

**77-51037/513 Запатентованный объект и сопутствующее ноу-хау:  
правовые и экономические аспекты**

Гуманитарный Вестник # 11, ноябрь 2012  
автор: Амелина К. Е.

[amelina@bmstu.ru](mailto:amelina@bmstu.ru)

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Российское законодательство предусматривает несколько возможных путей охраны научно-технических результатов. Основными из них являются получение охранных документов (патентов, свидетельств) на данные достижения и сохранение полученной информации в качестве конфиденциальной, т.е. в качестве секрета производства.

Как и в других странах, в Российской Федерации патентное законодательство требует полного раскрытия технического решения при его патентовании. Однако, и это признанный факт, основная масса заявок на получение патента оставляет какой-либо элемент этого решения в тайне, и в данном случае можно говорить о сокрытии ноу-хау в материалах заявки. Уровень техники в мире постоянно изменяется, появляющиеся технические решения усложняются, их изобретательский уровень возрастает. Поэтому если раньше сохранить в тайне какую-либо информацию при получении правоустанавливающего документа на свое решение было довольно сложно, то теперь для специалиста скрыть при составлении материалов заявки некоторые сведения намного проще.

Такая практика позволяет соединить в себе преимущества двух форм охраны технической информации – сохранения её в качестве ноу-хау и получения патента, закрепляющего за патентовладельцем исключительное право на результат научно-технической деятельности.

Проанализируем достоинства и недостатки такого варианта охраны научно-технических результатов с точки зрения сочетания достоинств и недостатков, присущих патентованию и сохранению информации в тайне. При этом еще раз следует упомянуть о том, что патентование возможно только в тех случаях, когда техническое решение отвечает критериям патентоспособности. Таким образом, круг патентуемых объектов

---

ограничен, и как следствие анализируемый нами способ охраны применим не ко всем решениям, которые имеют возможность оставаться конфиденциальными.

Время действия патента ограничено. Однако конфиденциальный элемент технического решения позволяет получать его владельцу имущественную выгоду и после истечения срока действия охранного документа. Если первоначально такое лицо получало выгоду от предоставления прав на использование запатентованного объекта и сопутствующего ему ноу-хау, то впоследствии он может получать доход от предоставления прав на использование одной лишь конфиденциальной информации. Время получения такого дохода ограничено лишь моральным устареванием информации (или временем сохранения её в тайне).

Соккрытие определенных сведений при патентовании дает возможность расширить территорию, позволяющую получать имущественную выгоду от своих технических решений. Если на территории действия патента правообладатель может предоставлять комплекс прав на запатентованные и конфиденциальные сведения, то на остальной территории он имеет возможность получать выгоду от передачи прав только ноу-хау. Стоимость «смешанных лицензий» значительно выше стоимости чисто патентных лицензий или лицензионных договоров на предоставление прав на использование ноу-хау.

Сохранение в тайне некоторых сведений при патентовании исключает наличие благоприятной почвы для нарушения прав, оставляя, однако, такое преимущество, как дополнительное информирование заинтересованных лиц о наличии технического решения и его готовности к коммерческому использованию.

С точки зрения защиты прав, обладание патентом повышает надежность такой защиты.

Таким образом, наличие сопутствующего запатентованному объекту ноу-хау предоставляет правообладателю дополнительные гарантии соблюдения его интересов.

Указанный способ защиты своих интересов создателями технических решений можно назвать еще одним вариантом их правовой охраны, основанным на сочетании патентования и сохранения некоторой информации в качестве конфиденциальной. Соответствующая практика составления документов заявки на выдачу охранных документов существует не только в России, но и за рубежом.

При передаче прав на использование технического решения, при патентовании которого была сохранена в тайне некоторая информация, одновременно с передачей прав на такую разработку, как правило, возникает необходимость передачи лицензиату соответствующей конфиденциальной информации. В некоторых случаях подвергается

---

сомнению действительность договоров, по которым передаются права на использование объектов патентного права и сопутствующего им ноу-хау в связи с тем, что конфиденциальная информация, передаваемая по договору, должна была быть раскрыта при составлении материалов заявки на выдачу патента, и таким образом было нарушено требование законодательства к составлению описания изобретения или полезной модели, а как следствие на основании ст.168 Гражданского кодекса РФ ставится под сомнение действительность сделки как несоответствующей требованию правовых актов.

Как известно для действительности сделки необходимо наличие четырех условий:

- способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней;
- соблюдение формы сделки;
- соответствие воли и волеизъявления сторон сделки;
- законность содержания сделки.

Данные основания указаны в той последовательности, в какой хотелось бы проанализировать их в отношении рассматриваемых договоров.

Первое основание действительности сделки указывает на то, что лица, совершающие сделку, должны обладать необходимой право- и дееспособностью. Данные условия не связаны с рассматриваемой ситуацией. Включение в лицензионный договор условий о предоставлении прав на использование ноу-хау, сопутствующего изобретению или полезной модели, не может повлиять на выполнение требований в отношении формы сделки. В том числе рассматриваемое содержание договора не может служить препятствием для регистрации лицензионного договора в Патентном ведомстве.

Необходимость соответствия воли и волеизъявления сторон сделки указывает на совпадение между действительными желаниями лица, совершающего сделку, и выражением этих намерений вовне. Кроме того, для соблюдения этого условия необходимо, чтобы содержание воли совершающего сделку лица формировалось свободно, не находилось под неправомерным сторонним воздействием (насилием, угрозой, обманом) или иным неблагоприятным влиянием (заблуждением, стечением тяжелых обстоятельств и т.д.). Данные обстоятельства также не нуждаются в специальном анализе применительно к рассматриваемой ситуации.

В рамках настоящей работы следует отдельно рассмотреть четвертое основание действительности сделки – законность её содержания. Ст. 168 ГК РФ гласит, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Законность содержания сделки означает, что её содержание и правовой результат соответствуют требованиям законодательства.

---

Представляется, что несоответствие сделки требованиям законодательства возможно в двух случаях:

а) в отношении конкретной сделки установлены специальные требования и они не выполняются;

б) совершение конкретной сделки прямо запрещено законом или иным правовым актом. Причем этот запрет может касаться существа сделки, состава участников, обстоятельств совершения сделки и т.д.

Сомнение в действительности договоров, на основании которых передаются права на объекты патентного права и ноу-хау может вызвать то, что конфиденциальная информация, передаваемая по договору, должна была быть раскрыта при составлении материалов заявки на выдачу патента, и таким образом было нарушено требование законодательства к составлению описания изобретения или полезной модели.

Однако данное обстоятельство с точки зрения указанных случаев несоответствия сделки требованиям законодательства не может повлиять на её законность:

- в отношении договоров, на основании которых передаются права на использование объектов патентного права и сопутствующего им ноу-хау, нормативными актами не установлено никаких специальных требований,

- не существует специальных запретов в отношении совершения такой сделки.

Рассматриваемая сделка совершается на основании имеющегося у одной из сторон действительного патента. Поэтому до тех пор, пока патент не будет признан недействительным, подвергать сомнению действительность сделки не имеет смысла, сделка является действительной. Однако признание патента недействительным может служить основанием расторжения лицензионного договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Таким образом, рассмотренный способ охраны технических достижений, основанный на сочетании патентования и сохранения в тайне некоторых сведений, остается для правообладателей экономически целесообразным и юридически возможным.

---