

# Ноу-хау. Основные понятия и практика применения

Know-how. Fundamentals and practice

doi 10.26310/2071-3010.2020.260.6.014



**Ю. И. Буч,**

к. т. н., доцент, кафедра менеджмента и систем качества, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), патентный поверенный РФ  
✉ yury.buch@gmail.com

**Yu. I. Buch,**

PhD, management and quality systems department, Saint Petersburg electrotechnical university «LETI», Russian patent attorney

Ноу-хау — это сохраняемые в тайне сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, и в отношении которых установлен особый режим правовой охраны. В отличие от исключительного права, например, на изобретение, запрещающего использовать его без разрешения патентообладателя, в отношении ноу-хау закон устанавливает право владельца ноу-хау требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие неправомерного получения или разглашения этих сведений. Охрана ноу-хау дополняет возможности законодательства в области промышленной собственности и авторского права. В частности, техническое решение может быть заявлено с целью получения патента, а может быть сохранено в тайне как ноу-хау. Выбор формы охраны зависит от вероятности раскрытия или самостоятельного получения решений конкурентом, времени жизни технологии по ноу-хау, затрат на обеспечение конфиденциальности и др. Наилучший результат, как правило, достигается благодаря удачному сочетанию патентной формы охраны и сохранения в тайне определенной части сведений, относящихся к технологии.

Know-how defines confidential information with some special legal protection rules to follow. In contrast to the exclusive right, for example, that excludes the freedom to operate, to know-how, the law authorizes the right of the know-how owner to demand compensation for losses incurred due to the illegal obtaining or disclosing this information. Know-how protection expands the possibilities of legislation in the field of industrial property and copyright. In particular, a technical solution can be claimed to obtain a patent, or it can be kept secret as know-how. The choice of the form of protection depends on the possibility of the secret solutions disclosed, or due to the solutions created by a competitor independently, the lifetime of know-how technology, the cost of maintaining confidentiality, etc. An appropriate combination of patenting and ensuring the secrecy of a certain piece of information related to technology tends to obtain the best result.

**Ключевые слова:** ноу-хау, секрет производства, коммерческая тайна, патент, договор о передаче ноу-хау, опционное соглашение.

**Keywords:** know-how, trade secret, commercial secret, patent, know-how agreement, option agreement.

Разработка и использование новых технологий, успешное ведение инновационного бизнеса, в основе которого всегда лежат новые знания как результат интеллектуальной деятельности человека, требует внимательного отношения к вопросам защиты прав на такие достижения, в частности умелого использования предоставляемых законодательством различных форм правовой охраны.

Патентование технических решений — не единственный способ защиты коммерческих интересов разработчика и производственной компании, иногда — далеко не оптимальный, а порой и вредный. Патентная монополия — в виде законодательного запрета свободного использования изобретения — оказывается беспомощной в ситуации, когда невозможно проконтролировать использование изобретения, и малоэффективной в случае патентования частного решения или неудачной патентной формулы, когда изобретательская идея легко трансформируется в незначительно отличающийся от описанного в патенте продукт, или того хуже — вредной, когда обязательное опубликование патентуемого изобретения раскрывает конкурентам его технические аспекты. При всей прелести патентной системы, это сложный юридический

инструмент, и пользоваться им надо осторожно и к месту.

Однако в случае с инновациями есть еще один способ защиты коммерческих интересов, появившийся, кстати говоря, задолго до патента, — сохранение в тайне знаний, используемых в производстве, в бизнесе. Когда-то это был основной способ, используемый ремесленниками для защиты от копирования своих изделий, который сегодня не только не утратил своего смысла и привлекательности, но и получил юридическое оформление под названием «ноу-хау», более того, нашедший свое место в праве на защиту против недобросовестной конкуренции. Ноу-хау или секрет производства, коммерческая тайна — это сведения, которые их обладатель держит в секрете и которые благодаря своей секретности могут обеспечить ему конкурентное преимущество. Идея законодательства в данном случае — предоставить обладателю секрета не только право на сохранение в тайне этих сведений и возможность ими распоряжаться, но и право требовать возмещения убытков, причиненных ему третьими лицами вследствие неправомерного получения или разглашения этих сведений. В отличие от патентной монополии — это совершенно иной, можно сказать, альтернативный способ защиты коммерческих интересов.

- Дедушка, а ты умеешь хранить тайну?
- Да.
- А где ты ее хранишь?

### Определение

Ноу-хау, секреты производства, фирменные секреты, коммерческая тайна — все это, если не вдаваться в нюансы, синонимический ряд слов, смысл которых сводится к следующему.

Прежде всего, ноу-хау — это некая информация, знания, определенные сведения. В предметном плане эти сведения, вообще говоря, могут относиться к различным областям знаний: техническим, организационным, финансово-экономическим и пр. Хотя главным образом под ноу-хау понимают сведения технического характера, что в определенной степени связано с историей появления данного термина, когда в лицензионных сделках так стали называть дополнительные сведения, которые не были раскрыты в патентном описании, но которые позволяли наилучшим образом использовать изобретение. Знания эти патентообладатель держал в секрете и передавал лицензиату на условиях конфиденциальности. В этом смысле ноу-хау — удачная «калька» с английского know-how («знать, как сделать», сокращенно «знать, как»).

Однако не всякие сведения могут быть отнесены к ноу-хау. И понятно, что выделение каких-то сведений в особую категорию, — а иначе никто бы не стал придумывать специальные названия и, главное, особых прав, относящихся к таким сведениями, — обусловлено не их содержанием, а их особым статусом.

**Ценность.** Во-первых, ноу-хау — это такие сведения, которые для их владельца ценны тем, что неизвестны другим. То есть научно-техническая значимость, вообще говоря, не имеет значения, а ценность ноу-хау определяется тем, что, например, владелец может их использовать, а другие нет, поскольку ноу-хау им неизвестно. И в этом его (владельца ноу-хау) преимущество перед другими конкурентами. Ценность ноу-хау не обязательно должна быть связана с его использованием самим владельцем: ноу-хау может оказаться востребованным информационным товаром, что определит его ценность в смысле возможности продажи. Действительная или потенциальная ценность ноу-хау — важная его характеристика, с которой, как будет понятно дальше, связано установленное законом особое право, относящееся к таким сведениям.

**Доступность.** Ноу-хау — это не просто неизвестные другим сведения, но такие, к которым нет свободного доступа. То есть, эти сведения не опубликованы в книгах, журналах, газетах, патентных описаниях, мы не можем обнаружить их в интернете, других доступных источниках информации, наконец, их невозможно понять из продукта, который был изготовлен с использованием ноу-хау. Возможность получения сведений из информационных источников вряд ли требует особых пояснений, в отличие от последнего случая — так называемого открытого применения. Для примера возьмем (буквально возьмем — со стола) шариковую ручку, о которой, предположим, ни в каких доступных источниках ничего не сказано, но она продается, и мы ее купили — вот она у нас на столе. Вопрос: конструкция ручки может быть отнесена к ноу-хау? — Очевидно, нет, поскольку мы ее можем разобрать до деталей и без особых интеллектуальных усилий понять, как она

устроена. Тот же вопрос относительно состава чернил, которыми заправлен стержень ручки, заставляет нас уже задуматься, хотя и ненадолго — ровно настолько, чтобы вспомнить о существовании различных инструментальных методов определения химического состава веществ, с помощью которых мы можем это сделать с высокой точностью. Усилий и средств, по-видимому, придется затратить больше, чем в случае с конструкцией ручки, но результат мы получим. Наконец, зададимся вопросом: может ли быть отнесен к ноу-хау способ (процесс) изготовления чернил? И здесь, скорее всего, мы должны будем признать: мы не можем по продукту определить, как он был изготовлен. Это и есть наш случай, это и есть ноу-хау.

**Сохранение в тайне.** Наконец, мы вправе говорить, что имеем дело с ноу-хау, только в том случае, если владелец ноу-хау обеспечивает конфиденциальность этих сведений, принимая разумные меры для сохранения их в тайне. Допустим, ваша компания производит те самые шариковые ручки с теми самыми чернилами, используя при этом технологию, обеспечивающую чернилам требуемые вязкость, адгезию, цвет и прочие характеристики, что, в свою очередь, обеспечивает им замечательные, привлекательные для потребителя свойства, а вашей компании — конкурентные преимущества, поскольку другие компании не знают, как вы это делаете. Как в таком случае сохранить в тайне сведения о технологии изготовления чернил, когда к ним имеют доступ работники вашей компании, непосредственно связанные с разработкой и осуществлением данного технологического процесса? Обычно следует мгновенный ответ: надо, чтобы такие работники в письменной форме приняли обязательство соблюдать конфиденциальность в отношении таких сведений — не передавали их никому, не публиковали и т. п. Но этого совершенно недостаточно.

Прежде всего следует зафиксировать все особенности технологического процесса, которые вы относите к конфиденциальным, чтобы и вы, и работник, подписывающий соглашение о конфиденциальности, одинаково понимали, что именно отнесено к ноу-хау, то есть в отношении каких именно сведений установлен так называемый режим коммерческой тайны. Если этого не сделать, любые заверения о соблюдении конфиденциальности превращаются в ничего не значащие.

Дальше, как снежный ком, начинают расти другие организационные и технические задачи, как то: ограничение круга лиц, имеющих доступ к ноу-хау; закрытое хранение документов, в которых ноу-хау зафиксировано; защита компьютерной сети, по которой возможен доступ к ноу-хау, представленном в электронном виде, и т. д. Аналогичные проблемы возникают и в случае предоставления доступа к ноу-хау вашим партнерам в силу производственной необходимости. Если ваши работники занимаются исследованиями и могут публиковать результаты работ в научных журналах, вы должны озаботиться тем, чтобы ноу-хау не было опубликовано. И так далее, и тому подобное.

Фактически, вам придется организовать в компании специальный порядок обращения с такими сведениями, включая их формализацию, принятие решения об установлении режима коммерческой

тайны, определение круга лиц, которым эти сведения доступны, требований к их хранению и обращению с ними, и многое другое, что необходимо для сохранения в тайне этих сведений. При серьезном отношении к делу в компании, как правило, такой порядок устанавливается внутрифирменными документами и соответствующими распоряжениями и приказами руководителя. Помните: порядок устанавливается не для одного человека, а для всех участников процесса обращения с ноу-хау, поэтому он должен быть четко описан со всеми упомянутыми процедурами и указанием лиц, ответственных за их выполнение и контроль. И обязательно обучайте персонал грамотному обращению с ноу-хау — постоянно и настойчиво.

*Отчуждаемость.* Важной особенностью ноу-хау является возможность формализации таких знаний, передачи и использования другими людьми независимо от того человека, чьи навыки и опыт они отражают. Часто ноу-хау представляет собой накопленный персоналом опыт, к которому, например, могут относиться методы проектирования, настройки оборудования, управления производством и т. п. Но если такие знания могут быть успешно использованы другими людьми, мы вправе отнести их к ноу-хау.

Порой же мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть конкретный человек, который в силу своих интеллектуальных способностей и опыта может выполнять определенную работу, которую не способны выполнить другие люди. Такое умение человека мы не можем отнести к ноу-хау. Даже если попытаться формально описать, как человек это делает, толку будет мало. Опыт и способности всегда персонифицированы; их невозможно передать в полной мере. Чему-то, конечно, можно научить — это называется наставничеством, но и в этом случае переданные знания трансформируются в опыт другого человека, который будет применять их по-своему в силу уже своих интеллектуальных способностей.

Иными словами, к ноу-хау мы должны относить только отчуждаемые сведения. Собственно говоря, понятие ноу-хау и появилось в связи с передачей таких сведений, а требование отчуждаемости будет тем более понятно из содержания права на ноу-хау.

### Терминология

Существуют различные термины, которыми люди пользуются для обозначения сохраняемой в тайне информации, утечка которой может нанести экономический вред владельцу: промышленная тайна, торговый секрет, деловой секрет, секрет производства, коммерческая тайна, служебная тайна, конфиденциальная информация, наконец — ноу-хау. Многие из них перекочевали в отечественную практику как калька английских терминов, применяемых в других странах, например, trade secret, work secret, business secret, commercial secret, official secret, confidential information. Однако, несмотря на терминологическое разнообразие, всякий раз, в сущности, речь идет об одних тех же правах, механизме их возникновения и сведениях, в отношении которых эти права установлены законом.

Наиболее употребимым остается термин ноу-хау, которым в отечественной практике стали пользоваться раньше других, причем еще до того, как он появился в отечественном законодательстве [1]. Это оправдано еще и тем, что и в мировой практике, несмотря на существование различных синонимов этого понятия, ноу-хау остается наиболее употребительным термином.

### Сведения, которые не могут быть отнесены к ноу-хау

Несмотря на свой закрытый характер, ноу-хау не относится к государственным секретам, иначе — сведениям, составляющим государственную тайну. В данном случае состав и порядок обращения таких сведений определяет законодательство о государственной тайне [2], что связано с национальной безопасностью. Однако после рассекречивания такие сведения могут быть переведены в разряд ноу-хау со всеми вытекающими из этого обстоятельства правами владельца ноу-хау, но одновременно говорить о сведениях, отнесенных к государственной тайне, как о ноу-хау неправомерно.

К ноу-хау также не относятся сведения, содержащиеся в учредительных документах предприятия, в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности, сведения о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам, о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений, об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности, а также иные сведения, определенные российским законодательством, в частности статьей 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» [3]. В данном случае вводимые ограничения направлены на обеспечение деятельности государственной налоговой службы, правоохранительных и контролирующих органов, а также предупреждения злоупотреблений в процессе приватизации.

### Содержание права на ноу-хау

Итак, вы располагаете сведениями, которые благодаря тому, что вы их держите в секрете, обеспечивают вам определенное конкурентное преимущество, — вы «знаете, как» и поэтому можете использовать эти знания в своем производстве, а ваши конкуренты этого не знают и, соответственно, использовать не могут. Ну а поскольку мы ведем разговор о правах на результаты интеллектуальной деятельности, то зададимся вопросом: применимо ли в отношении ноу-хау такое понятие, как исключительное право в смысле запрета на использование этого самого ноу-хау без разрешения его владельца, — так, как оно применяется, например, в отношении запатентованных изобретений? — Ответ очевидный: ноу-хау — это сохраняемые в тайне сведения, а запретить использовать то, что неизвестно, невозможно, поэтому инструмент защиты бизнеса под названием «исключительное право» для случая с ноу-хау не годится. Разница будет еще более очевидной

если вспомнить, что сведения о заявках и патентах на изобретения, в отличие от ноу-хау, в обязательном порядке публикуются.

Вернемся к исходному. Если наше преимущество — в неизвестности ноу-хау, то чего следует опасаться? — Если не принимать во внимание естественное старение любых подобных знаний, то фактически — либо того, что то же самое придумают и без нас, либо того, что это ноу-хау у нас украдут, раскроют, разгласят без нашего ведома. И если с первой неприятностью мы попросту должны смириться, то второй случай мы вправе расценивать как проявление недобросовестности по отношению к нам, поэтому, как минимум, хотели бы получить определенную компенсацию за утраченное преимущество, а тому, кто незаконно получил ноу-хау, желательно запретить его использование.

На наше счастье так же думает и законодатель, установивший в отношении ноу-хау, во-первых, право владельца сохранять ноу-хау в тайне и распоряжаться им, но главное — право на защиту его имущественных интересов в случае незаконного получения или разглашения ноу-хау. Иными словами, если против вас совершены такие недобросовестные действия, вы вправе требовать компенсацию. Можно, конечно, требовать и запрета на использование и на распространение ноу-хау, но фактически монополия владения ценными сведениями будет утрачена. Такая модель права на ноу-хау относится к так называемой области защиты против недобросовестной конкуренции.

Несмотря на принципиальное различие содержания исключительного права (как запрета на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности без разрешения правообладателя) и права на ноу-хау (как права на защиту имущественных интересов в случае незаконного получения или разглашения ноу-хау), законодатель в статье 1466 Гражданского кодекса РФ [4] счел возможным применить термин «исключительное право» и для ноу-хау. Ну что ж, это проблема законодателя, а нас она не должна смущать, если мы понимаем различия.

Разговор о правах продолжим на примере случая с чернилами для шариковых ручек, которые вы изготавливаете, используя ноу-хау, и благодаря которым ручки пользуются особым спросом, а вы — успешно конкурируете на этом рынке.

Так случилось, что один из ваших технологов уволился и перешел на другое предприятие, также выпускающее шариковые ручки, но проигрывающее вашим в потребительских свойствах. Проходит 2-3 месяца, и ваш конкурент выпускает на рынок ручки, заполненные чернилами с такими же свойствами, как у ваших, что начинает менять положение на рынке не в вашу пользу. Связываем факты: ваш технолог знал о ноу-хау, он перешел на работу к конкуренту, после чего конкурент начал производить продукцию с такими же свойствами, как ваша. Есть основания полагать, что конкурент использует раскрытое ему вашим технологом ноу-хау? — Вполне, хотя «после чего» не означает «вследствие». А раз так — мы вправе предъявить конкуренту претензии, в том числе по суду, что он использует недобросовестно полученное ноу-хау.

Но не стоит думать, что с защитой ваших интересов все так просто. Например, конкурент предъявляет доказательства, что последние два года работал над совершенствованием технологии изготовления чернил, которую теперь использует, — вот технологические карты, результаты испытаний, соответственно, он имеет полное право использовать то, что самостоятельно создал. Кроме того, как часто бывает в таких случаях, его технология отличается от вашей, хотя и обеспечивает такие же или очень близкие свойства чернилам. Не исключено даже, что он использовал для создания собственной технологии ваши решения, которые оказались доступны, например, собрал все публикации ваших разработчиков, материалы конференций, в которых они участвовали, описания к патентам вашей компании. Допустим, каждый материал в отдельности не раскрывал технологии, но собранные вместе позволили «сложить пазл». Вывод: вы сами виноваты, поскольку не контролировали процесс публикаций и патентования ключевых решений, относящихся к технологии, то есть не уделяли должного внимания сохранению в тайне вашего ноу-хау, следовательно, это уже не ноу-хау по определению. Или, например, выясняется, что ваш конкурент реализовал технологический процесс, о котором ему поведал ваш бывший технолог. Но тогда следует простой вопрос: а ваш технолог знал, что такие сведения являются ноу-хау, знал, что не имеет права их разглашать, а если знал — из чего это следует? И здесь мы вспоминаем, с чего начинается охрана ноу-хау — с формального его описания, а затем предупреждения всех, имеющих к нему доступ, и получения от них письменных обязательств о неразглашении этих сведений. Если же вы этого вовремя не сделали, значит и в этом случае виноваты сами.

Что касается размера требуемого возмещения убытков, причиненных нарушением ваших прав на ноу-хау, то вспомним о первом условии отнесения сведений к ноу-хау — действительная или потенциальная ценность вследствие неизвестности другим лицам. Теперь эта ценность утрачена, и ваша задача — обосновать ее размер.

Также с особенностями определения ноу-хау и вопросами организации на предприятии режима коммерческой тайны можно познакомиться в работе [5].

### Патент или ноу-хау

Ничто не бывает хорошо само по себе, но все — смотря по обстоятельствам.

Н. Макиавелли

Теперь, когда мы отметили принципиальную разницу между исключительным правом и правом на ноу-хау, можно обсудить типичную ситуацию, когда выполнена разработка и создано техническое решение, которое по определению может быть объектом патентования, причем его особенность такова, что при должном внимании оно может быть сохранено в тайне, в том числе и при его использовании, — например, это тот самый способ изготовления чернил. Возникает вопрос: как поступить в данном случае — патентовать или сохранять в тайне? Можно и так: пытаться патентовать или пытаться сохранить в тайне, поскольку ни в том, ни

в другом случае гарантированного результата, вообще говоря, мы можем и не получить? Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

В случае патентования мы получаем возможность требовать, чтобы никто без нашего разрешения не использовал запатентованное изобретение. При этом мы должны понимать, что:

- изобретение обязательно будет раскрыто путем публикации сведений о заявке и о выданном патенте, — это самая большая неприятность, связанная с патентованием;
  - срок действия патента ограничен, хотя за редким исключением его вполне достаточно, поскольку изобретения быстро стареют, — так что это не самый большой минус;
  - зато у нас не будет проблем с сохранением в тайне патентуемого изобретения, разве что в период, пока патентное ведомство не опубликует сведения о поданной заявке или о выданном патенте.
- Если мы пойдем другим путем, то:
- сохраняя изобретение в тайне как ноу-хау, мы получаем преимущество не только в его использовании, но и в том, что лишаем конкурента новых знаний и возможности их совершенствования, — последнее не менее важно, чем невозможность использования в силу незнания ноу-хау нашим конкурентом;
  - срок такой монополии формально не ограничен, но фактически либо мы перестаем использовать ноу-хау в силу морального старения этих знаний, либо монополия на ноу-хау утрачивается потому, что другие лица самостоятельно получили такие же знания или нам не удалось сохранить ноу-хау в тайне;
  - сохранение ноу-хау в тайне становится главной нашей заботой, которая требует определенных организационных усилий, технических и юридических мер, финансовых затрат, при этом риск утраты секретности все равно остается.

В итоге мы получаем преимущество, связанное с возможностью использовать нечто, что неизвестно нашим конкурентам, а в случае незаконного получения или разглашения ноу-хау — возможность требовать компенсации утраченной монополии и запрета использования ноу-хау для лица, недобросовестно его получившего.

Как можно видеть, патентование технического решения или сохранение его в тайне как ноу-хау — два принципиально разных способа добиться определенных преимуществ. Причем это взаимоисключающие варианты: патентование приводит к обязательному раскрытию сущности технического решения, что противоречит смыслу ноу-хау, которое должно сохраняться в тайне. Плюсы одного способа являются минусами другого, и наоборот. И содержание права в разных случаях совершенно разное.

Однако оба способа применительно к одному и тому же техническому решению могут быть разнесены во времени. Например, сегодня вы считаете целесообразным сохранение его в тайне, принимаете такое решение и организуете в компании соответствующий режим конфиденциальности. Проходит год-другой,

и вы начинаете понимать (по продукции на рынке, публикациям, в том числе патентным, дискуссиям на конференциях и пр.), что конкуренты близки к созданию подобного решения, и, следовательно, ваша «тайна» скоро станет интересна только вам. Значит, пришло время патентования этого решения. И обратите внимание, что обратный порядок исключен.

В любом случае патент и ноу-хау — это альтернативные способы получения преимуществ в бизнесе. Тем не менее, правильно будет не исключать одно при использовании другого, а искать возможности их сочетания: решения, которые невозможно или трудно сохранить в тайне, — патентовать, а если сохранение в тайне возможно — лучше так и поступить, по меньшей мере в первое время, пока не почувствуете угрозу раскрытия или получения таких же решений конкурентами. В этом смысле заголовок данного параграфа, в котором слова «патент» и «ноу-хау» соединены союзом «или», отражает принципиальную разницу двух форм правовой охраны. Но с точки зрения использования правильно будет считать их соединенными союзом «и».

### Коммерческая реализация ноу-хау

Можно выделить следующие формы коммерческой реализации ноу-хау.

1. Непосредственное использование ноу-хау владельцем, в частности, путем:
  - осуществления технологии производства, основанной на ноу-хау (производство изделий, материалов, применение в организации производства, ведении бизнеса и т. д.);
  - выполнения заказных НИОКР с использованием знаний, методик и опыта персонала и предприятия в целом, в частности, выполнение научных исследований и разработок, создание компьютерных программ, проектирование и наладка технологических линий (инжиниринг) и т. д.;
  - оказания услуг, в том числе образовательных, информационных, правовых и т. д. с использованием ноу-хау.

В данном случае возможность использования ноу-хау обеспечивает рассмотренные выше конкурентные преимущества и способствует получению более высокой прибыли предприятия.
2. Передача ноу-хау по договору другому лицу, заинтересованному в использовании ноу-хау в собственном производстве. Основной выгодой для владельца ноу-хау здесь являются платежи, получаемые от лица, которому ноу-хау было передано.
3. Вклад ноу-хау в качестве доли в уставный капитал вновь создаваемого предприятия с целью получения дивидендов как части прибыли, образующейся у предприятия, в том числе от использования этого ноу-хау, или получения доли выручки от продажи самого предприятия, собственно, ради чего компании, как их принято называть, малые инновационные предприятия — МИПы, должны создаваться.

Из указанных форм коммерческой реализации ноу-хау для высшей школы и научно-исследовательских организаций наиболее типична первая, третья встречается крайне редко, а вторая — незаслуженно мало используется. Это не означает, что вузовские ученые не создают и не передают ноу-хау другим организациям и предприятиям. Наоборот, значительная часть разработок вуза является таковой, однако передаются такие сведения зачастую как сопутствующие научно-технической продукции, разрабатываемой в рамках подрядных договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При таком отношении к собственному интеллектуальному потенциалу теряется возможность как параллельного использования ноу-хау в других разработках, так и возможность долговременного извлечения выгоды от переданного ноу-хау, что может быть только при соответствующем оформлении — заключении договора о передаче ноу-хау.

### Договор о передаче ноу-хау

Сама тема договора о передаче ноу-хау является достаточно популярной для исследования и во многом разработана, прежде всего, усилиями зарубежных специалистов, например, в классической работе Герберта Штумпфа [6], что не удивительно, если вспомнить, что само понятие ноу-хау пришло к нам из зарубежной практики. В этом смысле получение дополнительной информации о теории и практике таких сделок не представляет особой сложности. Тем не менее, есть важный аспект в понимании природы этой сделки, от которого зависит наше представление о том, что является предметом сделки, каковы связанные с этим ее условия и как она будет исполняться.

Очень часто можно встретить такое название, как «лицензионный договор на использование ноу-хау» или просто «лицензионный договор на ноу-хау». Более того, статья 1469 ГК РФ, относящаяся к ноу-хау, так прямо и называется: «Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства». Но правильно ли называть сделку, предусматривающую передачу ноу-хау, лицензионной?

Лицензия — это универсальное понятие, означающее предоставление права что-то делать, а в случае с охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности — права использования такого результата. Это, в том числе, следует из смысла статьи 1235 ГК РФ: по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования такого результата. Понятие лицензии возникает в случае, когда есть законом установленный запрет на какую-то деятельность — запрет что-то делать. В случае с охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, например, в отношении запатентованного изобретения, запрет на его использование устанавливает закон, а разрешение на использование выдает патентообладатель. Но в нашем случае закон не может запретить использование ноу-хау, поскольку, как мы уже отметили, нельзя запретить использовать то, что неизвестно. Следовательно, и

ни о каком разрешении со стороны владельца ноу-хау мы тоже не можем говорить. Вот если бы ноу-хау было известно другим лицам, тогда можно было бы говорить о запрете использования, но тогда это уже не было бы ноу-хау по определению.

Принципиальная разница между лицензионным договором, например на использование изобретения, и договором на передачу ноу-хау проявляется сразу, как только мы попытаемся определить предмет договора: в первом случае — разрешение использовать запатентованное изобретение, во втором — раскрытие (в этом есть смысл передачи) ноу-хау на условиях конфиденциальности, когда возможность использования является не результатом преодоления законом установленного запрета, а следствием получения ноу-хау для целей использования.

Сложившуюся ситуацию можно объяснить многими факторами. Прежде всего, исторически передача ноу-хау была связана с лицензионными сделками и, как правило, условия такой передачи дополняли лицензионный договор. Кроме того, конечной целью обоих видов договоров является использование: в одном случае — запатентованного изобретения, в другом — ноу-хау. Эти договоры очень близки по структуре и содержанию. Так, и лицензионный договор, и договор о передаче ноу-хау будут включать вопросы, связанные с определением способа и территории использования изобретения или ноу-хау, вопросы передачи документации, технической помощи, передачи усовершенствований, условия конфиденциальности, определение цены сделки и порядка расчетов. Это — не говоря о таких очевидных общих условиях сделки, как срок действия договора, основания его прекращения, ответственность сторон, порядок разрешения споров и пр. Более того, договор о передаче ноу-хау мог трансформироваться в лицензионный договор, когда сохраняемое в тайне ноу-хау впоследствии получало правовую охрану в виде патента на изобретение. Порядок такой трансформации мог быть прямо предусмотрен в договоре о передаче ноу-хау. Наконец, как мы видим, сам законодатель допускает смешивание этих видов договоров.

Тем не менее, несмотря на сходство лицензионного договора и договора о передаче ноу-хау, предмет договоров разный, а это напрямую влияет на определение других условий договора, как бы они одинаково не назывались. Отсюда важное пожелание: не используйте бездумно так называемые « типовые » формы «лицензионных договоров на ноу-хау», рассыпанные во множестве на просторах интернета. Условия договора о передаче ноу-хау обдумывайте и формулируйте исходя из предмета договора — раскрытия ноу-хау на условиях конфиденциальности с возможностью его использования получающей стороной.

### Опционное соглашение

Покупая kota в мешке, надо быть очень осторожным, — вас могут обмануть и подсунуть вместо kota кошку.

Я. Гашек

Ключевым условием успешного заключения договора о передаче ноу-хау является исключение раскрытия ноу-хау до совершения сделки.

Во время переговоров о передаче ноу-хау партнеры ведут себя крайне осторожно. Владелец ноу-хау, естественно, опасается раскрывать его до заключения договора. Со своей стороны, потенциальный покупатель имеет возможность, да и то не всегда, оценить ноу-хау только по косвенным признакам, например, по результатам использования ноу-хау владельцем, но этого может быть недостаточно. В ряде случаев для принятия окончательного решения о заключении договора ему требуется проверка возможности осуществления ноу-хау у себя на предприятии и достижения в этих условиях декларируемых владельцем ноу-хау результатов.

Как видим, ситуация близка к тупиковой. С одной стороны, преждевременное раскрытие всех подробностей, в том числе апробация ноу-хау, дает возможность потенциальному покупателю, по меньшей мере, получить новые и полезные для него знания, а в ряде случаев и воспользоваться ноу-хау без заключения сделки, а владельца ноу-хау оставляет как минимум с упущенной выгодой. С другой стороны, при нераскрытии этих сведений покупатель сильно рискует и может вообще отказаться от такой сделки. Налицо — типичная продажакота в мешке.

Чтобы разрешить эту проблему партнеры — владелец ноу-хау (передающая сторона) и потенциальный покупатель (получающая сторона) заключают так называемый опцион на заключение договора о передаче ноу-хау, иногда говорят опционный договор или опционное соглашение, правовая основа которого определена статьей 429.2 ГК РФ.

Смысл такого соглашения состоит в том, что передающая сторона на условиях конфиденциальности раскрывает ноу-хау получающей стороне, но только для ознакомления, в частности путем опытной проверки. При этом использование ноу-хау получающей стороной возможно только после заключения договора о передаче ноу-хау. Юридически соглашение рассматривается как безотзывная оферта передающей стороны, предоставляющая получающей стороне право заключить на определенных условиях договор о передаче ноу-хау — так называемый основной договор, и включает следующие основные положения.

1. *Раскрытие ноу-хау.* Передающая сторона раскрывает ноу-хау получающей стороне. Это может быть сделано, например, путем передачи технической документации, образцов изделия или иным оговоренным образом. Важно, чтобы ноу-хау было формализовано, а при передаче документации был составлен соответствующий акт передачи. Подписанные сторонами документы должны не только фиксировать передачу ноу-хау получающей стороне, но и обеспечивать однозначную идентификацию переданных сведений. Если сведения передаются частями, их следует также фиксировать и составлять акт по каждому факту передачи.
2. *Право на исследование.* Получающая сторона получает право в течение срока действия опциона изучить полученное ноу-хау и при необходимости произвести опытную проверку ноу-хау на своем предприятии. Данное соглашение не дает права получающей стороне использовать ноу-хау в иных

целях — ни в коммерческих, ни для собственных нужд.

3. *Конфиденциальность.* Ноу-хау раскрывается на условиях конфиденциальности для получающей стороны, которая обязуется соблюдать их в течение ряда лет или бессрочно. В частности условия конфиденциальности могут включать указание конкретных лиц, которым будет предоставлен доступ к ноу-хау, требования к условиям пересылки документации, ее маркировки и хранения, а также ее возврата или уничтожения после прекращения срока опциона. Также может быть установлена мера ответственности получающей стороны за нарушение или ненадлежащее соблюдение условий конфиденциальности.
4. *Срок опциона.* Учитывая, что главной целью сотрудничества сторон является договор о передаче ноу-хау, а опцион — лишь промежуточный его этап, срок опциона устанавливается как разумный и достаточный для оценки ноу-хау получающей стороной и принятия по результатам оценки решения о приобретении или об отказе от приобретения ноу-хау. Срок опциона — это фактически срок, установленный для акцепта, то есть принятия получающей стороной предложения передающей стороны заключить договор о передаче ноу-хау. Если срок не установлен, то в соответствии с законодательством он считается равным одному году.
5. *Плата за опцион.* За возможность приобрести впоследствии ноу-хау, а главное — возможность ознакомления с ноу-хау для получающей стороны, а для передающей стороны — за риск, связанный с раскрытием ноу-хау, получающая сторона выплачивает передающей стороне определенную опционом сумму. За отдельное вознаграждение передающая сторона может поставить получающей стороне образцы продукции, изготавливаемой с использованием ноу-хау, оказать услуги, связанные с опытной проверкой ноу-хау. По общему правилу платеж не возвращается, однако стороны могут договориться, что плата за опцион будет учтена в счет оплаты по договору о передаче ноу-хау, если он будет впоследствии заключен.
6. *Обязательство не использовать ноу-хау.* Получающая сторона обязуется не использовать ноу-хау без заключения с передающей стороной основного договора о передаче ноу-хау. Теперь должно быть понятно, почему так важно, чтобы при исполнении опционного соглашения все передаваемые получающей стороне сведения, которые передающая сторона относит к понятию ноу-хау, были формализованы, а их передача оформлена соответствующим актом: для передающей стороны — это доказательная база на случай, если получающая сторона нарушит данное обязательство.
7. *Обязательство заключить основной договор.* Названное выше обязательство получающей стороны защищает интересы передающей стороны, в то время как получающая сторона остается незащищенной на тот случай, когда она принимает решение о заключении договора о передаче ноу-хау, а передающая сторона отказывает ей в этом

или ставит неприемлемые условия. Следовательно, опцион должен включать обязательство передающей стороны, в случае если получающая сторона примет акцепт, заключить основной договор на определенных — основных условиях.

8. *Основные условия договора о передаче ноу-хау.* Помимо очевидных основных условий будущего договора о передаче ноу-хау, таких как определение сторон, предмета договора, способа использования ноу-хау, условий конфиденциальности, цены договора или способа ее определения, гарантий помощи в освоении ноу-хау, стороны вправе определить другие условия. В частности такие, которые сочтут важными с точки зрения возможности заключения сделки и исключения возможности для одной из сторон требовать заведомо неприемлемых условий с целью препятствования ее заключению.
9. *Другие условия опциона.* Опционное соглашение может включать другие условия, учитывающие особенности сделок с ноу-хау и различные интересы сторон.

В частности, формально нет ограничений на передачу ноу-хау по договорам нескольким лицам, в том числе посредством предварительного заключения опционного соглашения. Однако это может противоречить интересам получающей стороны, желающей, например, быть в итоге единоличным покупателем ноу-хау. В этом случае стороны могут договориться, например, о гарантиях передающей стороны в течение срока опциона не предлагать ноу-хау третьим лицам. При этом, учитывая, что таким образом затрагиваются ее интересы, может быть, например, сокращен срок опциона или увеличена его цена.

С другой стороны, получающая сторона может счесть для себя такой вариант слишком рискованным или затратным, а потому согласится на право передающей стороны предлагать аналогичный опцион третьим лицам. Однако в этом случае разумно будет договориться о том, что в случае если третье лицо проявит реальный интерес к ноу-хау, преимущество в его приобретении будет у получающей стороны, и такую возможность передающая сторона должна предусматривать в аналогичных опционных соглашениях, впоследствии заключаемых с третьими лицами.

Это лишь один из примеров возможного решения одного из вопросов, которые могут проявиться при заключении опционного соглашения. Совет здесь может быть только один: внимательно моделируйте будущую сделку и ее исполнение, и делайте это с привлечением специалистов в вопросах управления интеллектуальной собственностью.

Заключение основного договора обязательно для сторон, и если одна из них уклоняется от заключения основного договора, то другая вправе требовать его заключения в судебном порядке. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения основного договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Очевидно, что опционное соглашение продвигает обе стороны в желании заключить взаимовыгодную сделку — основной договор о передаче ноу-хау, делает

ее более реалистичной. Так, для потенциального покупателя опционное соглашение дает возможность получить новые знания и оценить экономическую и иную целесообразность приобретения ноу-хау, а также гарантирует заключение основного договора, если он примет оферту, причем на основных условиях, который он понимает и которые согласованы с владельцем ноу-хау. Для владельца ноу-хау эта сделка означает гарантии со стороны потенциального покупателя в соблюдении конфиденциальности в отношении ноу-хау и отказа от использования ноу-хау без заключения основного договора, а также дает возможность заработать на выплате по опциону с перспективой получения платежей по основному договору.

### Выводы

1. Ноу-хау — это сведения, хранящиеся в секрете, что обуславливает преимущества владельца, а суть права, связанного с ноу-хау, — возможность потребовать компенсацию за утрату секретности с тех, кто — по-простому — «украл» или «разболтал» их без спроса. Ну и как владелец ноу-хау вы еще можете им (ноу-хау, а не указанными правами) поделиться. Все! С этой точки зрения вас, вообще говоря, не должен волновать спор о том, относится ли ноу-хау к объектам исключительного права или не относится: в сравнении с патентными правами — это два взаимоисключающих способа правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и получения преимущества в бизнесе.
2. Законом ограничен состав сведений, которые могут быть отнесены к ноу-хау (коммерческой тайне). Эти ограничения связаны, во-первых, с интересами национальной безопасности, во-вторых, с обеспечением деятельности государственной налоговой службы, правоохранительных и контролирующих органов, а также предупреждения злоупотреблений в процессе приватизации.
3. Основная забота в выявлении ноу-хау, а главное, в обеспечении конфиденциальности лежит на его владельце. Последнее составляет предмет особого внимания, поскольку возможностей для раскрытия (каналов утечки) этой информации достаточно много.
4. Возможности коммерческой реализации ноу-хау в основном сводятся к непосредственному использованию в собственном производстве, при выполнении заказных исследований и разработок, оказании услуг, передаче ноу-хау по договору заинтересованному в его использовании лицу, а также вкладу ноу-хау в качестве доли в уставный капитал вновь создаваемого предприятия. В качестве предварительного этапа заключения договора о передаче ноу-хау, с целью разрешения проблемы «продажи кота в мешке», стороны могут заключить опционное соглашение, представляющее собой безотзывную оферту владельца ноу-хау, предоставляющего потенциальному покупателю право заключить на определенных условиях основной договор — договор о передаче ноу-хау.

## Список использованных источников

1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. Утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. № 2211-1.
2. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
3. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
5. Ю. И. Буч, М. А. Колесникова. Охрана ноу-хау (справочно-методические материалы). 3-е изд., исправленное и дополненное. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. 58 с. (Серия «Инновационная деятельность». Вып. 29).
6. Г. Штумпф. Договор о передаче ноу-хау/Пер. с нем., под ред. М. М. Богуславского. М.: Прогресс, 1976.

## References

1. Fundamentals of Civil Legislation of the Union of Soviet Socialist Republics and Republics. Approved by the Supreme Council of the USSR on May 31, 1991 № 2211-1.
2. The Law of the Russian Federation of July 21, 1993 No.5485-1 «About State Secret».
3. Federal Law of July 29, 2004 № 98-FZ «On Commercial Secrets».
4. The Civil Code of the Russian Federation. Part 4. № 230-FZ of December 18, 2006.
5. Yu. I. Buch, M. A. Kolesnikova. Know-how protection (reference and methodological materials). Ed. 3rd, corrected and supplemented. St. Petersburg: SPbGETU "LETI" Press, 2004. 58 p. (Series «Innovative Activities». Issue 29).
6. G. Stumpf. Know-how agreement/Translation from German, ed. M. M. Boguslavsky. Moscow: Progress Press, 1976.