

A. A. Серебряков

Система способов распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау)

A. A. Serebryakov

System of Ways of the Exclusive Right Disposal to Trade Secret (Know-How)

В статье рассматриваются способы распоряжения исключительным правом. Предлагается выделить группы способов распоряжения исключительным правом в зависимости от расположения норм в структуре Гражданского кодекса Российской Федерации. Отмечается, что ограничения в выборе возможных способов распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) действующим законодательством не установлены и могут вытекать только из самого существа исключительного права на секрет производства (ноу-хау). Анализируются как возможные способы распоряжения исключительным правом в целом, так и особенности исключительного права на секрет производства (ноу-хау), с последующим сопоставлением полученных результатов. Критически рассматриваются способы распоряжения исключительным правом на предмет возможности их применения при распоряжении исключительным правом на секрет производства (ноу-хау). Выдвигается тезис о том, что исключительное право на секрет производства (ноу-хау), в отличие от исключительных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, может быть прекращено досрочно не в силу нормы закона, а по воле его обладателя (отказ от исключительного права). Предлагается система возможных способов распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау).

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, секреты производства, ноу-хау, исключительные права, распоряжение исключительным правом.

DOI 10.14258/izvasu(2014)2.1-27

В отношении секретов производства (ноу-хау) законодатель закрепляет не только само существование исключительного права, но и возможность распоряжения им (п. 1 ст. 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс РФ) [1]. Однако в нормах главы 75 Гражданского кодекса РФ, посвященных секретам производства (ноу-хау), прямо говорится лишь о двух возможных способах распоряжения исключительным правом

The article deals with the ways of exclusive right disposal. The author proposes to pick out some groups of the ways of exclusive rights disposal based on such criterion as civil legal rules location in the Civil Code of Russian Federation structure. The author notes that modern legislation does not set up any restrictions to choose possible ways of exclusive right disposal to trade secret (know-how), that is why such restrictions can follow only from the exclusive right to trade secret (know-how) essence. The article contains general analysis of possible ways of the exclusive right disposal and analysis of the exclusive right to trade secret (know-how) peculiarities, the author compares achieved results subsequently. The author attempts to substantiate point of view that the rightholder can dispose his exclusive right to trade secret (know-how) by some certain ways only. One of the main theses of the article is that the rightholder of exclusive right to trade secret (know-how) can waive his right unlike rightholders of exclusive rights to other results of intellectual activity and trademarks. The author proposes the system of possible ways of the exclusive right disposal to trade secret (know-how).

Key words: intellectual property, trade secrets, know-how, exclusive rights, disposal of the exclusive right.

на данный объект интеллектуальной собственности: посредством заключения договора об отчуждении исключительного права (ст. 1468 Гражданского кодекса РФ) либо лицензионного договора (ст. 1469 Гражданского кодекса РФ).

На основании анализа указанных норм ряд исследователей высказали мнение о том, что распоряжение исключительными правами на секреты производства (ноу-хау) в смысле п. 1 ст. 1466 Гражданского кодекса

РФ ограничивается возможностью заключения только вышеназванных договоров [2, с. 501].

Однако следует отметить, что данный подход не учитывает не только общих положений о распоряжении исключительными правами (глава 69 Гражданского кодекса РФ), но и положений части 2 Гражданского кодекса РФ об отдельных видах обязательств, а также иные нормы гражданского законодательства.

В целом действующее законодательство допускает саму возможность ограничения обладателя исключительного права в выборе возможных способов распоряжения принадлежащим ему субъективным правом, но подобные ограничения должны быть прямо установлены законом либо должны вытекать из существа исключительного права на конкретный результат интеллектуальной деятельности и приравненное к нему средство индивидуализации (п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ). Вместе с тем применительно к секретам производства (ноу-хау) в настоящее время ни в Гражданском кодексе РФ, ни в иных нормативных правовых актах не закреплены положения, запрещающие обладателю исключительного права на секрет производства (ноу-хау) совершать конкретные акты распоряжения данным субъективным правом. Таким образом, возможные ограничения могут вытекать только из самого существа исключительного права на секрет производства (ноу-хау).

Для решения данного вопроса представляется необходимым проведение как анализа возможных способов распоряжения исключительным правом в целом, так и анализа особенностей исключительного права на секрет производства (ноу-хау), с последующим сопоставлением полученных результатов. Данный подход позволит определить систему способов распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау).

Прежде всего, обратимся к анализу возможных способов распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Согласно п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

Действительно, в гражданском законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень способов распоряжения исключительным правом. При этом примерный перечень способов распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации можно вывести путем анализа в целом Гражданского кодекса РФ.

Проведенный анализ гражданского законодательства позволил выделить следующие группы способов распоряжения исключительным правом в зависимости от расположения норм в структуре Гражданского кодекса РФ.

1. Способы распоряжения исключительным правом, предусмотренные четвертой частью Гражданского кодекса РФ:

- договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 Гражданского кодекса РФ);
- лицензионный договор (ст. 1235 Гражданского кодекса РФ);
- договор о залоге исключительного права (п. 5 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ).

2. Способы распоряжения исключительным правом, относящиеся к отдельным видам обязательств, регулируемых частью второй Гражданского кодекса РФ:

- договор доверительного управления (ст. 1013 Гражданского кодекса РФ);
- договор коммерческой концессии (ст. 1027 Гражданского кодекса РФ).

Кроме вышеперечисленных способов распоряжения исключительным правом в чистом виде, можно также привести примеры распоряжения исключительным правом в таких договорных конструкциях, как продажа или аренда предприятия.

3. Способы распоряжения исключительным правом, представляющие собой односторонние сделки, совершаемые с целью распоряжения имуществом на случай смерти (ч. 3 Гражданского кодекса РФ):

- завещание исключительного права (ст. 1112 Гражданского кодекса РФ).

Отдельно необходимо затронуть вопрос о распоряжении исключительным правом путем внесения в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества. В соответствии с разъяснениями пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов подобный акт распоряжения должен быть облачен в форму лицензионного договора. Поэтому нами внесение исключительного права в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества не рассматривается как самостоятельный способ распоряжения исключительным правом.

Возможные способы распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) определяются самой спецификой данного объекта интеллектуальной собственности. В связи с этим обратимся к анализу особенностей исключительного права на секрет производства (ноу-хау).

К наиболее характерным особенностям исключительного права на секрет производства (ноу-хау) можно отнести следующие:

- исключительное право на секрет производства (ноу-хау) может одновременно в полном объеме принадлежать нескольким лицам (п. 2 ст. 1466 Гражданского кодекса РФ);

— исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует в течение неопределенного периода времени, но до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства (ноу-хау) (ст. 1467 Гражданского кодекса РФ).

Указанные особенности, сопоставленные с выше-названными способами распоряжения исключительным правом, позволят в дальнейшем выделить систему способов распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау).

Распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) посредством заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора прямо предусмотрено статьями 1468 и 1469 Гражданского кодекса РФ. Общей особенностью данных способов распоряжения является возложение на стороны обязанности сохранять конфиденциальность секрета производства.

Вместе с тем в некоторых случаях заключение лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) может быть сопряжено с некоторыми трудностями и рисками. В качестве примера рассмотрим ситуацию с заключением лицензионного договора, по которому право использования секретом производства (ноу-хау) передается в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.

Во-первых, определенные сложности могут возникнуть при оценке данного вклада. По общему правилу, денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества (п. 2 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Но поскольку сведения, составляющие секрет производства, могут иметь не только действительную, но и потенциальную коммерческую ценность, может сложиться ситуация, при которой уставный капитал, сформированный подобным способом, не будет выполнять своей основной цели — гарантирующего интересы кредиторов хозяйственного общества, т. е. фактически окажется меньше установленного законом минимума.

Во-вторых, в действующем законодательстве не решен вопрос о том, обязаны ли иные участники хозяйственного общества, уставный капитал которого сформирован путем внесения в качестве вклада права использования секрета производства (ноу-хау), сохранять конфиденциальность сведений, его составляющих. Представляется, что в данном случае данная обязанность может быть закреплена в уставе хозяйственного общества, в противном случае исключительное право на секрет производства (ноу-хау) может быть утрачено.

Распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) путем заключения договора о залоге исключительного права, на первый взгляд, пред-

ставляется допустимым способом, однако в данном случае необходимо обратиться к рассмотрению процедуры реализации заложенного имущественного права.

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при залоге исключительного права подлежат применению положения ст. 334–358 Гражданского кодекса РФ и Закона Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872–1 «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Гражданского кодекса РФ [3]. Из этого разъяснения следует вывод, что при реализации заложенного исключительного права применяются нормы о реализации заложенного движимого имущества. Данные нормы предусматривают следующие способы реализации предмета залога:

- отчуждение на публичных торгах;
- отчуждение на торгах, проводимых в соответствии с правилами, установленными статьями 447 и 448 Гражданского кодекса РФ;
- оставление за собой предмета залога залогодержателем;
- отчуждение предмета залога третьему лицу залогодержателем или комиссионером, действующим на основании заключенного между ним и залогодержателем договора комиссии.

При этом последние три способа допускаются при обращении взыскания на заложенное исключительное право во внесудебном порядке.

Из вышесказанного следует заключить, что отчуждение заложенного исключительного права на секрет производства (ноу-хау) на торгах приведет к его утрате, так данный способ реализации предмета залога неразрывно связан с разглашением сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау), неопределенному кругу лиц (происойдет нарушение императивного требования о сохранении конфиденциальности).

Таким образом, распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) путем заключения договора о залоге может осуществляться лишь при соблюдении ряда условий:

- договором предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное исключительное право;
- сторонами являются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели;
- обеспечиваются обязательства, связанные с предпринимательской деятельностью;
- в числе способов реализации предмета залога названы либо оставление за собой предмета залога залогодержателем, либо отчуждение предмета залога третьему лицу залогодержателем или комиссионе-

ром, действующим на основании заключенного между ним и залогодержателем договора комиссии.

Распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) способами, относящимися к отдельным видам обязательств, регулируемых частью второй Гражданского кодекса РФ, следует признать допустимым и не противоречащим существу такого исключительного права. Поскольку как при заключении договора доверительного управления, так и при заключении договора коммерческой концессии обеспечивается возможность возложения на соответствующую сторону договора обязанности по сохранению конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства.

Распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) посредством его завещания также требует внимательного рассмотрения с позиции обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих данный секрет. В связи с тем, что по общему правилу со дня открытия наследства до момента выдачи свидетельства о праве на наследство проходит определенный срок (п. 1 ст. 1163 Гражданского кодекса РФ), возникает вопрос о том, кто будет в течение данного периода времени принимать меры по сохранению конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау). Данная проблема может быть решена путем указания в завещании исполнителя с возложением на него соответствующей обязанности. В случае если отсутствует исполнитель завещания, заинтересованный наследник вправе обратиться к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследства.

Однако распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау) не исчерпывается только вышеперечисленными способами.

В научной литературе одним из способов распоряжения субъективными правами называют также и «распоряжение правообладателя, направленное на прекращение субъективного права» [4, с. 180]. Применительно к праву собственности проявлением данного способа распоряжения будет являться уничтожение вещи, но в отношении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и приравненного к нему средства индивидуализации данный способ распоряжения является неприменимым. Данный вы-

вод вытекает из п. 2 ст. 1230 Гражданского кодекса РФ: «Продолжительность срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а также основания и порядок прекращения исключительного права до истечения срока устанавливаются настоящим Кодексом».

Вместе с тем исключительное право на секрет производства (ноу-хау) в отличие от исключительных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации может быть прекращено досрочно не в силу нормы закона, а по воле его обладателя (отказ от исключительного права). Например, добровольное раскрытие обладателем исключительного права на секрет производства (ноу-хау), сведений, его составляющих, широкому кругу лиц (опубликование сведений в средствах массовой информации).

Таким образом, проведенный анализ позволяет предложить следующую систему способов распоряжения исключительным правом на секрет производства (ноу-хау).

В зависимости от расположения норм в структуре Гражданского кодекса РФ:

1) Способы распоряжения исключительным правом, предусмотренные четвертой частью Гражданского кодекса РФ: договор об отчуждении исключительного права; лицензионный договор; договор о залоге исключительного права (с учетом сформулированных ограничений).

2) Способы распоряжения исключительным правом, относящиеся к отдельным видам обязательств, регулируемых частью второй Гражданского кодекса РФ: договор доверительного управления; договор коммерческой концессии.

3) Способы распоряжения исключительным правом, представляющие собой односторонние сделки, совершаемые с целью распоряжения имуществом на случай смерти (ч. 3 Гражданского кодекса РФ): завещание исключительного права.

4) Способы распоряжения исключительным правом, вытекающие из общих положений гражданского права: отказ от исключительного права.

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52. — Ч. 1. — Ст. 5496.

2. Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.В. Погуляева — М., 2008.

3. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 26.03.2009 № 5, № 29 // Вестник ВАС РФ. — 2009. — № 6.

4. Култышев С.Б., Шевченко А.С. Современные подходы к вопросам распоряжения субъективными гражданскими правами // Известия вузов. Правоведение. — 2008. — № 4.