

Научная статья

УДК 347.77

Ноу-хау как ресурс для импортозамещения в Российской Федерации

Вероника Ремовна Смирнова¹

^{1, 2} Российская государственная академия интеллектуальной собственности

Москва, Россия

¹ д.э.н., заведующая кафедрой Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности

ikar1@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9318-8545>

Геннадий Борисович Золотов²

² аспирант, преподаватель кафедры Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности

zolotov1753@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3560-5467>

Аннотация. Проведен анализ правового режима секретов производства (ноу-хау) для выявления особенностей охраны технических, организационных и иных сведений, представляющих коммерческую ценность. Сделан вывод об эффективности применения режима ноу-хау для охраны сведений, права на которые могут быть коммерциализованы. Также сохранение сведений в конфиденциальном режиме в качестве секрета производства позволяет внедрять и использовать технические решения без публикации сведения о них, что соответствует политике импортозамещения.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, импортозамещение, коммерческая ценность, патентное право, секрет производства (ноу-хау).

Финансирование: Исследование выполнено в рамках НИР «Экономико-правовые проблемы импортозамещения и механизмы использования интеллектуальной собственности для их решения» (11-ГЗ-2023).

Для цитирования: Золотов Г.Б., Смирнова В.Р. Ноу-хау как ресурс для импортозамещения в Российской Федерации // IP: теория и практика. 2024. № 3 (7).

Original article

Know-how as a resource for import substitution in the Russian Federation

Veronika R. Smirnova¹

^{1,2} Russian State Academy of Intellectual Property

Moscow, Russian Federation

Doctor in Economic Sciences, Head of the Department of Innovation Management and Commercialization of Intellectual Property, Russian State Academy of Intellectual Property

ikar1@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9318-8545>

Gennadiy B. Zolotov²

² graduate student, lecturer of the Department of Innovation Management and Commercialization of Intellectual Property

zolotov1753@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3560-5467>

Abstract. The legal regime of production secrets (know-how) was analyzed to identify the features of protecting technical, organizational and other information of commercial value. Based on the results of the study, a conclusion was made about the effectiveness of using the know-how regime to protect information, the rights to which can be commercialized. Also, keeping information confidential as a production secret allows for the implementation and use of technical solutions without publishing information about them, which is consistent with the import substitution policy.

Key words: intellectual property, import substitution, commercial value, patent law, trade secret (know-how).

Funding: The research was carried out within the framework of the research project “Economic and legal problems of import substitution and mechanisms for using intellectual property to solve them” (11-GZ-2023).

For citation: Zolotov G.B., Smirnova V.R. Know-how as a resource for import substitution in the Russian Federation // IP: theory and practice. 2024. № 3 (7).

Введение

В современных условиях для успешного использования прав на объект

лицензионного договора с целью производства и реализации изделий, в которых выражено техническое решение, только лишь предоставления права использования изобретений и/или полезных моделей недостаточно. Помимо информации, содержащейся в формуле и описании патента, необходимы дополнительные технические сведения и данные, касающиеся особенностей того или иного продукта или способа.

В таком случае наиболее эффективным способом для передачи данной информации является секрет производства (ноу-хау), что вкупе с технической помощью лицензиара содействует лицензиату в освоении объекта лицензии. Но в то же время права на ноу-хау как дополнительный объект лицензионного договора могут увеличить размер вознаграждения, уплачиваемого за предоставление права использования.

Основное исследование

Согласно ст. 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются 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 путем введения режима коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом¹.

Таким образом, российское гражданское законодательство устанавливает следующие признаки информации, позволяющие квалифицировать ее в качестве секрета производства (ноу-хау):

- информация может иметь любой характер (производственный, технический, экономический, организационный или иной);
- информация должна относиться к результатам интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также к способам осуществления профессиональной деятельности;
- информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность;
- информация неизвестна третьим лицам, т.е. у третьих лиц к ней нет свободного доступа на законном основании;

¹ Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): Федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. 1 ч. Ст. 5496.

- обладатель такой информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности;
- обладатель не обязан раскрывать ее третьим лицам;
- в законодательстве не установлен запрет на ограничение доступа к информации.

В соответствии с абзацем 1 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»² назначение секрета производства состоит в увеличении доходов, исключении неоправданных расходов, сохранении положения на рынке товаров, работ, услуг или получении иной коммерческой выгоды. Следовательно, сутью интереса правообладателя секрета производства является нужда в приобретении указанных в законе преференций, что объясняет имущественный характер интереса у правообладателя секрета производства и бытие у секрета производства такого важного признака, как его коммерческая ценность [1]. В силу указанного признака в отношении секрета производства действует имущественное исключительное право и имеется возможность определить стоимость исключительного права на конкретный секрет производства [2].

В отношении срока действия права на секрет производства стоит отметить следующее. В соответствии со ст. 1467 ГК РФ «исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание»³.

Из системного анализа положений ст. 1468, ст. 1469 ГК РФ, п. 2 ст. 1470 ГК РФ установлено, что лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Таким образом, правообладатель секрета производства заинтересован в сохранении конфиденциальности сведений, составляющих содержание ноу-хау [3]. Во-первых, это связано с правовой и экономической значимостью предоставляемых сведений для пользователей (лицензиатов), во-вторых, действительная или потенциальная коммерческая ценность возникает в силу неизвестности секрета производства и ограниченного доступа третьих лиц к этому объекту [4].

Кроме того, секрет производства (ноу-хау) как форма правовой охраны имеет ряд преимуществ в сравнении с другими результатами интеллектуальной деятельности:

- в качестве секрета производства могут охраняться сведения (в том

² Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 32 ст. 3283.

³ Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): Федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. 1 ч. Ст. 5496.

числе технического характера), являющиеся не патентоспособными с точки зрения патентного законодательства. Например, способ осуществления профессиональной деятельности;

– охрана технических решений и иных сведений является эффективной именно в качестве секрета производства для предприятий закрытого производственного цикла. У патентообладателя изобретения (способа) нет возможности выявить нарушение исключительных прав и, как следствие, предприятие, охраняющее данное техническое и/или производственное решение в качестве секрета производства (ноу-хау), невозможно привлечь к ответственности. При этом предприятие может получить патент на изобретение (способ) как альтернативный вариант охраны технического решения, однако это не нивелирует риск признания патента предприятия зависимым от первоначального патента, т.е. патента, имеющего более ранний приоритет;

– в России в качестве объекта патентного права охраняется продукт (для изобретений и полезных моделей, в частности – устройство) или способ (для изобретений), при этом в формуле изобретения или полезной модели могут присутствовать варианты осуществления или реализации технического решения (например, широкие диапазоны, варианты использования материалов). Наличие секрета производства как дополнительного и вспомогательного объекта интеллектуальной собственности позволяет эффективно внедрить в производство техническое решение. В данном случае сведения, охраняемые в качестве секрета производства (ноу-хау) носят детализирующий и конкретизирующий характер (например, вместо диапазона значений указано конкретное число, вместо вариантов возможных к использованию материалов указан конкретный, который позволяет достичь максимальной результативности);

– охрана технического решения в качестве объекта патентного права требует от заявителя финансовых затрат, связанных с привлечением специалистов-патентоведов для проведения патентного поиска, оформления материалов заявки, оплаты патентных пошлин и ведения делопроизводства. Охрана сведений в качестве ноу-хау не требует финансовых вложений;

– секрет производства является универсальной формой правовой охраны для осуществления трансграничной передачи или предоставления права использования секрета производства (ноу-хау). В случае, если объект охраняется патентным правом, то необходимо наличие охраны на территории присутствия приобретателя / лицензиата, т.е. действует территориальный принцип правовой охраны. Между тем охрана секрета производства начинается с момента его создания и введения режима конфиденциальности,

т.е. режима коммерческой тайны, и не требует прохождения дополнительных формальных процедур, например, государственной регистрации. Среди объектов интеллектуальной собственности секрет производства является единственным, у которого отсутствует территориальный принцип охраны, и который не требует со стороны правообладателя соблюдения каких-либо процедур, являющихся, чаще всего, затратными.

Однако для правовой охраны и использования секрета производства со стороны правообладателя необходимо проведение комплекса организационных мероприятий для сохранения конфиденциальности охраняемых сведений. Можно выделить следующие недостатки секрета производства (ноу-хау) как режима правовой охраны:

- издержки, связанные с обеспечением режима конфиденциальности, включая организационные меры по получению обязательств о неразглашении от работников и контрагентов и оплату их труда;

- отсутствие возможности использовать сведения, охраняемые в качестве секрета производства, наиболее эффективным образом, вследствие ограничения круга субъектов, обладающих правом доступа к ним [5].

Выводы

Таким образом, особенности правового режима секрета производства и его скрытый потенциал коммерческой ценности позволяют сделать вывод о том, что данный объект интеллектуальной собственности может эффективно решать ряд задач, с которыми сталкиваются предприниматели на пути к импортозамещению. В частности, отсутствие требований по государственной регистрации ноу-хау, а также широкий спектр тех сведений, которые могут охраняться в качестве секрета производства, не позволяют третьим лицам – хозяйствующим субъектам использовать данную конфиденциальную информацию и, соответственно, получать дополнительные выгоды и доходы от ее применения.

Список литературы

1. Глевич М.А. О содержании субъективного права на конфиденциальность секрета производства // Инновации и инвестиции. 2015. № 11. С. 258–260.
2. Михалевич Е.В. Как сохранить коммерческую тайну: анализ законодательства и практические рекомендации // Библиотечка «Российской газеты». 2020. № 14 (июль).
3. Егоров Г.Г., Дианов Ю.М. Нормативно-правовые основы и

особенности регулирования современного ноу-хау в России / Современные информационные технологии: Сборник научных статей 9-й Международной научно-технической конференции, Бургас, 04–05 июля 2023 г. – Бургас: Институт гуманитарных наук, экономики и информационных наук, 2023. С. 359–370.

4. Степанова Д. Н., Сазыкина Е.С. Проблемы закрепления и передачи прав на секрет производства (ноу-хау) // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2019. № 4(23). С. 79–87.

5. Кархалев Д.Н., Качур Н.Ф. Секрет производства в гражданском обороте // Хозяйство и право. 2022. № 1. С. 119–128.

References

1. Glevich M.A. On the content of the subjective right to confidentiality of a production secret. *Innovatsii i investitsii = Innovations and Investments*. 2015. No. 11. P. 258–260 (in Russ.).

2. Mikhalevich E.V. How to keep a commercial secret: analysis of legislation and practical recommendations. *Bibliotekha Rossiyskoy gazety = Library of the Rossiyskaya Gazeta*, issue 14, July 2020 (in Russ.).

3. Egorov G.G., Dianov Yu.M. Regulatory framework and features of regulation of modern know-how in Russia. *Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii = Modern information technologies: Collection of scientific articles of the 9th International Scientific and Technical Conference, Burgas, July 04–05, 2023. – Burgas: Institute for Humanities, Economics and Information Technology Publ. 2023. P. 359–370 (in Russ.).*

4. Stepanova D.N., Sazykina E.S. Problems of securing and transferring rights to a production secret (know-how). *Obrazovaniye i nauka v sovremennom mire. Innovatsii = Education and Science in the Modern World. Innovations*. 2019. No. 4(23). P. 79–87 (in Russ.).

5. Karkhalev D. N. Production secret in civil circulation / D. N. Karkhalev, N. F. Kachur. *Khozyaystvo i pravo = Business and Law*. 2022. No. 1. P. 119–128 (in Russ.).

Статья поступила 24.09.2024, принята к публикации: 25.09.2024.

© Золотов Г.Б., Смирнова В.П., 2024