Руководство предприятия не заботится о закреплении имущественных интеллектуальных прав с учётом правовых норм статей 1228, 1295 и 1370 ГК РФ. Тем самым оно плодит риски административных, налоговых и даже уголовных правонарушений лицензиара и лицензиатов.

Должностные лица ФГУП «ВИАМ» называют приказы генерального директора, устанавливающие режим «коммерческой тайны» в отношении анонимных результатов интеллектуальной деятельности, правоустанавливающими документами на «ноу-хау предприятия», а «исключительное право на информацию», составляющую секрет производства ФГУП «ВИАМ», обосновывают пунктом 2 статьи 1466 ГК РФ. Следствием такого правового нигилизма является введение контрагентов в заблуждение и склонение их к противоправным действиям в составе преступного сообщества.

Как и ФГУП «ВИАМ», многие пытаются торговать «ноу-хау», как чем-то, что может внести изменения в производственный процесс и, по мнению большинства, под этим «нечто способствующим производству» понимается техническое решение. Между тем запатентовать техническое решение таким образом, чтобы информа-

ция о нём не стала известна третьим лицам, невозможно.

Выход из данной ситуации есть. До оформления патента нужно защитить техническое решение авторским правом как произведение науки в порядке реализации правовых норм статьи 1225 ГК РФ (формула предполагаемого изобретения или полезной модели, а также вспомогательные материалы, по сути, обладают новизной, уникальностью или оригинальностью произведения и являются сборником результатов интеллектуальной деятельности, которые удовлетворяют требованиям защиты авторским правом). Таким образом, при соблюдении условий охраны технического решения авторским правом также возможно удовлетворить условие неизвестности его содержания третьим лицам.

В этой связи возникает множество вопросов. Есть ли от этих действий экономическая или иная выгода? Как лучше защитить и коммерциализировать охраноспособное, но не оформленное патентом техническое решение? Каким образом аргументировать правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности? Какие правоустанавливающие и право-подтверждающие документы понадобятся?

Определённо, для предприятий экономически выгоднее легализовать для гражданского оборота и своей производственно-хозяйственной деятельности объект авторского права. В целях реализации лицензионной политики правообладателя ноу-хау результаты интеллектуальной деятельности должны охраняться авторским правом, что обеспечит возможность коммерциализации ноу-хау на условиях лицензионных договоров с соблюдением правовых норм статьи 1469 и 1235 ГК РФ.

Срок действия прав на такой объект гораздо дольше, чем на объект патентного права (срок охраны технических решений патентным правом очень ограничен (статья 1363 ГК РФ)). В результате срок действия ноу-хау и размер лицензионного вознаграждения будут определяться авторским правом: при жизни автора и 70 лет после его смерти. Как следствие, секрет производства имеет положительный эффект столь долго, сколько это нужно правообладателю (например, чтобы окупить инвестиции в РНТД), а уже в будущем, при необходимости, можно будет зарегистрировать изобре-

тение или полезную модель. При этом в инвентарном учёте и поддержании государственными пошлинами ноу-хау не нуждается. Это существенная экономия ресурсов и минимизация рисков отзыва патента за нарушение права его получения работником либо использованием работодателем в период четырёх месяцев от его уведомления о создании охраноспособного технического решения.

Целесообразность конфиденциальности и коммерческой тайны в отношении произведений в объективной форме отчётов НИОКР, методик, спецификаций, рецептур, программ для ЭВМ, баз данных никем не оспаривается, а охрана результата интеллектуальной деятельности авторским правом и его использование в режиме коммерческой тайны обеспечивают возможность страхования рисков правообладателя, исков о нарушении интеллектуальных прав и обеспечительных мер путём остановки производства конкурентов.

Создание и оформление ноу-хау не требуют значительных усилий, временных затрат, государственных пошлин и поддержки, как в случае оформления патентов. Престиж и бонусы правообладателя налицо. А если существует риск утечки конфиденциальной информации о технических решениях до оформления патентов на служебные изобретения и полезные модели через недобросовестных работников к конкурентам, то режим коммерческой тайны позволяет ограничить «центробежную мотивацию» работников (разглашение коммерческой тайны карается лишением свободы граждан на срок до семи лет).

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Принадлежность предприятию ноу-хау (объекта интеллектуальной собственности) должна быть отражена на балансе предприятия в составе нематериальных активов.

Единицей бухгалтерского учёта нематериальных активов в силу пункта 5 ПБУ 14/2007 (Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н) является инвентарный объект, под которым в общем случае признаётся исключительное (интеллектуальное) право на результаты интеллектуальной деятельности, которое:

- не имеет материально-вещественной формы;

- способно приносить выгоды и имеет срок использования выше 12 месяцев;
- предназначено, как и РИД, для производственных и управленческих нужд;
- не предполагается к продаже (отчуждению) в период ближайших 12 месяцев;
- подтверждается надлежаще оформленными документами о наличии и принадлежности интеллектуальной собственности предприятию;
- позволяет предприятию получать коммерческие выгоды на условиях лицензий;
- имеет фактическую стоимость создания и объективного подтверждения интеллектуальной собственности с возможностью переоценки после амортизации.

Правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (статья 1233 ГК РФ).

Из чего же возникнет совокупность прав (исключительное интеллектуальное право) предприятия на ноу-хау?

Скажем прямо, что ноу-хау есть «побочный эффект» использования результатов интеллектуальной деятельности. Любое предприятие, в порядке обеспечения своих конкурентных преимуществ, всегда заинтересовано в совершенствовании производственных процессов, в кооперации со смежниками, во взаимопонимании с контрагентами и в доверии покупателей, то есть в огласке своих технологий и активов, и не ставит перед собой целью оформление ноу-хау, потому что все указанные мотивации противоречат конфиденциальности информации и соблюдению коммерческой тайны.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предприятий всегда проводятся в порядке трудовых отношений работник-работодатель, а результатом интеллектуальной деятельности работников являются служебные произведения, базы данных, изобретения и полезные модели. Поэтому, прежде чем говорить о принадлежности исключительных прав на ноу-хау, нужно сказать о принадлежности исключительных прав в отношении служебных произведений, баз данных и технических решений (режим ноу-хау в отношении художе-

ственно-конструкторских/дизайнерских решений вообще нонсенс), сведений, которые являются секретами производства (конфиденциальной информацией), и будут использоваться в режиме коммерческой тайны. Но только сведений.

Предприятие не может отнести к секретам производства ни охраноспособные технические решения, ни продукцию или процессы, в которые «защиты» результаты интеллектуальной деятельности. Предприятие не может отнести к секретам производства материальные носители, которые содержат сведения о результатах интеллектуальной деятельности, ибо интеллектуальная собственность нематериальна.

Сведения – это то, что можно унести с собой через проходную, оставаясь с пустыми руками, то есть исключительно в голове. Разумеется, эти сведения должны быть отражены на вещественном носителе, чтобы хозяйствующий субъект понимал, чем же он владеет, что его выгодно отличает от конкурентов на рынке производства и сбыта продукции, чтобы понимать ликвидность ноу-хау (для этого практикуется спецификация ноу-хау по аналогии спецификаций РИД на произведения, базы данных и спецификаций технических решений, составляющих суть изобретений и полезных моделей).

По сути, меры по охране сведений вводятся в отношении вещественных носителей, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, используемые в режиме ноу-хау (коммерческой тайны). Работодателем также должны приниматься меры по ограничению и запрету разглашения работниками информации, в отношении которой введён режим коммерческой тайны, составляющей суть результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским правом (о негативных последствиях режима коммерческой тайны в отношении объектов патентного права рассказано ранее).

Закон говорит о неизвестных посторонним лицам сведениях любого характера о результатах интеллектуальной деятельности, в итоге которой, и в порядке введения ноу-хау, появились:

- интеллектуальные активы (имущественные интеллектуальные права);
- конфиденциальность информации (ограничения доступа к информации);

- режим коммерческой тайны (ответственность за разглашение информации).

Помимо материальных и социальных вопросов, отражаемых в трудовом договоре (статья 56 ТК РФ), между работодателем и работником должны быть чётко определены взаимоотношения в части интеллектуальной деятельности последнего, а также порядок оформления и использования результатов интеллектуальной деятельности, порядок признания и принадлежности (перехода) имущественных интеллектуальных прав.

Взаимоотношения, выгодные обеим сторонам трудового договора, самая простая формула взаимовыгодных отношений, звучит примерно так: «Твори, работник, создавай добавленную стоимость имущественных интеллектуальных прав, но не забывай: всё созданное тобою в рабочее время и за счёт предприятия нужно передать работодателю; кроме оплаты труда ты получишь авторское и/или лицензионное вознаграждение и другие бонусы».

Работодатель всегда подразумевает и приветствует креативную интеллектуальную деятельность работников. Бытует мнение, что творческая (креативная) составляющая интеллектуальной деятельности – это обычная черта любого работника. Однако часто приходится сталкиваться с тем, что работников вокруг полно, а способных креативно решить задачу предприятия – нет. Для достижения цели нужен уникальный, особо ценный специалист, который разработает концепцию, способ её реализации и покажет остальным, как их применить на практике.

Самые близкие по толкованию задач и обязанностей работников локальные нормативные акты предприятия – это трудовой договор и должностные инструкции. Однако на практике работник не встречает там ничего, кроме указаний что-то соблюдать, контролировать и отчитываться, действовать по технике безопасности, а, может быть, ещё и руководить.

В практикуемых предприятиями трудовых договорах и должностных инструкциях нет ни слова о том, что работник должен «шевелить мозгами» и создавать экономически эффективные, выгодные работодателю результаты интеллектуальной деятельности. Практикуемые предприятиями

должностные инструкции работников отпугнут креативных соискателей, а имеющихся работников усыпят – мозговая кома неизбежна. Трудовой же договор почти никто не читает – лишь бы он был.

Отсюда вывод: зачастую трудовой договор недостаточен по содержанию и требуется дополнительное соглашение по интеллектуальной деятельности работника, оформлению и использованию результатов, закреплению имущественных интеллектуальных прав и прав на получение патентов на служебные изобретения и полезные модели за работодателем. Только не нужно вносить в трудовой договор и в дополнительные соглашения к нему гражданско-правовые нормы – в трудовом договоре они будут неуместны.

На использование служебных произведений, баз данных, полезных моделей и промышленных образцов с выплатой работнику авторского вознаграждения лучше сделать отдельный гражданско-правовой договор. Если в таком договоре предприятие самостоятельно не сможет нивелировать все риски, придётся пригласить эксперта-аудитора по оценке соответствия результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, режиму ноу-хау и гражданскому обороту интеллектуальной собственности. В части закрепления имущественных интеллектуальных прав также целесообразно познакомиться с публикацией «Экономика и менеджмент интеллектуальных активов» [1].

К тому же в случае недостаточности содержания трудового договора в отношении интеллектуальной деятельности работника, интересы предприятия не защищены: на любое служебное задание, предполагающее творческий подход к его решению, работник может сказать, что это не входит в его трудовые обязанности.

Если речь идёт о секретах производства, то предприятие должно обладать имущественными (интеллектуальными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, вводить в отношении этих результатов режим коммерческой тайны и конфиденциальности информации – ограничение доступа к сведениям о результатах интеллектуальной деятельности.

Упразднить риски административных, налоговых и уголовных правонарушений гражданского оборо-

та интеллектуальной собственности, утечки конфиденциальной информации предприятию целесообразно заранее – в момент перехода к работодателю исключительного права на служебное произведение, базу данных или права получения патента на охраноспособное техническое решение. Это делается путём документального закрепления за работодателем соответствующих прав, включая право на получение патента, гражданско-правовым договором с указанием оснований и даты перехода права календарной датой отчёта об оценке соответствия результатов интеллектуальной деятельности работника (экспертное заключение эксперта-аудитора), а также гражданско-правовым договором о соблюдении работником режима конфиденциальности сведений (информации) и коммерческой тайны предприятия.

Естественно, для этого понадобится соответствующий локальный нормативный акт о режиме ноу-хау (секретов производства) предприятия. Его специфику целесообразно проработать с приглашённым специалистом по гражданскому обороту интеллектуальной собственности и режиму коммерческой тайны в отношении результатов интеллектуальной деятельности.

Придётся регламентировать:

- порядок введения режима коммерческой тайны в отношении используемой предприятием информации, секретов производства и порядок их использования;
- постановку грифа «Коммерческая тайна» на материальные носители информации с секретами производства и контроль соблюдения режима коммерческой тайны;
- типовую форму договора с работниками о неразглашении коммерческой тайны в отношении секретов производства предприятия и его лицензиаров, контрагентов;
- хранение и выдачу работникам материальных носителей информации с секретами производства предприятия и его лицензиаров, контрагентов;
- допуск работников к секретам производства согласно их трудовым обязанностям;
- порядок ознакомления работников с секретами производства и ответственностью за соблюдение коммерческой тайны;

- порядок заключения и контроля исполнения работниками условий договоров о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну;
 - порядок оценки соответствия результатов интеллектуальной деятельности условиям охраны авторским, патентным правом и возможности использования режима коммерческой тайны в их отношении;
 - порядок обеспечения условий лицензионных договоров предприятия в отношении секретов производства требованиям пункта 6 статьи 1235 ГК РФ, и многое другое.
- Также будут полезны прикладные публикации в предметной области [2–15], авторское свидетельство [16], сертификат признания интеллектуальной собственности и ноу-хау [17], эффективная лицензионная политика и практика [18].

ЛИТЕРАТУРА

1. www.zakon.ru/discussion/2015/4/5/kreativnaya_ekonomika_i_menedzhment_intellektualnyx_aktivov.
2. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4339.
3. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3232.
4. www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1795414.
5. www.popnano.ru/analit/index.php?task=view&id=1228.
6. www.allrus.info/main.php?ID=640829.
7. www.e-xecutive.ru/community/articles/1520065.
8. www.iksmedia.ru/articles/3778378-Legalizaciya-intellektualnoj-sobstv.html.
9. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4577.
10. www.z101359.infobox.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3090.
11. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5936.
12. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3561.
13. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2988.
14. www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4961.
15. www.apn.ru/publications/article18042.htm.
16. www.finas.su/images/avtor/gvf150318ouc_fokin700.jpg.
17. www.finas.su/images/sertificate/ouc130919oucsv700.jpg.
18. www.finas.su/images/pdf/gvf130325pmis_licensing_policyc.pdf.

