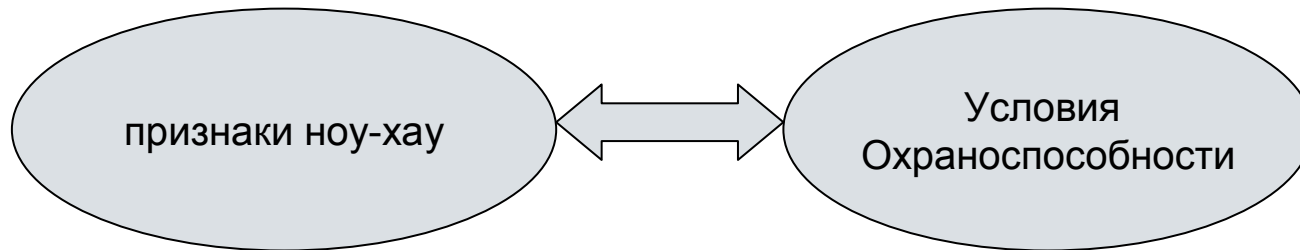


Ноу-хау в аспекте международного частного права

Тарас Деркач

BEITEN BURKHARDT

Общие положения о ноу-хау



Общие положения о ноу-хау

Международный уровень

Конвенция ТРИПС (Статья 39) – признаки ноу-хау:

- не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией,
- ввиду секретности имеет коммерческую ценность
- является объектом надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию.

Общие положения о ноу-хау

США

Uniform Trade Secrets Act

sec. 1 (4):

Information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that

- i derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use,
- ii is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

Общие положения о ноу-хау

Европейский союз

Положение ЕС о трансфере технологий (VO (EG) 772/2004),
статья 1, подпункт 1 (i):

Ноу-хау это совокупность практических незапатентованных знаний,
полученных опытным путем и являющихся

- i секретными, т.е. неизвестны широкому кругу лиц и не являются легкодоступными
- ii существенными, т.е. необходимы для создания договорной продукции
- iii идентифицированы, т.е. описаны настолько полно, что их можно проверить на соответствие признакам «секретность» и «существенность».

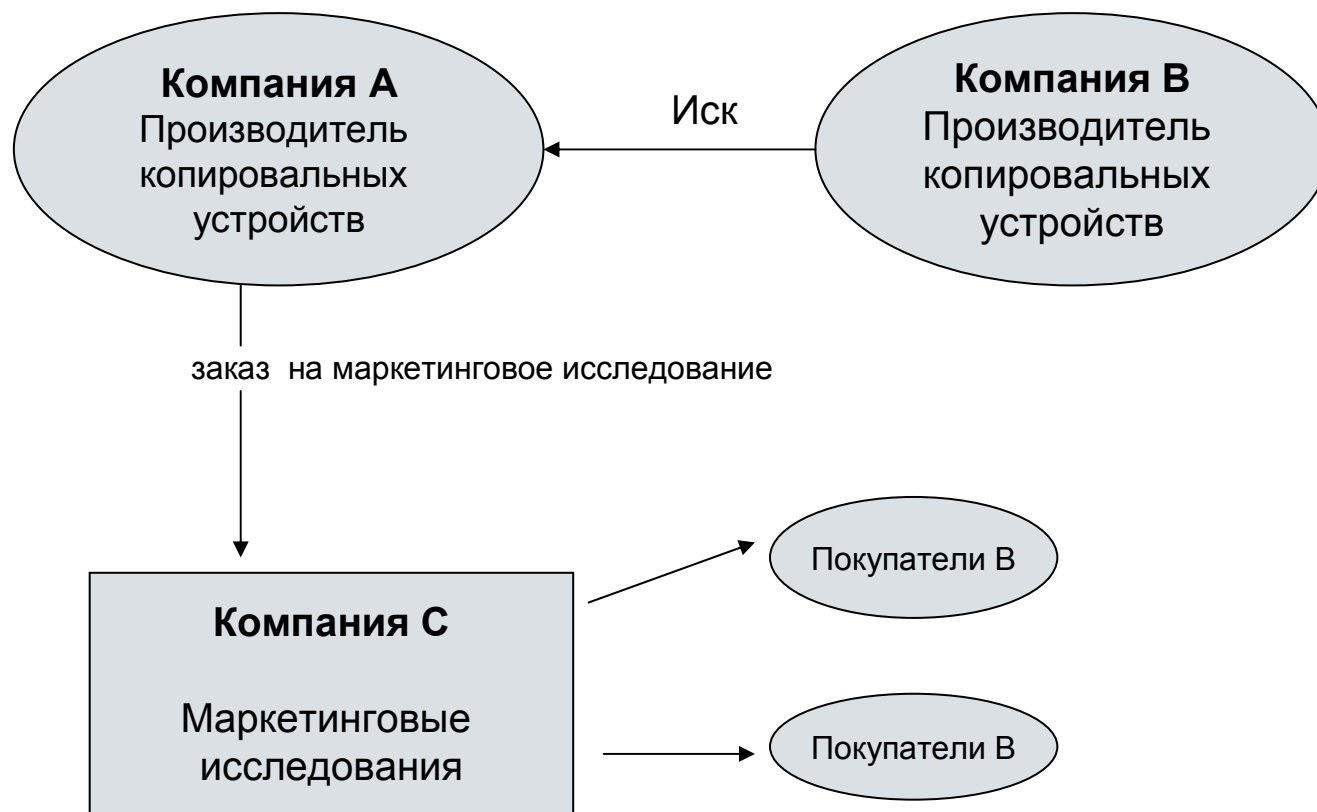
Общие положения о ноу-хау

Германия

Судебная практика (признаки ноу-хау):

- неизвестность третьим лицам
- связь с предприятием (хозяйственной деятельностью) правообладателя
- воля и интерес на охрану ноу-хау

Общие положения о ноу-хау



Общие положения о ноу-хау

Неоднозначность в толковании признаков ноу-хау /
Неоднозначность в определении условий охраноспособности ноу-хау

- Дело Майкрософт против Комиссии ЕС (T313/05, T201/04) - Комиссия ЕС была готова защищать ноу-хау Майкрософт, который имеет изобретательский шаг и является новым.

Общие положения о ноу-хау

Неоднозначность в толковании признаков ноу-хау /

Неоднозначность в определении условий охраноспособности ноу-хау

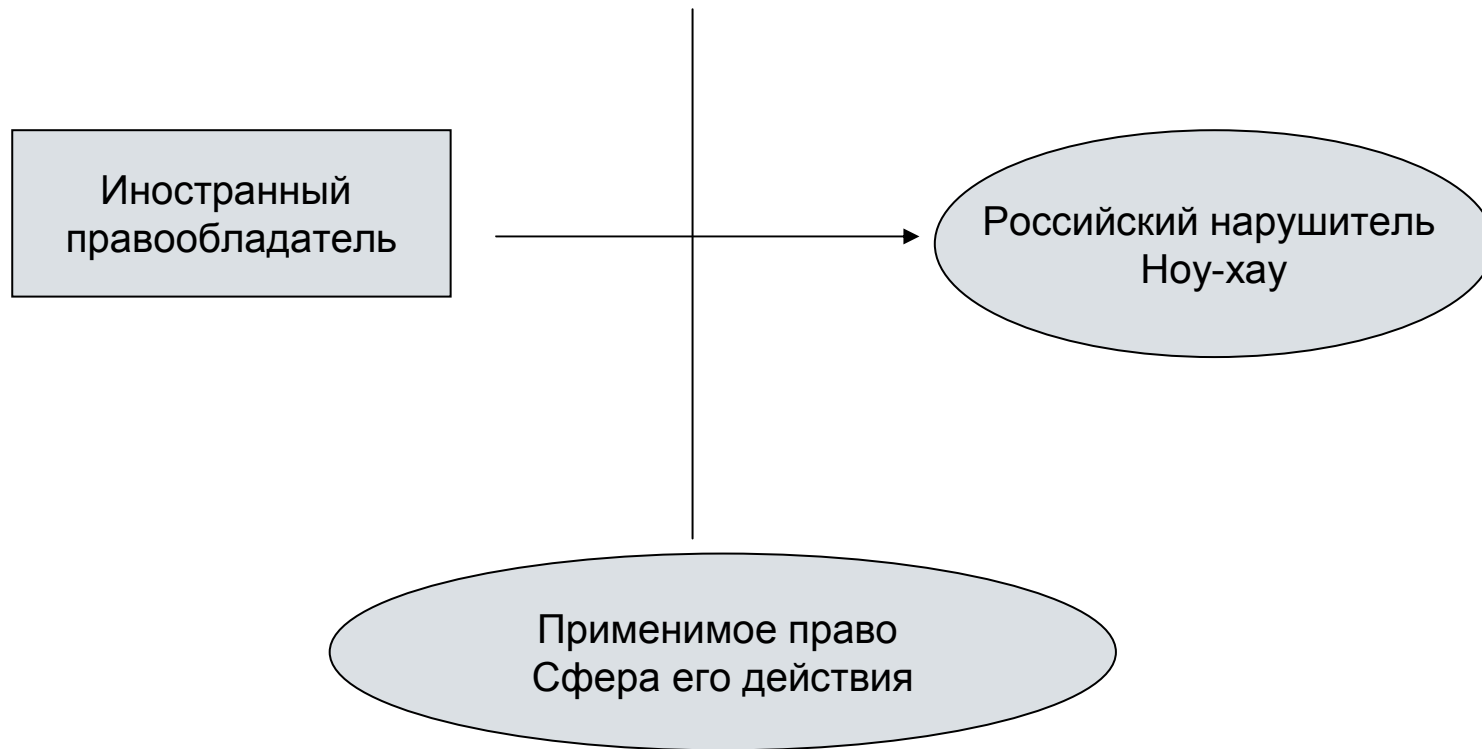
Решения некоторых российских судов также содержат указания на то, что сведения, составляющие ноу-хау должны характеризоваться новизной.

- *Термин "ноу-хау", как правило, применяется к технической и иной информации, необходимой для производства какого-либо изделия, к техническим решениям, выполненным на уровне изобретения, которые по какой-либо причине не были запатентованы. – Постановление ФАС Уральского округа от 13.03.2008 N Ф09-1376/08-С6*

Общие положения о ноу-хау

- *Признание тех или иных сведений секретом производства является прерогативой правообладателя, поэтому судом отвергнут довод ответчика, что переданные по договору сведения не являлись ноу-хау...Исходя из заключения экспертизы, проведенной обществом с ограниченной ответственностью "Рутакс АйПи", техническая документация "ноу-хау" переданная по лицензионному договору как единый документ содержит научно-технические знания, которые ранее не были известны -
Определение ВАС РФ от 26.08.2010 N ВАС-7155/08 по делу N А07-42373/2004*

Международное частное право



Международное частное право

- Отсутствие соответствующей коллизионной нормы в РФ
- Наличие специальной нормы на уровне законодательства ЕС:
 - *Правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему вследствие нарушения права интеллектуальной собственности, является право страны, применительно к которой предъявляется требование о защите –*

статья 8 Римской Конвенции о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам (Рим II)

Международное частное право

Проект изменения ГК РФ:

Статья 1207.2. Право, подлежащее применению к исключительным правам на интеллектуальную собственность

1. Если иное не предусмотрено законом, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий определяются по праву страны, в отношении которой испрашивается охрана соответствующего исключительного права.

Международное частное право

- a) условия и объем ответственности, включая определение лиц, которые могут привлекаться к ответственности за совершенные ими действия;
- b) основания освобождения от ответственности, ограничения ответственности и распределения ответственности;
- c) существование, характер и оценка вреда или требуемое возмещение;
- d) в пределах полномочий, предоставленных суду процессуальным правом его государства, меры, которые этот суд может принимать с целью обеспечить предотвращение, прекращение или возмещение вреда;
- e) допустимость передачи права на возмещение вреда, в том числе по наследству;
- f) лица, имеющие право на возмещение причиненного им лично вреда;
- g) ответственность за действия других лиц;
- h) порядок прекращения обязательств, а также правила в отношении исковой давности и утраты права, основанные на истечении срока, включая правила о начале течения, прекращении и приостановлении срока исковой давности или утраты права

Статья 15 Рим II, Сфера действия права, подлежащего применению

Международное частное право

Проект

2. Правом, подлежащим применению к исключительным правам, определяются, в частности:
 - 1) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
 - 2) виды исключительных прав;
 - 3) содержание исключительных прав;
 - 4) ограничения исключительных прав;
 - 5) действие исключительных прав;
 - 6) осуществление исключительных прав, в том числе допустимые способы распоряжения исключительными правами;
 - 7) внедоговорные способы защиты исключительных прав.

Международное частное право

Проект

2. Правом, подлежащим применению к исключительным правам, определяются, в частности:
 - 1) ~~охраняемые~~ результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; **условия охраноспособности** РИД и СИ;
 - 2) виды исключительных прав;
 - 3) содержание исключительных прав;
 - 4) ограничения исключительных прав;
 - 5) действие исключительных прав;
 - 6) осуществление исключительных прав, в том числе допустимые способы распоряжения исключительными правами;
 - 7) внедоговорные способы защиты исключительных прав.

Контакт

Тарас Деркач, к.ю.н.

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Турачанинов пер, 6/2

119034 Москва

Tel.: +7 495 2329635

Fax: +7 495 2329633

E-Mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com

www.beitenburkhardt.com

Спасибо за внимание.

BEITEN BURKHARDT