

Служебная и коммерческая тайна. Ноу-хау.

Вопросы конфиденциальности

Л. Ф. Клименко, И. В. Стребкова

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА СТРЕБКОВА — помощник патентного поверенного, юрист Универсальной консалтинговой фирмы независимых патентных поверенных и юристов «Лев Клименко, Лтд.»

109088 Москва, Шарикоподшипниковская ул., 4, офис 1006, тел. (095)742-88-06, (095)275-81-70, E-mail lkl@asvt.ru

Институт служебной и коммерческой тайны в современном гражданском законодательстве определен в ст.139 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) «Служебная и коммерческая тайна». Закон устанавливает, что информация представляет собой служебную или коммерческую тайну, если

- а) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность,
- б) неизвестна третьим лицам,
- в) нет на законном основании свободного доступа к этой информации,
- г) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Закрепление исключительных прав на служебную и коммерческую тайну в России, равно как и за рубежом, осуществляется по схеме охраны промышленной собственности с основным отличием — права основываются не на регистрации в Патентном ведомстве, а на системе обеспечения конфиденциальности. Отсюда следует второе отличие: срок защиты не определен и бесконечен — пока и поскольку обеспечивается конфиденциальность и сохраняется коммерческая ценность. Если для патентов максимальный срок действия составляет 20 лет, то некоторые ноу-хау могут охраняться 100 и более лет.

При этом законом или иными правовыми актами могут быть установлены сведения, (очевидно в порядке изъятий из ст. 139 ГК РФ), которые не составляют служебную или коммерческую тайну. В частности, существует Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». Этот документ устанавливает, «...что коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять:

- учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей) и устав;
- документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
- сведения о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для

проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР;

- документы о платежеспособности;
- сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
- документы об уплате налогов и обязательных платежах;
- сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также о других нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;
- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью».

Важнейшим элементом служебной и коммерческой тайны является ноу-хау — секреты производства, под которыми понимаются конфиденциально сохраняемые владельцем сведения, связанные с научно-технической деятельностью, несанкционированное разглашение и/или использование которых третьими лицами может нанести ущерб его экономическим или иным интересам. Ноу-хау представляет собой один из самых масштабных объектов интеллектуальной собственности.

В число ноу-хау входят:

- технические решения, выполненные на уровне изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, пока и поскольку поданные на них в патентное ведомство заявки не опубликованы в установленном порядке;
- технические решения на уровне изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, относительно которых управомоченным лицом принято решение о сохранении их в секрете без подачи заявок на получение охраняемых документов. Как показывает мировая практика, удельный вес этой категории ноу-хау постоянно растет и по

своим объемам сопоставим с запатентованными объектами;

— не охраняемые законодательством о промышленной собственности сопутствующие результаты научно-исследовательской, изобретательской и иной творческой деятельности;

— научный и производственный опыт во всех сферах деятельности, в том числе сведения относительно эффективных и неэффективных технологических приемов и методов ведения производства, контроля качества продукции, эксплуатации и ремонта оборудования, методов исследований, способов лечения и др.;

— научная, проектно-конструкторская и иная техническая документация (технологические регламенты, производственные инструкции, стандарты внутрипроизводственного контроля). Сюда же включаются разработки, направленные на улучшение потребительских качеств продукции — повышение (оптимизацию) технических характеристик, надежности и срока службы изделий, а также разработки, направленные на повышение эффективности производства, в том числе за счет снижения материало-, энерго-, трудоемкости.

Как следует из приведенного перечня, ноу-хау составляет существенную часть научно-технической и производственной документации, в связи с чем вся документация, содержащая ноу-хау, по существу является конфиденциальной.

В состав объектов служебной и коммерческой тайны, наряду с ноу-хау, включают коммерческую и организационно-управленческую информацию, которую в общепринятой практике нередко также именуют ноу-хау.

К коммерческой информации обычно относят: сведения о производственной и финансовой деятельности фирмы, в том числе планы производственного развития, финансирования, кредитования; сведения о финансовых взаимоотношениях с партнерами и клиентами и др.; сведения маркетингового характера (маркетинговая политика, развитие рынков сбыта, вывод на рынок новой продукции, контрактные цены); сведения, связанные с контрактами на приобретение оборудования, сырья, комплектующих и/или с контрактами на поставку собственной продукции с учетом особых условий реализации, цен, условий и порядка платежей и т.д.; методики финансово-экономических расчетов и прогнозов и т.д.

Организационно-управленческую (служебную) информацию составляют: методы и способы управления; сведения относительно производственной и научно-технической политики, патентно-лицензионной концепции и политики; сведения о деловых связях и переговорах; планы и прогнозы научно-технического развития, планы развития и переоснащения производства и выпуска новых видов продукции; планы маркетинга, в том числе по экспорту и импорту; сведения кадрового характера, включая сведения о перемещениях.

Разумеется, приведенные группы сведений о ноу-хау, коммерческой и организационно-управленческой информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, не носят исчерпывающий характер, а только определяют основные направления. В практической деятельности с учетом ее специфики сведения, подлежащие конфиденциальной сохранности, соответствующим образом корректируются и дополняются. В рамках данной публикации нет возможности, да и нецелесообразно предлагать полные перечни подобного рода сведений, касающихся организаций различных сфер деятельности и уровней — это определяет каждый правообладатель самостоятельно с учетом специфики своей деятельности, исходя из нормы согласно п.1 ст. 139 ГК РФ. Здесь отметим только установленные Указом Президента РФ от 06.03.97 № 188 шесть основных групп сведений конфиденциального характера:

- 1) обстоятельства частной жизни,
- 2) судебная (в том числе следственная) тайна,
- 3) служебная тайна, доступ к которой ограничен органами государственной власти в рамках ГК РФ,
- 4) профессиональная тайна (врачебная, нотариальная, адвокатская, переписка и т.д.),
- 5) коммерческая тайна, ограничиваемая в рамках ГК РФ предприятием или предпринимателем,
- 6) сведения о сущности промышленной собственности до даты официальной публикации.

В мировой практике все чаще в рамки термина ноу-хау включают весь комплекс знаний, опыта и прав, необходимых для коммерциализации соответствующего объекта. В зарубежной литературе и судебной практике понятия ноу-хау, секреты производства, коммерческая тайна воспринимаются как синонимы, но обычно применяют термин «ноу-хау». При любой трактовке этого понятия, если ноу-хау соответствует требованиям ст. 139 ГК РФ, обеспечивается правовая защита в установленных законом порядке и пределах. В связи с этим отметим ряд преимуществ, которые дает правообладателю интеллектуальной собственности институт служебной и коммерческой тайны.

Эффективное распоряжение и использование интеллектуальной собственности конфиденциального характера создают ее правообладателю существенные преимущества в работе в сфере рынка. Информация, относящаяся к служебной и коммерческой тайне, особенно ноу-хау научно-производственного характера, является конкурентоспособным и высоколиквидным товаром, который может передаваться третьим лицам на лицензионной основе, в том числе в виде вкладов в уставный капитал. В случае передачи на лицензионной основе исключительных прав сопутствующие научно-производственные ноу-хау существенно влияют на стоимость патентов и размеры лицензионных вознаграждений, а во многих случаях ноу-хау является непременным

условием лицензионного договора. Вместе с тем нередко ноу-хау представляет собой единственный предмет лицензионного договора.

Состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, порядок использования, режим защиты и порядок передачи ноу-хау определяются правообладателем, обычно — первыми руководителями фирмы, а в случае, если ноу-хау принадлежит физическому лицу, то непосредственно им. Передача служебной и коммерческой информации, в том числе научно-производственного ноу-хау третьему лицу на базе лицензионного договора, если в нем установлены надлежащие условия сохранения конфиденциальности этой информации правопробитателем, не лишает такую информацию режима служебной и коммерческой тайны.

Здесь возникает вопрос: если два или несколько физических или юридических лиц, независимо друг от друга, приобрели аналогичные ноу-хау, имеют ли они права на охрану своего объекта ноу-хау? Безусловно, пока эта информация не станет общеизвестной. На практике нередки случаи, когда обладатели аналогичных или дополняющих друг друга ноу-хау в той или иной форме договариваются об обмене и общих режимах охраны.

Законодательно установлено, что лица, незаконными методами получившие служебную или коммерческую информацию, обязаны возместить причиненные убытки. Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (ст. 10) рассматривает получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или коммерческой информации без согласия ее владельца как одну из форм недобросовестной конкуренции. Такая же обязанность по возмещению причиненных убытков возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору или контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Наиболее часто утечка информации осуществляется через статьи, депонированные рукописи, лекции, диссертации работников фирмы, через научно-технические отчеты, проектную и технологическую документацию, вследствие несанкционированных бесед сотрудников фирмы о новых разработках фирмы с третьими лицами, неправомερных действий авторов разработок, в результате текучести персонала фирмы, через рекламные материалы, при передаче материалов соисполнителям, при проведении переговоров с потенциальными партнерами, демонстрации опытного и/или промышленного производства, осуществляемых без надлежащих предосторожностей по обеспечению конфиденциальности, и другими путями. Приведем три типичных примера возможной утечки информации на этапе реализации новой технологии или нового продукта.

Покупатель новой, еще не запатентованной продукции, получив без надлежащих обязательств по конфиденциальности опытный образец, использует его для воспроизводства и/или создания усовершенствованного продукта по более эффективной технологии.

Потенциальный покупатель новой технологии, прорабатывая в рамках предварительных переговоров вопросы обеспечения производства по этой технологии доступным сырьем, получает сведения об используемом сырье и/или сами образцы. Последствия таких взаимоотношений во многом определяются этическими факторами.

Предполагаемый соисполнитель по организации нового производства получает от обладателя ноу-хау в неконфиденциальном порядке информацию и затем использует ее в собственных целях, отказавшись от сотрудничества с правообладателем ноу-хау.

Однако главный источник утечки конфиденциальной информации — это собственный персонал фирмы на всех его уровнях, начиная от технических сотрудников и кончая руководителями, но особенно часто раскрытие информации исходит от самих ведущих разработчиков новой технологии и продукции. Общепринято мнение, что обладающие профессиональными знаниями, научными, производственными и коммерческими секретами сотрудники представляют собой самый ценный объект ноу-хау фирмы. Недаром западные эксперты, оценивая интеллектуальную собственность в капитале развитых фирм на уровне 30—40%, обычно принимают за весьма существенную часть интеллектуальной собственности фирмы, наряду с патентами, другой промышленной собственностью и ноу-хау, профессиональные знания и опыт сотрудников.

Перейдем к вопросу об общепринятых мерах правовой охраны ноу-хау. В конкретных условиях эти меры весьма разнообразны, однако их можно свести к нескольким группам, что на практике облегчает обеспечение конфиденциальности и контроль за ее соблюдением.

1. Установление надлежащего порядка регулирования и определения объектов конфиденциальной информации, причем перечень этих объектов обычно систематически обновляется (включаются новые и исключаются утратившие необходимость охраны).

2. Заключение соответствующих договоров о конфиденциальности с сотрудниками, особенно с носителями ноу-хау.

3. Своевременное получение патентов на объекты промышленной собственности при одновременном сохранении конфиденциальности соответствующих ноу-хау.

4. Контроль за сохранением конфиденциальности объектов ноу-хау в связи с рекламной деятельностью.

5. Заключение договоров о конфиденциальности с потенциальными покупателями технологий

и производителями продукции, а также с соисполнителями по освоению и проверке новой технологии и продукции.

6. Тщательная подготовка к переговорам с потенциальными партнерами и покупателями технологий и лицензий, определение и инструктаж участников переговоров, ограничение доступной информации при ознакомлении потенциальных покупателей с технико-экономическими показателями и производством. Например, при ознакомлении с действующим опытным и/или промышленным производством на время демонстрации отключаются приборы, по которым можно установить параметры технологического процесса, а при демонстрации химического производства ограничивается доступ к катализаторам, ингибиторам и другим продуктам, знание которых позволяет несанкционированно воспроизвести технологию. Здесь уместно обратить внимание на одну типичную ситуацию в случае переговоров при отсутствии договоров (обязательств) по конфиденциальности. В ходе переговоров с участием разных представителей со стороны правообладателя могут быть переданы отдельные неконфиденциальные сведения, которые в совокупности позволяют высококвалифицированным специалистам со стороны потенциального правоприобретателя самостоятельно воссоздать ноу-хау и, естественный результат, — отказаться от закупки.

7. Тщательная проработка лицензионных договоров, договоров о научно-техническом сотрудничестве и кооперации с целью обеспечения режима конфиденциальности и контроль за соблюдением конфиденциальности на всех этапах реализации договоров.

Обязательства по конфиденциальности сотрудников, потенциальных покупателей, партнеров, соисполнителей, лицензиатов могут иметь различные юридические формы.

Это может быть раздел об обязательствах по конфиденциальности в трудовом договоре (контракте) с работником или дополнение к нему. По нашему мнению, это менее эффективная правовая форма. Нам представляется более целесообразной форма гражданско-правового договора между работодателем и работником, устанавливающего взаимные обязательства сторон. Другая форма — письмо (обязательство) потенциального правоприобретателя, адресованное правообладателю. По нашему мнению, более эффективна форма двустороннего договора, который предусматривает на паритетной основе взаимные обязательства сторон относительно конкретной сферы деятельности, поскольку в рамках таких соглашений обычно возникает необходимость во взаимном обмене конфиденциальной информацией. Еще одной юридической формой обязательства по конфиденциальности может быть соответствующий раздел в лицензионных договорах, договорах на передачу технологии, договорах о научно-техническом сотрудни-

честве и кооперации или, как это распространено в англо-американской системе, соглашение о конфиденциальности, являющееся неотъемлемой частью соответствующего договора или контракта. При этом надо учитывать, что нередко добросовестный лицензиат, правоприобретатель коммерчески заинтересован в сохранении конфиденциальности ноу-хау не менее, а даже более чем первоначальный правообладатель, поскольку, реализуя собственную маркетинговую политику, он вкладывает в коммерциализацию, в производство огромные средства, и связывает с ним определенные планы своей работы в сфере рынка.

Защита служебной и коммерческой тайны от неправомерных посягательств может осуществляться на основе норм гражданского, административного или уголовного права.

Основным гражданско-правовым способом защиты является возмещение причиненных правообладателю убытков. При определении их размера может быть учтен как реальный ущерб, так и упущенная выгода (ст. 15 ГК РФ). Кроме возмещения реального ущерба, в договорах может предусматриваться выплата денежной суммы.

Действенной является имущественная ответственность работника перед своим работодателем за разглашение служебной или коммерческой тайны. Нормы административного права применяются в том случае, если права обладателя коммерческой тайны нарушены должностными лицами органов государственного управления (налоговых, контролирующих, правоохранительных и др.), имеющими доступ к такой информации в установленных законом случаях. Так, в соответствии со ст. 25 Закона о конкуренции за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, должностные лица федерального антимонопольного органа (территориального органа) несут административную ответственность в виде предупреждения или штрафа (до 80 минимальных размеров оплаты труда), если эти деяния не влекут иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Ст. 183 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа, угроз или иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений, а также за их разглашение или незаконное использование, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб правообладателю.

Особую тему представляют вопросы легендирования и дезинформации конкурентов в целях охраны служебной и коммерческой тайны на стадии научных исследований, проектирования, производства, выхода на рынок. Здесь существует своя система методов и приемов, разработанная с учетом специфики деятельности.

Сотрудники фирмы «Лев Клименко, Лтд.» принимали участие в подготовке и оформлении более 2000 соглашений о конфиденциальности с иностранными партнерами, и им неизвестно ни одного случая нарушения по таким соглашениям со стороны иностранных партнеров, ибо нарушение обязательств по конфиденциальности — это не только последующее возмещение убытков, но и может быть это главное — потеря делового имиджа. Разумеется, такие отношения сотрудничества достигаются в случае выбора надежного и эффективного партнера. Нередко, легкость, с которой партнер подписывает соглашение о конфиденциальности, свидетельствует не о серьезности его намерений, а напротив, о легковесности и безответственности. Серьезный партнер подписывает соглашение о конфиденциальности после тщательной юридической проработки условий и последствий такого соглашения.

Известно большое число различных вариантов соглашений о конфиденциальности, среди них много неудачных и неэффективных, подготовленных нередко дилетантами, но есть и профессиональные образцы. И выбрать надо лучший, однако и самый лучший образец требует профессиональной корректировки и адаптации к конкретной ситуации. В этой связи можно посоветовать воспользоваться известным правилом: выгоднее поручить работу и заплатить профессионалу, чем делать самому непрофессионально. К сожалению, сейчас в нашей стране едва ли наберется 50—100 практиков-профессионалов в сфере заключения сравнительно простых по форме, но чрезвычайно важных соглашений о конфиденциальности, и 10—15 профессионалов в сфере правового регулирования и судебно-арбитражной защиты объектов ноу-хау. Безусловно, развитие рыночных отношений в области новых технологий, переход на новые формы отношений работодателей и работников, правообладателей и правоприобретателей приведет к взаимному повышению ответственности всех лиц, причастных к созданию, владению и распоряжению ноу-хау, становлению надлежащей правоприменительной практики, и как следствие — существенно повысит роль и значение ноу-хау как одного из главных источников и объектов интеллектуальной собственности.

Как показывает наш опыт, практически все договоры о конфиденциальности, заключенные без участия специалистов в этой сфере, страдают рядом существенных недостатков, снижающих эффективность таких договоров, что может привести к нарушению конфиденциальности полученных сведений. В связи с этим, исходя из нашего опыта, рекомендуем при составлении договора о конфиденциальности учитывать следующие положения. Необходимо четко фиксировать цель получения конфиденциальной информации

и право получающей стороны на ее использование только в оговоренных целях, причем в ряде случаев мы применяем еще более жесткие формулировки. Конфиденциальность распространяется на всю передаваемую информацию, относительно которой передающая сторона устанавливает режим конфиденциальности, включая информацию, переданную в виде технической документации, образцов, аудио-, видео-, визуально при демонстрации и т.д.

Получающая сторона по истечении срока, установленного договором, или досрочно — при достижении цели или отказе от цели договора, обязана возратить всю предоставленную ей конфиденциальную информацию и в дальнейшем никоим образом ее не использовать.

Получающая сторона обязана сохранять конфиденциальность на протяжении длительного периода времени (обычно 5, 10, 15, 20 лет) после истечения срока действия договора о конфиденциальности.

При научно-техническом сотрудничестве целесообразно также заключать соответствующие договоры о конфиденциальности: на стадии передачи информации для технико-экономической оценки, например, с целью получения опциона, заключения лицензионного договора или иного; на каждом последующем этапе (опцион, лицензия, кооперация и т.д.); дозировать по мере действительной необходимости объем передаваемой конфиденциальной информации с учетом целей и/или оплаты по договору. Например, даже при заключении лицензионного договора исчерпывающую информацию по предмету договора следует передавать только после оплаты этого этапа.

Во всех случаях при возникновении споров рекомендуем добиваться российской юрисдикции и применения норм российского материального и процессуального права.

В договорах физических лиц с иностранными фирмами, в том числе в трудовых контрактах на выполнение работ по техническим заданиям, следует оговаривать пределы использования конфиденциальной информации иностранной получающей стороной, за физическим лицом должно сохраняться право на самостоятельное использование такой информации в согласованных рамках. Это положение очень важно, ибо реальные случаи, когда иностранная фирма за минимальную 12-месячную зарплату может без каких-либо лицензий получить доступ и свободно использовать информацию (предшествующую и текущую), реально оценивающуюся на несколько порядков выше, одновременно ограничив физическое лицо (работника) в использовании такой информации, даже при прекращении действия договора. В подобных договорах также целесообразно предусматривать ответственность получающей стороны и ограничивать ответственность работника.