



Изменения законодательства в части прав на ноу-хау и коммерческой тайне: на что обратить внимание

Екатерина Тиллинг

*Специальный советник / руководитель практики по
интеллектуальной собственности*

16 июня 2011 г.

BAKER BOTTS  **LLP**

Изменения законодательства

- Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ" (в редакции 2011 г.), внес изменения:
 - ✓ в статью 1465 ГК РФ "Секрет производства (ноу-хау)"
 - ✓ в Федеральный Закон "О коммерческой тайне" № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года

Понятие секрета производства (ноу-хау) в ГК РФ

- **Ст. 1465 ГК РФ в новой редакции:**

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения *и* о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют *имеющие* действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу *вследствие* неизвестности их третьим лицам, к которым *если к этим сведениям* у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны *обладатель таких сведений* принимает *разумные меры* для соблюдения их конфиденциальности, *в том числе* путем введения режима коммерческой тайны.

Федеральный Закон "О коммерческой тайне" №98-ФЗ от 29.07.04

- "Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с **установлением, изменением и прекращением режима** коммерческой тайны в отношении информации, составляющей ~~секрет производства (ноу-хау)~~ *которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам*"

**Ст. 1 п. 1 Федерального Закона №98-ФЗ
"О коммерческой тайне" в новой редакции**

Понятие информации, составляющей коммерческую тайну

- Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), **в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере**, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании **и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.**

***Ст. 3 п.2 Федерального Закона №98-ФЗ
"О коммерческой тайне" в новой редакции***

Понятие "коммерческой тайны"

- Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

***Ст. 3 п.1 Федерального Закона №98-ФЗ
"О коммерческой тайне" - оставлено без изменения***

Принцип разумности

- Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:
 - ✓ исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;
 - ✓ обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.

***Ст. 10 п. 5 Федерального Закона №98-ФЗ
"О коммерческой тайне" - оставлен без изменения***

Пределы охраны ноу-хау и конфиденциальной информации в силу норм в новой редакции

- В соответствии со ст. 1465 ГК РФ в новой редакции - понятие секрета производства (ноу-хау) сужается до информации, относящейся к РИД в научно-технической сфере и к способам осуществления профессиональной деятельности, в отношении которой приняты **разумные меры** для соблюдения ее конфиденциальности.
- В соответствии с положениями ФЗ "О коммерческой тайне" в новой редакции - закон распространяется на **любую информацию**, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, **и в отношении которой введен режим коммерческой тайны.**

Передача информации

- **Информация была исключена из числа объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 128 ГК РФ.**
- Между тем, в соответствии с ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" №149 от 27 июля 2006 года:
 - ✓ информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений (ст. 5 Закона).
 - ✓ обладатель информации вправе передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основании (ст. 6 Закона), но данный закон не распространяется на отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (ст. 1, п. 2 Закона).

Проблемы в связи с изменениями закона

- ✓ Сужение понятия секрета производства (ноу-хау) создает серьезные ограничения для коммерческого использования информации, которая не охватывается данным определением.
- ✓ Режим коммерческой тайны, несмотря на диспозитивную норму ст. 1465 ГК РФ, рекомендуется к соблюдению в целях обеспечения разумных мер по сохранению конфиденциальности секретов производства (ноу-хау), т.к. только в ФЗ "О коммерческой тайне" закреплено понятие "разумных мер", но который, в свою очередь, распространяется только на информацию, в отношении которой такой режим введен. В ином случае возникает вопрос об оценочном понятии "разумных мер" и, как следствие, возникновении риска невозможности защиты нарушенного права на ноу-хау.
- ✓ Требования о соблюдении режима коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау) по соглашениям, подчиненных иностранному праву, будут все равно подлежать применению как императивные нормы - в целях обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота (ст. 1192 ГК РФ).

Предложения

- В ст. 1465 ГК РФ оставить фразу "в том числе", в противном случае большой объем информации, имеющей коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, выпадет из-под охраны ч.4 ГК РФ и таким образом правообладатель лишается возможности коммерческого использования исключительного права на данную информацию.
- В ст. 1465 ГК РФ либо дать определение "разумных мер", либо оставить обязательность введения режима коммерческой тайны, который в любом случае рекомендуется к применению в силу избежания риска утраты возможности защиты нарушенного права на ноу-хау.
- В ФЗ "О коммерческой тайне" оставить в силе ст. 2 закона в действующей редакции, предусматривающую, что законодательство РФ о коммерческой тайне состоит из ГК РФ и "настоящего федерального закона".

Обзор международного опыта

США

- Законодательное регулирование:
 - ✓ Единообразный Закон США "О коммерческих секретах" (модельный закон)
the Uniform Trade Secret Act (UTSA) (ред. 1985г.)
 - ✓ уголовный кодекс, закон о недобросовестной конкуренции, о свободе доступа к информации, о промышленном шпионаже)
(Restatement of Torts, Restatement of Unfair Competition, The Economic Espionage Act, the Federal Criminal Trade Secret Statute)
- в США коммерческая тайна [trade secret] является объектом интеллектуальной собственности

Обзор международного опыта

США

- понятие "коммерческая тайна" (trade secret):

информация, включающая формулу, устройство, систематизированную информацию, программу для ЭВМ, проектные разработки, технологию и процесс, которая:

- ✓ представляет независимую экономическую ценность, фактическую или потенциальную, вследствие своей уникальности и за счет невозможности ее получения законными путями другими лицами, которые могут получать экономическую выгоду от ее использования или раскрытия;
- ✓ является объектом разумных в данных обстоятельствах действий по сохранению секретности.

Uniform Trade Secret Act §1

Обзор международного опыта

США

- **Критерий «разумности»**

- ✓ Является самым важным фактором для наделения информации способностью быть защищенной как «trade secret».
- ✓ Законодательные нормы США не расшифровывают, какие меры считаются разумными (критерии разумности, степень секретности), это разъясняет прецедентное право.

Обзор международного опыта

США

- **Критерии «разумности» в прецедентном праве США:**
 - ✓ Заключение NDA соглашений (*Niemi v. Am. Axle Mfr. & Holding, Inc.*, No. 269155, 2007 Mich);
 - ✓ Наличие охраны, системы видеонаблюдения, кодов доступа к секретной информации в компьютерах, различных уровней защиты доступа к различным ресурсам и территориям, маркировка документов как конфиденциальных;
 - ✓ Важность не только предпринятых мер, но и мер, которые не были предприняты (*Diamond Power Int'l, Inc. v. Davidson* (540 F. Supp. 2d 1322, 1335 (N.D.Ga. 2007))

Обзор международного опыта

США

- **Критерии «разумности» в прецедентном праве США:**
- ✓ Суд не требует каких-либо невероятных, дорогих мер (соотношение издержек и выгод) или абсолютную секретность (*Tubular Threading, Inc. v. Scandaliato*; *E.J. duPont de Nemours & Company v. Christopher*)
- ✓ Необходим относительный уровень секретности и владелец секрета должен предпринять разумно необходимые в данных обстоятельствах меры по сохранению секретности (*Sheets v. Yamaha Motors Corp.*, 849 F.2d at 183).
- ✓ Некоторые суды говорят о прямой зависимости между ценностью информации и степенью предпринятых мер по ее защите: чем выше ценность, тем дороже и разностороннее меры по защите (*Metallurgical Indus. Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195, 1199-1200 (5th Cir. 1986)).

Обзор международного опыта

Германия

■ Законодательное регулирование:

- ✓ Германский Гражданский Кодекс (section 823 of the German Civil Code)
- ✓ Закон "О защите от недобросовестной конкуренции" (2004)
- ✓ в Германии коммерческая тайна является интеллектуальной собственностью (т.е. может быть коммерциализирована посредством лицензии)

■ понятие "коммерческая тайна":

- ✓ любая информация (в т.ч. ноу-хау), связанная с деятельностью фирмы (техническая, коммерческая и иная бизнес-информация), которая, по мнению ее владельца, должна храниться в тайне.

Обзор международного опыта

Германия

■ условия защиты:

- ✓ нет открытого доступа к информации
исключение: компилированная информация или данные, информация, полученная путем самостоятельного анализа (*reverse engineering*)
- ✓ наличие обязательства по сохранению конфиденциальности
- ✓ были приняты **разумные меры** по защите коммерческой тайны

■ способы защиты коммерческой тайны:

- ✓ путем гражданского иска против недобросовестной конкуренции
- ✓ посредством жалобы исходя из контрактных обязательств. Нарушение договора влечет уголовную ответственность => уголовное преследование, которое дает право на обыск имущества "нарушителя" => возможность быстрого и необременительного обнаружения незаконного присвоения и/или использования коммерческой тайны.

Выводы из зарубежного опыта

- ✓ Сам правообладатель определяет перечень информации, которая является "ноу-хау".
- ✓ По общему принципу - это любая информация, которая представляет коммерческую ценность для ее правообладателя.
- ✓ Разумность мер - сам правообладатель определяет меры, которые он считает разумными для защиты конфиденциальности информации, имеющей коммерческую ценность.
- ✓ В странах с англо-американским правом судебные прецеденты играют важную роль в создании конкретных работающих норм по регулированию защиты и передаче "ноу-хау". Принятие разумных мер - бремя доказывания правообладателя.

Контакты

Российская Федерация
123056, г. Москва, ул. Гашека, 7
Дукат Плейс II, офис 450
+7.495.660.41.02
+7.495.545.07.78 факс
ekaterina.tilling@bakerbotts.com