



*Идрышева Сара Кимадиевна,
профессор кафедры гражданского права
Казахского гуманитарно-юридического
университета, доктор юридических наук,
доцент правоведения*



*Тринколенко Андрей Владимирович,
руководитель службы экспертизы товарных
знаков и наименований мест происхождения
товаров РКП «НИИС»*

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ КАК ВИД ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 28 Закона Республики Казахстан «О науке» предусматривает коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности. Дальнейшее совершенствование коммерциализации объектов права интеллектуальной собственности относится к числу наиболее важных теоретических и практических аспектов современного экономического развития Республики Казахстан, поскольку потенциал экономического роста любой страны напрямую зависит от уровня развития науки и техники. Без каких-либо элементов изобретательства и новаторства невозможен был бы технический прогресс и развитие производительных сил общества.

В последнее время с углублением инновационных процессов и повышением уровня информатизации общества значимость интеллектуальной составляющей производственных ресурсов существенно возрастает. Ввиду этого особую актуальность в условиях современного Казахстана приобретает вопрос наиболее эффективного использования и реализации научно-технических достижений, что непосредственно связано с развитием рынка интеллектуальной собственности, обеспечивающего действенный механизм реализации научно-технических достижений в форме объективированных результатов интеллектуальной творческой деятельности.

В Программе развития патентной системы Республики Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1243, в числе других поставлена задача: учесть интересы лиц, осуществляющих коммер-

циализацию объектов промышленной собственности. Для этого следует выработать четкий и обязательный механизм выплат вознаграждений авторам за создание объектов промышленной собственности, усилить ответственность за надлежащее исполнение договорных отношений между субъектами инновационных процессов - авторами, работодателями, государством, инвесторами [1].

Как отмечается в комментируемой Программе, в Казахстане из-за плохо поставленного учета доля нематериальных активов и интеллектуальной собственности составляет менее 1 процента, в то время как главным критерием значимости и конкурентоспособности объекта промышленной собственности является уровень его коммерциализации, то есть, насколько эффективно объект используется как самим владельцем, так и другими лицами на основе предоставления лицензий (разрешений) на его использование.

Объекты права интеллектуальной собственности относятся к таким объектам, которыми можно не только владеть, пользоваться и распоряжаться, но и при правильном их документальном оформлении и оценке использовать в предпринимательской деятельности, в частности, в уставном капитале юридических лиц, в их хозяйственной деятельности в качестве нематериальных активов и в качестве объектов коммерческой тайны. При коммерциализации интеллектуальной собственности принципиальным является наличие и правильность оформления документов, подтверждающих права субъекта на объекты интеллектуальной собственности.

Статья 961 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК) к объектам права интеллектуальной собственности в числе других относит и нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау) [2]. В соответствии с определениями статьи 126 и п.1 статьи 1017 ГК РК, ноу-хау – это техническая, организационная или коммерческая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия свободного доступа к ней на законном основании и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности.

В отличие от других объектов права интеллектуальной собственности, право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования возникает независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее регистрации, получения свидетельств и т.п.). Данное обстоятельство является важнейшим отличием ноу-хау от других объектов промышленной собственности в составе объектов права интеллектуальной собственности. Однако правила о защите нераскрытой информации не применяются в отношении сведений, которые в соответствии с законодательными актами не могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним; сведения, подлежащие представлению в статистической форме и другие).

Одним из легальных способов передачи и приобретения возможности использовать результаты интеллектуальной творческой деятельности является заключение договора о передаче ноу-хау. По данному договору пользователю передается незапатентованная нераскрытая информация ноу-хау на условиях, определяемых соглашением. Как правило, такой договор является возмездным.

Договор о передаче ноу-хау специально не регламентируется как казахстанским, так и российским законодательством, однако в соответствии с принципом свободы договора, предусмотренным статьями 2 и 380 ГК РК, ограничений для его заключения нет. Кроме того, условия о передаче ноу-хау часто содержатся в лицензионных договорах.

Предметом договора о передаче ноу-хау служит передача самой конфиденциальной информации, а не исключительных прав на неё.

В этой связи, поскольку на ноу-хау у его обладателя отсутствует исключительное право, то при передаче ноу-хау по договору такой договор не может трактоваться как лицензионный и его предметом может служить передача ноу-хау, а не

исключительных прав на неё. Соответственно, подобный договор не подлежит и регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан, в отличие от лицензионного договора. Аналогично с договорами на передачу ноу-хау ситуация обстоит и в Российской Федерации.

В связи с этим нам представляется спорной конструкция нормы статьи 1019 ГК РК, в соответствии с которой лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации, другому лицу по лицензионному договору. Несомненно, что зачастую информация, составляющая ноу-хау, может содержаться и в лицензионных договорах. Однако «в чистом виде» имеет право на существование и договор о передаче ноу-хау, который явно не может быть отнесен к лицензионному договору, так как ноу-хау не защищен никаким охраняемым документом, кроме самого договора. Поэтому более соответствующим истинному положению дел было бы дополнение данной нормы между слов «по лицензионному» словами «договору о передаче ноу-хау либо...» и далее по тексту.

В случае, когда ноу-хау передается по лицензионному договору в составе зарегистрированных объектов права интеллектуальной собственности, лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности ноу-хау, полученного по договору, и имеет те же права на его защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. Если в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденциальность нераскрытой информации лежит на лицензиате и после прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией. Об этом должно быть четко указано в условиях договора, при этом рекомендуется условия, содержащие сведения о ноу-хау, изложить в отдельном приложении, пометив его как конфиденциальное, являющееся неотъемлемой частью лицензионного договора.

Договор о передаче ноу-хау имеет много общего с лицензионными договорами, в частности, в предмет договоров входят нематериальные объекты права интеллектуальной собственности. Однако можно выделить и целый ряд особенностей.

1. Предметом договора о передаче ноу-хау выступает фактическая информация, а не исключительные права на охраняемый объект.

2. Срок действия лицензионного договора ограничен сроком действия патента или свидетельства. Срок действия договора о передаче ноу-хау не имеет существенного значения и за-

висит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на нераскрытую информацию.

3. В договоре о передаче ноу-хау, в отличие от лицензионного договора, необходимо особо оговорить условия о соблюдении конфиденциальности, так как невыполнение такого условия ведет к прекращению самой возможности существования договора. В лицензионном договоре права передаются на объект, информация о котором официально опубликована, в связи с чем нет необходимости соблюдать её конфиденциальность.

4. В договоре о передаче ноу-хау целесообразно предусмотреть выплату единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости от получения прибыли, поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять монополию на скрытую информацию.

5. Особый порядок прекращения договора. Среди оснований прекращения договора о передаче ноу-хау – утрата секретности информации, её обнародования, что не имеет никакого значения для лицензионного договора.

Таким образом, в вопросах коммерциализации объектов права интеллектуальной собственности договор о передаче ноу-хау представляется надежным способом закрепления и защиты имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей сторон договора, в связи с чем заслуживает быть легально закрепленным в законодательном акте в качестве самостоятельного договора.

Список литературы

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года №1243. // База данных «Закон» Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции РК
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая и особенная части). – Алматы, 2011. – 360 с.



Мақалада авторлар ноу-хау, немесе өндіріс құпиясын өзге тұлғаларға беру туралы келісім шартты зияткерлік құқықтың объектілерін коммерциялық пайдаланудың бір әдісі ретінде қарастырып, аталмыш келісім шарттың өнеркәсіптік объектілерінің басқа түрлерін беру туралы лицензиялық шарттан айырмашылығын талдауға салған.

Түйін сөздер: келісім шарт, ноу-хау, өнеркәсіптік меншігі.

В данной статье авторы рассматривают договор о передаче ноу-хау, или секретов производства, в качестве механизма коммерческой реализации объектов права интеллектуальной собственности и производят разграничение рассматриваемого договора от лицензионного договора на передачу иных объектов промышленной собственности.

Ключевые слова: договор, ноу-хау, промышленная собственность.

In this paper the authors examine the treaty on the transfer of know-how or trade secrets, as a mechanism for commercialization of intellectual property objects and produce a separation agreement under consideration of the license agreement for the transfer of other industrial property.

Keywords: agreement, know-how, industrial property.

Сара Қимадиқызы Ыдырышева,

Қазақ гуманитарлық заң университеті азаматтық құқық кафедрасының профессоры,
з.ғ.д., заң ғылымының доценті

Андрей Владимирович Тринколенко,

«ЗМҰИ» РМҚК-ның тауардың шыққан жердің атауы мен тауар белгілердің сараптамасы қызметінің басшысы

Ноу-хауды беру келісім шарты өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды басқа тұлғаларға беру шартының түрі ретінде

