

Карлаш А.Н., Рыбалко П.И. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №1 (январь). – АРТ 30-эл. – 0,2 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347

Карлаш Анастасия Николаевна
студентка 4 курса, факультет юридический
Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ
РИНХ) г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: nastya-karlash@mail.ru

Рыбалко Павел Игоревич
студент 4 курса, факультет юридический
Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ
РИНХ)
г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: pav.ryb@mail.ru

Научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н.
Ростовский государственный экономический университет
(РГЭУ РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

**ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА**

Аннотация: В статье рассматриваются особенности заключения лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства. Проводится отграничение данного договора от договора коммерческой концессии, приведены примеры из судебной практики по этому вопросу. Даются рекомендации и возможных путях решения проблем, возникающих на практике при заключении лицензионного договора.

Ключевые слова: Ноу-хау, секрет производства, лицензионный договор, правообладатель, правоприобретатель, лицензия.

Karlash Anastasia Nikolaevna

Student 4 term
Faculty of Legal
Student, Rostov State Economic University (RSEU RINH)
e-mail: nastya-karlash@mail.ru

Rybalko Pavel Igorevich

Student 4 term
Faculty of Legal
Student, Rostov State Economic University (RSEU RINH)
e-mail: pav.ryb@mail.ru

Scientific adviser: Shatkovskaya T.V.

Doctor of Law
Rostov State Economic University (RSEU RINH)
e-mail: shatkovskaya.tv@gmail.com

LICENSE AGREEMENT ON GRANTING THE RIGHT TO USE PRODUCTION SECRET

Annotation: The article deals with the specifics of concluding a license agreement on granting the right to use production secret. The delimitation of this agreement from the agreement of commercial concession is carried out, examples from judicial practice on this issue are given. Recommendations and possible solutions to problems that arise in practice when concluding a license agreement are given.

Key words: Know-how, production secret, license agreement, right holder, transferee, license.

В настоящее время существует специальный режим для охраны объектов патентного права, позволяющий правообладателю осуществить защиту своих интересов, но этот механизм не всегда является эффективным. Получение патента требует определённых затрат: временных и материальных, что не всегда даёт гарантию патентования любого технического решения, но при этом раскрывает его сущность. И также необходимо учитывать ограничения в сроке действия патента, после истечения которого техническое решение переходит в общественное достояние и после этого может быть свободно использовано, не требуя разрешения и выплаты вознаграждения за использование. В таком случае следует констатировать, что для правообладателя более выгодным является режим охраны - режим права на секрет производства (ноу-хау).

Секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе и сведения о результатах интеллектуальной деятельности (далее — РИД), в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.

Такие сведения соответствуют следующим критериям:

- имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;
- у третьих лиц не должно быть свободного доступа к этой информации на законном основании;
- в отношении этих сведений обладатель обязан ввести режим коммерческой тайны (далее — КТ) (ст. 1465 ГК РФ).

Ноу-хау является не любая информация, а лишь имеющая четыре характерных для него признака:

- секрет производства - это в первую очередь РИД, то есть для создания данного объекта необходим интеллектуальный вклад (например, база данных не может считаться ноу-хау и соответственно не будет защищаться ГК РФ и иными законами);
- необходимо провести оценку РИД, причём как теоретическую, так и практическую. Выявленная ценность технического решения отражается в бухгалтерском учете компании и должна быть обоснованной;
- важен факт соблюдения режима коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Закон о КТ). Этот элемент крайне важен, поскольку именно на нём фактически построена конструкция ноу-хау.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Если информация утрачивает конфиденциальность причём по любым основаниям, законным или незаконным, это влечет прекращение исключительного права - фактической монополии на секрет производства. В этом заключается особенность секрета производства, которая отличает его от иных объектов патентного права, информация о которых перестает носить конфиденциальный характер с момента публикации заявки.

Но так же как и другие РИД право на использование секрета производства можно передать посредством договора, одним из которых является лицензионный договор.

В ГК РФ о понятии данного договора в п. 1 ст. 1235 сказано, что одна сторона - обладатель исключительного права на результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

При заключении данного вида договора на практике возникает множество спорных вопросов.

В частности, такой особенностью является предмет договора. Со одной стороны, ноу-хау будет считаться таковым до тех пор, пока он не станет известным третьим лицам, поэтому следует сохранить его в секрете до подписания договора. Но с другой стороны, если в договоре нет описания, что именно мы передаём, т.е. не определён его предмет, то фактически можно утверждать, что и самого договора нет. Именно поэтому, как правило, предмет стараются описать в части цели и результата, на достижение которых он направлен, не забывая о важности не раскрыть при этом саму сущность секрета производства.

И всё же следует констатировать, что заключение договора о передаче секрета производства сопровождается определённым риском для обеих сторон такой сделки. Поскольку при его согласовании правообладатель должен в той или иной мере раскрыть перед приобретателем часть сведений, которые составляют ноу-хау, хотя гарантированность последующего заключения договора отсутствует. Приобретатель же рискует в той части, что правообладатель разгласит сведения, которые составляют секрет производства, что может привести к утрате его прав на это техническое решение или сведения, которые составляют ноу-хау и соответственно станут известными третьим лицам. Данные действия являются нарушением п. 3 ст. 1469 ГК РФ.

Даже если во время заключения сделки проблемы не возникли, они могут появиться позднее, после оплаты, когда встанет вопрос о пользе ноу-хау и эффективности его использования. Поэтому лицензиату необходимо удостовериться в том, что данный секрет производства может им использоваться для достижения определённых целей.

Правообладатель должен заранее предусмотреть механизм защиты ноу-хау от разглашения лицензиатом. Некоторые авторы предлагают использовать для этой цели институт заранее оцененных убытков. В этом случае будет важно доказать сам факт разглашения информации о секрете производства и что это произошло по вине лицензиата. К сожалению, на данный момент в России этот институт не закреплён, а наличие крайне скудной судебной практики, признающей правомерность заранее определённых убытков, является, скорее, исключением. Но фактически, если идти по простому пути, можно определить их как неустойку (именно в таком случае суд обычно удовлетворяет требования истца). На данный момент общепринята следующая позиция суда по этому вопросу: «Убытки не могут быть запланированы и определены заранее, в том числе их размер... наличие убытков, их причинение виновными действиями лица, причинно-следственная связь между действиями лица и убытками... подлежат доказыванию в каждом случае».

Некоторые патентные бюро с целью снижения риска, связанного с утратой прав на секрет производства, также предлагают заключать предварительный (опционный) договор. В данном случае можно будет предусмотреть ответственность приобретателя за разглашение технического решения до истечения на него исключительного права в случае, если лицензионный договор не будет заключён.

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что, как правило, именно контрагенты неправомерно разглашают или используют информацию, предоставленную по лицензионному договору, и пытаются уйти от ответственности всевозможными способами. Например, иногда доказательством сторон является недействительность договора в силу того, что не был согласован предмет договора как одно из существенных условий.

Так, например, истец ОАО «Нижекамскмашина» обратился с иском в суд, содержащем просьбу о признании лицензионного договора по передаче ноу-хау, заключенный с ответчиком, недействительным. Истец сослался на то, что заключенный договор является договором коммерческой концессии, поскольку его сторонами в соответствии с п. 3 ст. 1027 ГК РФ могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Ответчик в отличие от лицензиата, действительно, таким статусом не обладал. ФАС Поволжского округа удовлетворил требования истца, основываясь на ст.ст. 168, 1027 ГК РФ, и признал заключенный договор договором коммерческой концессии. Также судом был установлен предмет договора - информация о ноу-хау.

Необходимо указать, что передача права на «ноу-хау» может быть и предметом договора коммерческой концессии, что логично предположить из ранее описанного примера судебной практики. Особенность договора концессии заключается в том, что по нему передается комплекс прав, а по лицензионному договору возможна передача права только на один объект интеллектуальной собственности. При этом передача прав по лицензионному договору предусмотрена для на отдельные объекты такие как: патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак или знак обслуживания.

Также примером признания судом лицензионного договора договором коммерческой концессии является следующее судебное решение: лицензиарами А и Б был заключен лицензионный договор о передаче ноу-хау предпринимателю В (лицензиат). Данный лицензионный договор предусматривал заключение сублицензионного договора.

В заключил с компанией Д сублицензионный договор, по которому Д были передавались материалы, которые содержат информацию о техническом решении. Далее между сторонами сублицензионного договора возник спор относительно выполнения компанией Д своих обязательств.

Компания Д обращается для разрешения спора в суд к А, Б и В для того, чтобы признать заключенный ими лицензионный договор недействительным. Цель Д состоит в том, чтобы признать договор недействительным, а это соответственно лишит В всех прав, которые им были получены по договору, включая право на заключение сублицензионного договора. Следовательно, если лицензионный договор будет признан недействительным, то аналогичные последствия будут распространяться на сублицензионный договор, что крайне выгодно для Д, поскольку это освободит компанию от всех обязательств в отношении компании В. Собственно именно этим интересом и руководствовалась компания Д в данном деле.

Исковые требования компании Д были основаны по аналогии с ранее рассмотренным примером, т.е. на том, что заключенный договор является договором коммерческой концессии. А также Д утверждал, что А и Б не обладают правами на заключение такого договора, поскольку не занимались коммерческой деятельностью на момент подписания договора (п. 3 ст.1027 ГК РФ устанавливает, что сторонами по договору коммерческой концессии

могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).

Ответчики не согласились с доводами компании Д, утверждая что оспариваемый договор не является договором концессии, а его форма полностью соответствует требованиям, установленным ГК РФ.

Иск компании Д был удовлетворен. Суд счёл, что материалы, которые были переданы по договору, содержали «коммерческую информацию» и права на её использование лицензиар предоставил лицензиату. Это и стало основанием для вывода, сделанного судебными инстанциями, о том, что заключенный между А, Б и В лицензионный договор «О передаче ноу-хау» является договором коммерческой концессии. Так как сторонами договора коммерческой концессии являются лишь коммерческие организации либо предприниматели, лицензионный договор противоречит закону и поэтому признан недействительным в соответствии со ст. 168 ГК РФ.

Следует отметить, что к предмету лицензионного договора также относится и характер предоставляемой лицензии - исключительная или неисключительная. Причём необходимо иметь в виду, что заключение любого лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, что теперь прямо закреплено в п. 1 ст. 1235 ГК РФ. Исключительная лицензия основана на том, что лицензиар в течение срока действия договора не может предоставлять разрешение на использование этого же объекта другим лицам. Неисключительная лицензия, напротив, не ограничивает права лицензиара на предоставление лицензии, поскольку он может как сам применить объект лицензии, так и предоставить лицензии на этот же объект другим лицам.

Но следует учитывать, что при составлении договора, руководствуясь п.1 ст. 1235 ГК РФ необходимо чётко предусмотреть права,

предоставляемые лицензиату, а также способы, с помощью которых он сможет использовать результат интеллектуальной деятельности. Данное положение имеет существенное значение, поскольку лицензиат обязан осознавать, что РИД и средства индивидуализации, которые прямо не указаны в договоре, не будут считаться ему предоставленными.

Говоря об особенностях, также необходимо отметить, что согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не должен превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Здесь следует помнить положение ст. 1467 ГК РФ, в которой указано, что секрет производства будет действовать до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Законодателем в п. 2 ст. 1469 ГК РФ предусмотрена возможность заключение такого договора как с указанием, так и без указания срока его действия и в случае его неуказания - любая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Но главная особенность установления срока договора заключается в том, что лицензиат обязан сохранять конфиденциальность ноу-хау в течении всего срока действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1469 ГК РФ). Исходя из следующего положения, можно также сделать вывод о том, что он (правоприобретатель) даже после прекращения действия лицензионного договора, обязан сохранять конфиденциальность известной ему информации, до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Таким образом, если учитывать, что за время действия исключительного права на ноу-хау, у правообладателя может быть

множество контрагентов, то научное обоснование и разработка способов обеспечения защиты конфиденциальности рассматриваемого объекта, указанные ранее, а равно их законодательное закрепление, достаточно актуальны в реалиях современного технологически развитого общества.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в гражданском законодательстве в настоящее время существуют проблемы определения механизма защиты секрета производства при заключении лицензионного договора от разглашения лицензиатом. В теории и практике пока отсутствует единая точка зрения по рассмотренному вопросу, что создаёт обширные возможности для потенциальных правонарушителей, а также создаёт проблемы при рассмотрении дел судом.

Список использованной литературы:

1. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 17 ноября 2005 г. № А65-2110/04-СГЗ-28 // СПС «Консультант Плюс».
2. Шатковская Т.В., Епифанова Т.В. Система договоров по созданию и использованию исключительных прав на авторские произведения // Пробелы в российском законодательстве. 2017. №6. С. 161-164.
3. Шатковская Т.В. Правовые проблемы государственного регулирования инновационной деятельности и инфраструктуры в Российской Федерации// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. №5. С. 40-43
4. Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.
5. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.11.2010 № Ф02-5888/2010 по делу № А19-1828/10 и АС Московского округа от 21.01.2015 № Ф05-14196/2014 по делу № А40-42680/14 //СПС «Консультант Плюс».

Дата поступления в редакцию: 09.01.2019 г.

Опубликовано: 16.01.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2019

© Карлаш А.Н., Рыбалко П.И., 2019