

## IV. Коммерческая тайна

### А. Введение

Коммерческая тайна — это один из старейших методов охраны интеллектуальной собственности. Несомненно, что мастерские древнего мира хранили в тайне секреты своего мастерства задолго до возникновения понятия интеллектуальной собственности. Их производственные секреты не имели письменной формы, а были знаниями и ноу-хау отдельных людей. Понятно, что такие секреты передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, от мастера к рабу. Нет свидетельств того, что в те времена существовали какие-либо внешние формы охраны этих секретов, кроме общей власти, которую в древние времена имел отец над сыном, хозяин над рабом.

Ко времени промышленной революции в Европе природа производственных секретов изменилась. Сложные производственные процессы и система деловых отношений потребовали введения письменной документации и обусловили возможность для большого числа наемных работников свободно менять работодателя. Таким образом, возникли две основные угрозы секретам производства: 1) нелояльность работника по отношению к бывшему работодателю и 2) кража документации. Работодатели начали включать в трудовые контракты условия, требующие от работника сохранения секретов производства, составляющих коммерческую тайну. Законодатели и судебная власть ответили на проблему ужесточением преследования работника за нарушение условий контракта, как мерой защиты от его нелояльности и краж секретов. Этот процесс в конце XX века увенчался тем, что положения об охране коммерческой тайны как вида интеллектуальной собственности были включены в Соглашение ТРИПС.

Сохранение в тайне секретов производства как средство обеспечения фактического преимущества перед другими участниками оборота является самой древней формой охраны творческих результатов прикладного характера. Однако правовое регулирование отношений, связанных с указанными объектами промышленной собственности, появилось лишь в последнее столетие в рамках законодательства о борьбе с недобросовестной конкуренцией. В России, где на протяжении 70 лет господствовала планово-административная экономика, данный вид регулирования практически отсутствовал. Впервые право участников оборота на сохранение коммерческой тайны было провозглашено Законом СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР». В ст. 33 указанного Закона раскрывалось понятие коммерческой тайны как не являющихся государственными секретами сведений, связанных с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предприятий, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб их интересам. Статья 2 Закона РСФСР от 24 декабря

1990 г. «О собственности в РСФСР» упоминала о секретах производства (ноу-хау, торговые секреты) как одном из признаваемых законом объектов интеллектуальной собственности. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности», с вступлением в силу которого на территории РСФСР перестал применяться Закон СССР «О предприятиях в СССР», хотя и не содержал определения коммерческой тайны, но подтверждал право предприятия на данный объект интеллектуальной собственности. Чуть позже Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца было квалифицировано в качестве одной из форм недобросовестной конкуренции (ст. 10). Однако условия, при которых обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), приобретал право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами, были впервые закреплены ст. 151 Основ гражданского законодательства

1991 г. С принятием части первой Гражданского кодекса РФ в законодательстве появилось более развернутое определение служебной и коммерческой тайны (ст. 139).

В настоящее время российское законодательство об охране служебной и коммерческой тайны представляет собой совокупность статей, которые содержатся в различных правовых актах, посвященных в целом регулированию иных общественных отношений. Центральной из них является ст. 139 ГК, содержащая определение служебной и коммерческой тайны, раскрывающая условия признания ее самостоятельным объектом правовой охраны и указывающая на основные юридические средства защиты прав ее обладателя.

Не менее важное значение имеет в рассматриваемой сфере ряд статей Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», которые запрещают незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, определяют функции и права государственных антимонопольных органов, содержат санкции, применяемые к нарушителям правил добросовестной конкуренции, и т.д. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» хотя и не содержит специальных правил, посвященных охране коммерческой тайны, но включает целый ряд норм, имеющих к ней непосредственное отношение. В частности, в нем раскрываются понятия информационных ресурсов, конфиденциальной информации, защиты информации и т.д. КЗоТ РФ допускает включение в трудовой договор условий неразглашения работником сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Налоговый кодекс РФ, Законы РФ от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции», от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» и др. содержат специальные статьи, возлагающие на работников соответствующих органов и организаций обязанность по неразглашению сведений, ставших им известными в связи с выполнением служебных обязанностей и составляющих коммерческую тайну предприятий и организаций.

Из числа подзаконных актов, принятых в развитие указанных выше правил, следует выделить прежде всего постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну», указывающее на те виды информации, которые не могут засекречиваться участниками оборота. Целый ряд иных подзаконных актов посвящен детализации обязанностей должностных лиц соответствующих органов по сохранению в тайне сведений, полученных при исполнении служебной деятельности.

## **Б. Моральные, экономические и политические основы охраны коммерческой тайны**

Уяснение основ охраны секретов производства может оказать существенную помощь в деле применения положений законодательства о коммерческой тайне. Моральной основой здесь служит библейская заповедь: «Не укради». Экономическая основа — это поощрение нововведений. Политическая основа — это мощное лобби большого бизнеса, являющегося обладателем большинства промышленных секретов. И хотя вроде бы общепринято считать, что красть аморально, положение изменяется, когда речь заходит о воровстве идей. По закону тяжесть наказания за кражу чужого имущества традиционно определяется пропорционально ценности похищенного. Моральная сторона вопроса становится менее ясной в ситуации, когда работник переходит к другому работодателю, унося с собой и профессиональные навыки, и специфическую информацию не в материальной форме, а в голове. Законодательство о коммерческой тайне призвано стимулировать развитие в тех областях производства, где относительно слаба патентная защита. Достаточно трудно, например, ввести патентную охрану секретов производственного процесса, и поэтому конкуренты могут их тайно заимствовать и использовать. Однако относительно просто защитить производственные секреты как коммерческую тайну, и в таком случае конкуренты могут ими пользоваться только, если откроют такой же способ производства самостоятельно. Получение патента — процесс длительный и дорогостоящий. Поэтому компании не могут себе позволить патентовать любое рационализаторское предложение или нововведение. А коммерческая тайна может обеспечивать охрану секретов производства и, следовательно, стимулировать новаторские предложения, каждое из которых относительно мало, чтобы стать объектом патентования, но их совокупность становится уже весьма ценной. Многие виды таких предложений в принципе не патентоспособны, поскольку не несут в себе новизны изобретения. В качестве примера возьмем списки клиентов. Коммерческая тайна в этом случае может быть единственным способом охраны содержащейся в них информации.

Даже если бы не существовало "законодательства о коммерческой тайне, бизнес все равно засекречивал бы информацию. Однако отсутствие правовой охраны коммерческой тайны тормозило бы эффективность хозяйственной деятельности. Держатели коммерческой тайны пойдут на любые непроизводительные расходы, такие, как, скажем, физические охранные средства (заборы, запоры, шифрование и пр.), если не смогут полагаться на надежные правовые средства охраны от нарушения коммерческой тайны. Если правовые средства (например, договорные условия о соблюдении коммерческой тайны) будут недоступны для держателей коммерческой тайны, они не

смогут безопасно для себя заключать контракты, в том числе и трудовые, необходимые для эффективного решения поставленных задач. Неэффективность охраны коммерческой тайны имеет два следствия: 1) лоббирование интересов бизнеса по усилению охраны коммерческой тайны, 2) нежелание делать инвестиции в те страны, где слаба правовая охрана коммерческой тайны.

## **В. Структура международных договоров, предусматривающих охрану коммерческой тайны**

Минимальные международные стандарты по защите коммерческой тайны установлены в некоторых конвенциях и в Соглашении ТРИПС. Так, в ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности говорится:

«1. Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

2. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах».

Сложно утверждать, что смыслом изложенного охватывается понятие коммерческой тайны. Тем не менее, в тексте Соглашения ТРИПС в ст. 39 говорится:

«1. В процессе обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции, как это предусмотрено ст. 10 bis Парижской конвенции (1967), страны-участницы должны охранять закрытую информацию .... и данные, предоставляемые их правительствам ...»

Далее в статье детализируются правила охраны закрытой информации. Мы о них будем говорить в других разделах. В тексте же рассматриваемого документа термин «закрытая информация» использован для того, чтобы подчеркнуть, что защита должна идти значительно дальше узких концепций XIX в., например таких, как «секреты производства». Соглашение ТРИПС — это первое крупное многостороннее международное соглашение, обеспечивающее охрану коммерческой тайны.

## **Г. Понятие охраны коммерческой тайны**

Положениями Соглашения ТРИПС определяется минимальный объем понятия охраны коммерческой тайны как защиты информации, которая на законных основаниях контролируется юридическим или физическим лицом и которая:

а) является секретной в том смысле, что она либо в целом, либо в конкретном сочетании или расположении ее компонентов не является известной или легко доступной лицам, принадлежащим к определенному кругу, обычно имеющему дело с подобными видами информации;

б) имеет коммерческую ценность ввиду ее секретности;

в) в конкретных обстоятельствах была подвергнута определенным разумным мерам охраны лицом, контролирующим эту информацию на законных основаниях, в целях сохранения ее секретности.

Данное определение включает три таких элемента, как: 1) секретность, 2) коммерческая ценность, 3) меры по сохранению секретности. Это весьма похоже на объемное определение, содержащееся в законодательстве США. В нем нашел свое отражение способ давления со стороны делегации Соединенных Штатов во время Уругвайского раунда переговоров по ГАТТ, где четко прослеживалось стремление поднять международный уровень охраны интеллектуальной собственности до уровня, существующего в США. В прошлом многие страны относились к вопросам защиты коммерческой тайны не иначе, как к вопросам охраны секретов производства или промышленной собственности. Чтобы удовлетворять требованиям Соглашения ТРИПС, странам—членам ВТО придется охватить правовой охраной все секреты, имеющие коммерческую ценность. Конечно, все страны свободны в том, чтобы расширить пределы охраны, установленные в Соглашении, сделав национальный уровень даже более высоким. Определением коммерческой тайны в национальном законодательстве, которое в будущем, весьма вероятно, станет похожим на определение в Соглашении ТРИПС, как правило, устанавливаются скорее общие принципы, нежели точные правила. Поэтому судам и ученым придется поискать ответы на некоторые вопросы. Например, на вопрос о том, каков объем требований к зачислению информации в разряд «секретной в том смысле, что она либо в целом, либо в конкретном сочетании или расположении ее компонентов, как правило, не является известной или доступной лицам, принадлежащим к определенному кругу, обычно имеющему дело с подобными видами информации»?» Нельзя не

признать, что две или даже несколько компаний независимо друг от друга могут разработать одинаковые секреты производства. Точно так же нельзя не признать, что владелец такого секрета может выдать лицензию на его использование третьим лицам — производителям в данной отрасли. Однако если каждая компания отрасли использует данный технологический процесс, то его нельзя не признать общеизвестным приемом производства. Информация является общедоступной, если, например, названия и адреса всех магазинов, торгующих определенным товаром, в конкретном городе можно найти в телефонном справочнике. Обывателю неизвестно, какие акции лучше продаются на бирже сегодня, но эта информация широко доступна брокерам, которые входят «в круг лиц, который имеет дело с данной информацией». Поэтому данная информация также не является коммерческой тайной.

Другой вопрос — каков объем понятия «коммерческая ценность»? Одни виды информации могут не представлять никакой ценности. Другие могут иметь ценность, но не коммерческого характера. Например, один из американских судов отказал в праве на охрану церковных таинств как коммерческой тайны. Суд исходил из того, что эти таинства могут иметь определенную духовную ценность для церкви, но коммерческой ценности они не представляют. Основная цель определения коммерческой ценности информации состоит в том, чтобы выйти за пределы ранее существовавшего положения, в котором упор делался на специфический характер видов секретности, таких, как секреты производства или закрытые списки клиентов.

Третий элемент — «разумные» меры по сохранению секретности — включен в рассматриваемое понятие в целях установления нижнего и верхнего пределов объема усилий, требующихся для сохранения секретности. Нижний предел, требующий, соответственно, минимальных усилий, имеет цель простого уведомления о том, что данная конкретная информация относится к разряду секретной. Меры этого уровня способствуют экономии ресурсов правоохранительной системы в защите информации, обладатель которой мало заботится о сохранении ее в тайне. Так, в США один из пивоваренных заводов организовывал туры для посетителей, во время которых их знакомили с процессом изготовления пива, а в конце тура устраивали дегустацию. Инженеры фирмы-конкурента включились в такой тур и скопировали производственный процесс. В ходе судебного разбирательства суд признал, что пострадавшая компания не приняла разумных мер для охраны своих секретов, что может означать отсутствие коммерческой тайны в ее производственных процессах. Верхний предел — это принятие максимально разумных мер. Такие меры собственника информации освобождают его от необходимости предпринимать экстремальные расходы для охраны своих секретов. Вор не может оправдывать себя тем, что на дверях кабинета с хранящейся в нем секретной информацией были слабые запоры.

Гражданский кодекс РФ определяет коммерческую тайну как *информацию, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и по отношению к которой обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности* (п. 1 ст. 139). Отвечая всем признакам, свойственным интеллектуальной собственности, и будучи одним из ее объектов, коммерческая тайна обладает рядом специфических особенностей.

Прежде всего следует отметить, что в ее основе лежит *фактическая монополия* определенного лица на некоторую совокупность знаний. Правовые средства, которыми располагает обладатель коммерческой тайны, хотя и предоставляют ему известные возможности для ограждения его интересов, являются менее эффективными, чем те, которые имеются в распоряжении владельцев иных объектов интеллектуальной собственности. Поэтому прежде всего от самого правообладателя, от полноты и результативности принимаемых им мер по сохранению его фактической монополии на знание зависит жизненность его права на коммерческую тайну.

Важной особенностью коммерческой тайны является, далее, ее наибольшая *универсальность* среди других объектов интеллектуальной собственности. Если под изобретениями, промышленными образцами, товарными знаками и иными объектами интеллектуальной собственности закон понимает вполне определенные результаты интеллектуальной деятельности, то под понятие коммерческой тайны могут быть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предпринимателя. При этом коммерческой тайной могут быть объявлены вполне потенциально патентоспособные решения, которые правообладатель по каким-либо причинам не желает обнародовать и патентовать в установленном порядке.

Вместе с тем возможности предпринимателей по отнесению сведений, связанных с их деятельностью, к коммерческой тайне не безграничны. Любое государство вправе осуществлять контроль за деятельностью предпринимателей, следить за своевременностью и полнотой уплаты налогов, оценивать воздействие их деятельности на окружающую среду и т.д. Поэтому повсеместно

законом, иными правовыми актами или судебной практикой определяются сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. В РФ круг таких сведений установлен постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну», а также некоторыми другими актами. В частности, не могут составлять коммерческую тайну учредительные документы; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей; документы о платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда и др.

Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности *не требует официального признания ее охраноспособности*, государственной регистрации или выполнения каких-либо иных формальностей, а также уплаты государственных пошлин. Это также имеет значение в выборе данной формы охраны достигнутого результата интеллектуальной деятельности среди имеющихся возможностей.

Таковы основные особенности коммерческой тайны как объекта интеллектуальной собственности. Их анализом, однако, характеристика коммерческой тайны не ограничивается. Как и по отношению к другим объектам интеллектуальной собственности, применительно к коммерческой тайне закон устанавливает ряд *критериев охраноспособности*, которым она должна способствовать, чтобы пользоваться правовой охраной. Особенностью рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности является то, что проверка охраноспособности коммерческой тайны осуществляется не в порядке специальной предварительной процедуры, а только тогда, когда право на коммерческую тайну нарушается или оспаривается и требуется установить, существует ли оно вообще.

Российское законодательство, как и законодательство большинства европейских стран, предъявляет к коммерческой тайне следующие три требования. Во-первых, информация должна иметь *действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам*. В соответствии с данным критерием из числа сведений, составляющих коммерческую тайну, исключаются те, которые не представляют никакого интереса для окружающих, которые не могут быть использованы третьими лицами для достижения своих целей, которые никто не приобрел бы, если бы они были предложены к продаже. Кроме того, те сведения, которые обладают действительной или потенциальной ценностью, должны быть неизвестны третьим лицам. Под третьими лицами в данном случае понимаются те лица, для которых эти сведения представляют коммерческий интерес. Ими могут быть другие предприниматели, конкурирующие с обладателем коммерческой тайны, его контрагенты по хозяйственным обязательствам, потребители его продукции, работ и услуг и т. д. Известность сведений должностным лицам и иным работникам органов и организаций, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей и на которых лежит обязанность по сохранению их в тайне, не препятствует признанию информации коммерческой тайной.

Во-вторых, к информации, составляющей коммерческую тайну, *не должно быть свободного доступа* на законном основании. Если соответствующая информация может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом, например путем изучения открытых данных, анализа образцов выпускаемой продукции, знакомства с публикациями и т.п., она коммерческой тайной не признается.

В-третьих, чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобы обладатель информации принимал *меры к охране ее конфиденциальности*. Спектр этих мер весьма обширен. К ним могут быть отнесены разнообразные меры технического, организационного и юридического характера, которые направлены на то, чтобы оградить информацию от несанкционированного доступа третьих лиц. При этом, конечно, не требуется, чтобы обладатель информации принимал все мыслимые средства для ее охраны. Важно, чтобы из его конкретных действий явно следовало желание сохранить определенные сведения в тайне от окружающих. Следует подчеркнуть, что при значимости всех названных выше условий охраноспособности коммерческой тайны последнее из них является, пожалуй, решающим. Если, например, обладатель информации не позаботился о том, чтобы возложить на конкретных лиц, будь то наемные работники или контрагенты, обязанность по неразглашению известных им сведений, его шансы на защиту нарушенных интересов крайне невелики.

Помимо коммерческой тайны российское законодательство выделяет еще несколько видов сведений, которые должны сохраняться в тайне. Речь, в частности, идет о государственной, военной, медицинской, нотариальной, адвокатской, банковской тайнах, личной и семейной тайне, тайне усыновления, тайне следствия и т.д. Отношения, связанные с каждой из названных выше и некоторыми другими видами тайн, специально регламентируются соответствующим

законодательством, устанавливающим как право на сохранение определенных сведений в тайне, так и ответственность лиц, разгласивших их без санкции правообладателя. Коммерческая тайна отличается от всех этих видов тайн тем, что сведения, ее составляющие, относятся к коммерческой деятельности предпринимателя и имеют коммерческую же ценность.

Наряду с термином «коммерческая тайна» в законодательстве и на практике широко используются такие термины, как «секреты производства», «ноу-хау», «торговые секреты», «конфиденциальная информация» и т.п. Хотя каждый из названных терминов имеет присущий лишь ему оттенок и применяется обычно в достаточно определенной ситуации, все они обозначают, в сущности, одно и то же понятие, которое в новом ГК получило наименование «служебная и коммерческая тайна». Можно долго спорить о том, является ли это наименование наилучшим, но с закреплением его в законе необходимо считаться. Если обратиться к зарубежному законодательству, то в большинстве стран это понятие именуется «trade secrets» или «торговые секреты», что тоже, конечно, весьма приблизительно выражает суть обозначаемого им явления. Поэтому важно не то, какое название имеет информация, которая охраняется законом от несанкционированного доступа третьих лиц, а то, каким требованиям она должна соответствовать.

#### **Д. Срок охраны коммерческой тайны**

В соответствии с положениями Соглашения ТРИПС, при соблюдении прочих условий, срок действия права на коммерческую тайну не ограничен. Этот срок длится столько, сколько данная информация отвечает условиям, изложенным выше. Такое положение значительно более благоприятно по сравнению с патентной охраной, срок действия которой в большинстве стран истекает через 20 лет после даты подачи заявления или даже ранее, если патентообладатель перестает оплачивать пошлину за поддержание патента в силе. С другой стороны, в отношении коммерческой тайны существуют реальные риски, поскольку (об этом мы будем говорить ниже) эту тайну можно утратить в любое время либо ввиду неосторожности ее обладателя, либо в результате «настырности» других лиц.

Специфической чертой коммерческой тайны, выделяющей ее среди других объектов интеллектуальной собственности, является *неограниченность срока ее охраны*. Право на коммерческую тайну действует до тех пор, пока сохраняется фактическая монополия лица на информацию, которое ее образует, а также имеются предусмотренные законом условия ее охраны. Это обстоятельство делает избрание данной формы охраны привлекательным для предпринимателей в тех случаях, когда их не удовлетворяет принцип срочности патентной охраны.

#### **Е. Незаконные способы получения коммерческой тайны конкурентами**

Соглашение ТРИПС содержит некоторые указания на способы, которые считаются недозволенными для завладения информацией, составляющей коммерческую тайну. В их числе есть такое: «Юридические и физические лица, на законных основаниях контролирующие определенную информацию, могут предотвращать ее несанкционированное раскрытие, приобретение или использование третьими лицами, которые для этого действуют способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики...» При этом смысл выражения «способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики» раскрывается следующим образом: это «такие способы, как несоблюдение договорных условий, злоупотребление доверием или склонение к этому, включая приобретение закрытой информации третьими лицами, которые заведомо знали либо проявили неосторожность в отношении того, что именно такими способами была получена приобретенная ими информация».

Ясно, что в «способы, противоречащие правилам честного ведения коммерческой практики» входят и такие виды преступных действий, как проникновение в деловые помещения конкурента, прослушивание его телефонов и подкуп его сотрудников. Соглашение ТРИПС содержит и другие положения, в соответствии с которыми проясняются и расширяются практические возможности охраны коммерческой тайны, поскольку от стран—участниц ВТО требуется не просто законодательное запрещение явно криминальных способов действий, но и принятие мер против пограничных с преступными видов деятельности.

Хотя Гражданский кодекс РФ не указывает на то, какие методы получения информации являются незаконными, данный вопрос не представляет особой сложности. Во всем мире к числу таких методов относят промышленный шпионаж, подкуп служащих обладателя коммерческой тайны, проникновение в помещение, прослушивание средств связи, вскрытие корреспонденции и т.д. Большинство из названных и подобных им действий запрещены законодательством и образуют составы административных или уголовных правонарушений (см., например, ст. 183 УК РФ). В тех

случаях, когда специального запрета на использование некоторых мер в действующем законодательстве не содержится, следует исходить из смысла правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию.

## **Ж. Правомерные способы получения коммерческой тайны " конкурентами**

Следует отметить, что существует три очень важных способа получения коммерческой тайны, на которые не распространяются запретительные положения Соглашения ТРИПС: 1) независимое открытие, 2) обратный технический анализ, 3) добросовестное приобретение. Все три способа считаются «честными видами коммерческой практики».

### **1. Независимое открытие**

Ни в одной стране мира коммерческая тайна не имеет охраны от независимых открытий. Введение подобной охраны подорвало бы основы патентной системы, которая обеспечивает защиту прав патентообладателя от независимого открытия в обмен на обнародование им закрытой информации и передачу ее в общественное пользование по истечении срока патентной охраны. Обладатель незапатентованного производственного секрета рискует его утратить в любой момент. Конкурент, который делает независимое изобретение, может его засекретить как коммерческую тайну, и в этом случае возникают два обладателя одного и того же секрета. Альтернативой этому положению выступает возможность получения так называемого заградительного патента, как способа защиты собственной информации. В некоторых странах получение заградительного патента в подобной ситуации используется для того, чтобы воспрепятствовать использованию изобретения первым из двух субъектов. Конкурент, защитивший себя таким образом, может, если захочет, обнародовать свои секреты, но при этом он полностью утрачивает право на коммерческую тайну. Коммерческая тайна может быть утрачена также в совершенно законной ситуации, когда независимый ученый-исследователь приходит к таким же результатам и публикует информацию о них в научной печати.

Точно так же данный вопрос решается законодательством России. Еще раз подчеркнем, что в соответствии с действующим российским законодательством нарушением права на коммерческую тайну считается не всякое получение третьим лицом неизвестной ему ранее и ценной для него в коммерческом отношении информации, а только завладение этой информацией с помощью незаконных методов. В этой связи на обладателе информации лежит обязанность доказать не только, что эта информация отвечала всем установленным законом критериям охраноспособности, но и что конкретное лицо получило доступ к ней, используя незаконные способы, которые либо прямо запрещены законом (проникновение в жилище, вскрытие корреспонденции и т.д.), либо противоречат общим принципам добросовестности конкуренции (подкуп служащих, не являющихся должностными лицами, приобретение информации у контрагента обладателя права на коммерческую тайну, на котором лежала обязанность по сохранению ее конфиденциальности, и т.д.). Если доказать это обстоятельство правообладатель не сможет, его право защите не подлежит.

### **2. Обратный технический анализ**

Обратный технический анализ, или «обратная инженерия» — это процесс исследования имеющегося в широкой продаже продукта с целью обнаружения секретов его работы и/или того, как он сделан. В международном праве интеллектуальной собственности не существует защиты против такой «обратной инженерии». До недавнего времени также не существовало защиты от нее и в законодательстве о коммерческой тайне ведущих стран мира. Когда продукт выпущен в продажу, конкуренты могут его приобрести и поставить задачу своим инженерам изучить его, чтобы понять, как он сделан. Компания, которая преуспевает в этом, свободна в использовании результатов «обратной инженерии» в конкурентной борьбе с обладателем оригинального секрета производства. Эта компания может в своем производстве использовать полученный через «обратную инженерию» секрет, но она не может его запатентовать, поскольку никто из ее работников не является автором изобретения. Несмотря на риск «обратной инженерии» охрана секретов производства товаров для потребительского рынка в течение длительного времени считалась невозможной.

Для того чтобы изменить положение, сложившееся с упрочившимся режимом использования «обратной инженерии», производители компьютерных программных продуктов массового распространения в настоящее время развернули борьбу с этим явлением, отстаивая введение правовых мер защиты сразу по трем направлениям: они хотят обеспечить договорное использование своей продукции, соблюдение авторских прав и исполнение условий международных договоров. Направление, связанное с договорным использованием программных продуктов, исходит из того, что право на это использование лицензируется, но не продается. На заре развития компьютерной

индустрии использование компьютеров было так ограничено, что продавцы программных продуктов могли ввести переговоры о лицензионных соглашениях практически с каждым пользователем. Компании включали в такие соглашения положения, по которым пользователи принимали на себя обязательство не заниматься «обратной инженерией». В соответствии с общими принципами договорного права эти положения вполне надежно обеспечивали соблюдение договорных обязательств. Однако по мере расширения рынка продаж компьютерной продукции сотням миллионов персональных пользователей стало невозможно заключать адекватное количество лицензионных соглашений. Вместо этого производители стали печатать выдержки из их текстов на упаковке каждого продаваемого продукта. В связи с чем эти тексты получили название «оберточных договоров». В «оберточных договорах» так же, как и в подписывавшихся раньше индивидуальных лицензионных соглашениях, содержатся положения, запрещающие «обратную инженерию». Но в связи с тем, что в соответствии с принципами договорного права для соблюдения положений договора требуется согласие заключающих его сторон, наступление правовых последствий по «оберточным договорам» более чем сомнительно. Компьютерные компании сейчас ведут борьбу за пересмотр отдельных принципов договорного права с тем, чтобы сделать «оберточные договоры» юридически значимыми. В частности, в США они выступают за введение новых положений в законодательство о торговле, признающих такие договоры. Не вызывает сомнений и то, что борьба компаний будет шириться и в международном масштабе.

Производители программного обеспечения примерно таким же образом вставляют аналогичные тексты в свои программы, которые высвечиваются на экране всякий раз при запуске компьютера. Эти стандартные тексты\* повторяют положения лицензионных договоров, запрещающие «обратную инженерию» и разрешающие установку программ, только если пользователь согласен с этим запретом. Запуск программы — это выражение пользователем своего согласия, что удовлетворяет требованию договорного права о согласии сторон, однако данная процедура по своей сути расширяется до требования о том, чтобы покупатель, который уже заплатил за продукт, так же согласился отказаться от важного права получить то, за что он заплатил. Поэтому во многих странах вторая половина текста указанного правила может не получить признания, поскольку представляет собой нарушение продавцом добросовестного намерения соблюдать договор купли-продажи. Именно в отношении этого момента — добросовестности намерений сторон при заключении договора купли-продажи — и ведут борьбу производители программного обеспечения, пытаясь отыскать законный способ как-то обойти это положение.

В распространении своей продукции эти компании во все большей степени обращаются к возможностям Интернет, как способу заключать лицензионные соглашения, запрещающие «обратную инженерию».

Интернет делает технически возможным выведение лицензионных требований на мониторе у получателя программного продукта и получение от него согласия на выраженные условия до того, как начнется передача ему программы. Переговоры с миллионами пользователей через Интернет не представляют никакой проблемы и не являются затративши, поскольку для компании их ведет компьютер. Законность такой сделки по меркам традиционных способов заключения договоров купли-продажи также не представляет проблемы, поскольку очевидно, что согласие на получение программного продукта дается в момент уведомления о запрете. И тем не менее, чтобы еще более обезопасить себя, производители программных продуктов настаивают на законодательной поддержке этого способа распространения своих требований.

Другой подход в борьбе за запрещение «обратной инженерии» программного обеспечения связан с авторскими правами. Процессы «обратной инженерии» в отношении программного продукта, как правило, требуют адаптации и копирования оригинальной, защищенной авторским правом программы. Пишутся такие программы компьютерным языком, понятным специалистам. Специальные алгоритмы, называемые «ассемблеры» и «комплэйеры» (условно «алгоритм сборки» и «алгоритм приспособления»), осуществляют перевод программного продукта на компьютерный язык. Первый шаг в «обратной инженерии» состоит в том, чтобы использовать «алгоритм разборки» и «алгоритм «расприспособления» в обратном процессе и произвести вариант перевода программного продукта теперь уже с компьютерного на обычный для пользователя язык. Как видно, этот процесс состоит из копирования и адаптации (либо перевода) оригинального продукта. По закону только обладатель авторского права имеет исключительное право на копирование и адаптацию своих произведений. Однако в законодательстве по авторскому праву во многих странах делаются исключения из этого правила. Там, где делаются исключения для обратных процессов при взломе программ, утверждают следующее: 1) авторским правом охраняется существующее объективное выражение творческих идей и мыслей, а не сами по себе идеи и мысли, 2) следовательно, законные владельцы материалов, защищенных авторским правом, могут использовать содержащиеся в них системы идей и мыслей и 3) следовательно, разборка и



декомпиляция, осуществляемые для того, чтобы вычленили идеи, должны быть разрешены. Даже Европейский союз сделал ряд шагов в защиту права «обратной инженерии», но только в ограниченных случаях. Согласно Директиве ЕС «разрешается использовать авторские компьютерные программы для получения информации, необходимой в достижении взаимодействия вновь созданной компьютерной программы с другими, уже существующими». В США некоторыми судами недавно были вынесены решения, разрешающие взломы авторских программ в ограниченных целях «обратной инженерии».

В соответствии с российским законодательством пользователь программы для ЭВМ или базы данных может осуществлять их *адаптацию*, т. е. вносить в них изменения, осуществляемые исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Указанные изменения должны быть обусловлены исключительно техническими причинами. Если программа для ЭВМ или база данных может нормально использоваться на технических средствах пользователя и взаимодействовать с его программами, то вносить в них какие-либо изменения не разрешается. Право на переработку (модификацию) программы для ЭВМ или базы данных сохраняется за автором.

Далее, закон допускает изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия программы или базы данных не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее использование этих программных средств перестает быть правомерным.

Наконец, к числу разрешенных действий владельца программы для ЭВМ закон относит возможность *декомпилировать* охраняемую законом программу как самостоятельно, так и с помощью других лиц. Декомпилирование представляет собой технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ. Его использование считается допустимым тогда, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию самостоятельно разработанной пользователем программы с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилированной программой. При этом закон устанавливает три обязательных условия для осуществления декомпилирования:

- 1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников;
- 2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
- 3) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, если это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления любого другого действия, нарушающего авторское право (п. 2 ст. 25 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).

### **3. Добросовестное приобретение**

Допустим, что некто приобретает коммерческую тайну у лица, которое получило ее незаконно. Соответствующие положения Соглашения ТРИПС гласят:

«Юридические и физические лица, на законных основаниях контролирующие определенную информацию, могут предотвращать ее несанкционированное раскрытие, приобретение или использование третьими лицами, которые для этого действуют способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики».

Как уже указывалось выше, в этом положении понятие «способы, противоречащие правилам честного ведения коммерческой практики» раскрыто следующим образом: это «такие способы, как несоблюдение договорных условий, злоупотребление доверием или склонение к этому, включая приобретение закрытой информации третьими лицами, которые заведомо знали либо проявили неосторожность в отношении того, что именно такими способами была получена приобретенная ими информация».

Формулировка данного положения представляется слабой в части, предшествующей выражению «именно такими способами», поскольку неясно, что имеется в виду: 1) приобретение

информации третьими лицами без согласия собственника «способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики» или 2) «несоблюдение договорных условий, злоупотребление доверием или склонение к этому»? Представляется, что расширенное толкование здесь более приемлемо. Понятно, что третье лицо, которое заведомо знало либо должно было знать, что информация получена с применением несанкционированного доступа, не может ее использовать. Но предположим, что третье лицо либо не знало, либо было неосторожным в приобретении нечестно полученной информации. Положения Соглашения ТРИПС не требуют применения каких-либо мер в таком случае. Однако на практике законодательное регулирование варьируется от страны к стране. В одних странах добросовестный приобретатель может использовать закрытую информацию, только если им в связи с ее приобретением произведены значительные вложения, например, построена фабрика для использования в производстве соответствующих секретов. В других странах разрешается свободное использование добросовестно приобретенной информации, в третьих — следует платить определенные отчисления реальному обладателю коммерческой тайны.

Вне зависимости от того, на ком в гражданском процессе по делам о коммерческой тайне лежит бремя доказывания (на истце или ответчике), пользователю коммерческой информацией нужно быть готовым доказать добросовестность ее приобретения. Это означает, что, приобретая такую информацию, следует иметь полную документацию, свидетельствующую о том, что она приобреталась на законных основаниях. Информация может быть приобретена на стороне или же разработана собственным сотрудником. В случае приобретения закрытой информации у внешнего источника фирма должна убедиться, что к этому источнику она попала законным путем. Если данная информация является внутренней разработкой, сделанной работниками компании, она должна быть соответствующим образом зафиксирована как новаторская разработка, например в традиционном журнале лабораторных работ (при соблюдении правила, что записи делаются чернилами, не допускаются подчистки и исправления, а новые записи фиксируются датами). Более современным методом являются компьютерные записи с помощью программ, автоматически фиксирующих все вышесказанное. И, наконец, можно напомнить о целесообразности видеозаписи основных экспериментов и соответствующих комментариев исследователей.

По российскому законодательству добросовестность третьего лица, которое приобрело сведения, составляющие коммерческую тайну, у лица, не имевшего права на их передачу, исключает применение к такому лицу каких-либо санкций. Следует полагать, что добросовестным приобретателем сведений признается тогда, когда он не знал и не должен был знать о том, что лицо, от которого получены эти сведения, не имело права на их распространение. Указанный вопрос решается с учетом конкретных обстоятельств каждого случая, в том числе в зависимости от характера самих сведений, условий их приобретения и т.п. По-видимому, для признания приобретателя недобросовестным недостаточно проявления им простой неосторожности, а требуется умысел или, по крайней мере, грубая неосторожность. Кроме того, приобретателя сведений защищает общегражданская презумпция добросовестности участников гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ). Поэтому если недобросовестность приобретателя сведений, составляющих коммерческую тайну, не доказана в установленном законом порядке, он вправе свободно использовать эти сведения в своей хозяйственной деятельности и не будет нести никаких обязательств перед обладателем права на коммерческую тайну.

### **3. Вопросы взаимоотношений «работодатель—работник» в области охраны коммерческой тайны**

#### **1. Права работодателя при отсутствии трудового контракта с работником**

В случае когда взаимоотношения между работодателем и работником не оформлены трудовым контрактом, в котором особо оговариваются обязанности последнего по сохранению коммерческой тайны, права работодателя приобретают нечеткий характер. По законодательству ряда стран работодатель в такой ситуации имеет возможность доказывать существование подразумеваемой обязанности работника сохранять коммерческую тайну, что вытекает из самой природы трудовых отношений, порождающей обязанность по соблюдению лояльности и сохранению конфиденциальности. Но даже в этих странах права работодателя ограничены и неопределенны. Ограничения, в частности, связаны с тем, что в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы охраны коммерческой тайны, ничто не мешает бывшему работнику немедленно начать работать на конкурента. Неопределенность прав работодателя особенно проявляется в вопросе о пределах действия законодательства об охране коммерческой тайны. Например, нет ответа на вопрос, может или нет бывший работник на новом месте привлекать

старых клиентов из числа тех, кого он знал по старому месту работы.

Российское гражданское и трудовое право не содержат положений, закрепляющих или по крайней мере позволяющих вывести общую обязанность работников по сохранению в секрете сведений, составляющих коммерческую тайну их работодателей, если только такая обязанность прямо не принята на себя работниками при их приеме на работу или в последующем. В этой связи отсутствие в контракте с работником особой оговорки о сохранении коммерческой тайны, равно как и иным образом оформленного обязательства работника о соблюдении конфиденциальности, по российскому законодательству исключает как применение к работникам, распространившим такие сведения, каких-либо санкций, так и предъявление претензий к третьим лицам, получившим от работников подобные сведения.

## **2. Возможности и пределы охраны коммерческой тайны в рамках отношений «работодатель—работник» по трудовому контракту**

Наличие заключенного трудового контракта между работодателем и работником открывает возможность более широкого и четкого его использования для охраны коммерческой тайны по сравнению со специальным законодательством, применяемым в этой области. В ряде стран, например в США, большинство компаний, владеющих важными секретами, требует от своих работников в момент поступления на работу подписывать не просто трудовой контракт, но и приложения к нему, специально регулирующие обязательства о неразглашении коммерческой тайны. Как правило, в такие контракты включается очень широкое ее определение и формулируется совершенно четкое обязательство работника не раскрывать ставшие известными ему сведения как во время работы в компании, так и в течение определенного периода после ухода из нее. Это называется договором о неразглашении. Кроме того, в контракт могут включаться условия, на определенный период времени запрещающие работнику после его ухода наниматься к конкуренту, это так называемое Соглашение об ограничении конкурирующей деятельности.

Существует реальная опасность того, что такое расширение условий контрактов может вступить в противоречие с трудовым законодательством, имеющим целью охрану прав трудящихся. Так, именно в соответствии с трудовым законодательством положения контракта, ограничивающие возможности работника в использовании им трудовых навыков и приемов, приобретенных по прежнему месту работы, включая и те, что достигнуты за счет его рационализаторских предложений, могут быть признаны незаконными. Ввиду этой возможности частичного признания незаконности контракта общим правилом стало включение в него оговорок, согласно которой действие контракта остается в силе во всем остальном, что не касается оспоренных положений. В некоторых странах действуют законодательные положения, по которым бывший работник имеет право требовать справедливой материальной компенсации за свои рационализаторские нововведения. Как правило, если работником делается какое-то патентоспособное решение, то он получает право на материальное вознаграждение, даже в том случае, когда работодатель решает его не патентовать, а хранить как коммерческую тайну. Условия трудовых контрактов, игнорирующие эти положения законодательства, не имеют юридической силы, но при этом работодатель может защитить себя от судебных исков, включив в контракт пункты, определяющие методику выплаты работнику компенсации и способы внесудебного разрешения спорных вопросов.

В Российской Федерации практика включения в трудовые договоры специальной оговорки о неразглашении (конфиденциальности) начала складываться в конце 80-х годов, т.е. еще до того, как в законе было закреплено само понятие коммерческой тайны и внесены соответствующие изменения в трудовое законодательство. Последнее произошло лишь в 1998 г. в результате принятия Закона РФ от 6 мая 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в ст. 15 КЗоТ РФ», который допустил включение в трудовой договор условий о неразглашении работником сведений, составляющих коммерческую тайну, ставших известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Сразу оговоримся, что прямое включение в контракт оговорки о конфиденциальности — лучшая, но отнюдь не единственно возможная форма решения данной проблемы. Лучшей указанная форма является потому, что она наиболее проста и надежна, так как прямо опирается на ст. 15 КЗоТ РФ, а значит снимает любые сомнения в своей легитимности. Однако, в принципе, обязанность по неразглашению сведений, составляющих коммерческую тайну, может быть возложена на работника и иным путем, в частности посредством оформления особого письменного обязательства работника,

путем дачи им подписки о неразглашении и т.п., причем сделано это может быть не только при приеме на работу, но и в последующем, в том числе при увольнении. Во избежание излишних споров целесообразно увязывать подобные соглашения с трудовым договором либо прямо указывать на то, что они становятся составной частью последнего.

Самый сложный вопрос, который возникает в отношении оценки юридической силы оговорок о конфиденциальности, состоит в том, насколько далеко могут заходить те ограничения, которые налагаются на работников. Например, как долго после своего увольнения работник должен сохранять в тайне сведения, составляющие коммерческую тайну его бывшего работодателя? Может ли работник вступить в трудовые отношения с конкурентом бывшего работодателя или организовать собственное дело, используя тот багаж опыта и знаний, который накоплен за предыдущий период работы? Прямых ответов на эти и подобные им вопросы в российском законодательстве, как, впрочем, и в законодательстве большинства других государств, не содержится.

Как представляется, ответить однозначно на большинство из них вряд ли возможно, так как очень многое зависит от обстоятельств конкретного случая. Общий же подход к решению данной проблемы должен состоять в поиске оптимального баланса интересов работодателя и работника (в том числе бывшего), которые в равной степени заслуживают защиты. По всей видимости, ограничения, добровольно принятые на себя работником (но не навязанные ему работодателем), могут идти сколь угодно далеко, но при этом не вести к ограничению его право- и дееспособности. Как известно, полный или частичный отказ от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение право-и дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК).

Следует особо подчеркнуть, что наличие в трудовом договоре (контракте) одной лишь оговорки о сохранении конфиденциальности или иным образом оформленного обязательства работника еще недостаточно для того, чтобы коммерчески ценная для фирмы информация была юридически защищена от неразглашения. Помимо этого должен быть четко определен круг сведений, составляющих коммерческую тайну. Поэтому если на предприятии данный вопрос не решен, например, отсутствуют положение о коммерческой тайне или иные подобные ему документы, вряд ли можно предъявить к работнику обоснованную претензию по поводу разглашения им конфиденциальных сведений.

Что касается вопроса о выплате работнику особой компенсации за созданные им в порядке выполнения служебных обязанностей технические новшества, в отношении которых работодатель принял решение о сохранении их в тайне, то по российскому законодательству он решается в пользу работника. Согласно п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ создатель такой служебной разработки имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или может быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности. Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением автора служебной разработки и работодателя. Такое соглашение может быть достигнуто как заранее, например при приеме автора на работу или по крайней мере до завершения работы над предложением, так и в последующем, например, когда автор сообщает работодателю о созданной им разработке или уже тогда, когда она начинает использоваться в режиме коммерческой тайны и приносить прибыль. Если достичь соглашения не удастся, вопрос может быть передан на рассмотрение суда.

## **II. Охрана коммерческой тайны от третьих лиц**

### **1. Контракты**

Заклучения с работниками контрактов, обязывающих их хранить коммерческую тайну, само по себе недостаточно. Подробная система мер по ее охране должна также включать в себя определенные обязанности, соблюдение которых требуется от посетителей, консультантов, контрагентов, клиентов и т.д. Подписание ими специальных договоров не связано с теми ограничениями, которые возникают в отношениях работодателя — правообладателя коммерческой тайны с работниками на основании законодательства о труде. Как правило, компания-правообладатель требует от посетителей и консультантов подписать договор, обязывающий их соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, имеющей коммерческую ценность, которая может стать им известной в свете их отношений с компанией. Договоры о неразглашении, которые подписываются с контрагентами, обычно включают в себя обязательство по сохранению коммерческой тайны как ими самими, так и их работниками и субагентами. Очевидно, что сфера действия законодательства о труде распространяется и на эти договорные отношения.

Вопрос об охране коммерческой тайны в гражданско-правовых договорных отношениях не менее актуален, чем в трудовых отношениях, особенно тогда, когда дело касается различных технических новшеств, результатов научных исследований и различного рода проектов. Применительно к отдельным гражданско-правовым договорам данный вопрос в основном решен самим законодателем. Так, в соответствии со ст. 762, 766, 771, 1032 ГК обязанности по обеспечению конфиденциальности сведений, касающихся предметов таких договоров, как договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и договор коммерческой концессии (франчайзинга), прямо возложены на одну или на обе стороны этих договоров. Но и в этих случаях целесообразно дополнительно и достаточно определенно оговаривать в договоре объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также предусматривать особые санкции, например штраф, применяемые за нарушение данной обязанности.

Поскольку правила о большинстве гражданско-правовых договоров подобной обязанности не содержат, о ней может идти речь лишь тогда, когда условие о сохранении конфиденциальности прямо включено в договор. В договорной практике последних лет это обычно и делается, хотя нередко чисто автоматически, а подчас и без какой-либо к тому необходимости.

Иногда, однако, вопросы сохранения конфиденциальности возникают еще на этапе проведения переговоров о заключении договора. Например, при заключении лицензионных договоров или договоров франчайзинга потенциальным лицензиатам или пользователям демонстрируются те технические новшества и связанные с ними секреты производства, которые составляют объект предоставляемых по этим договорам прав. Переговоры могут и не завершиться заключением соответствующих договоров, а сведения, составляющие коммерческую тайну, становятся известными лицам, которые могут воспользоваться ими в своих интересах. Чтобы этого не произошло, необходимо подписание особого соглашения о сохранении в секрете всех сведений, к которым потенциальный контрагент получает доступ в ходе переговоров. Игнорирование данной рекомендации уже не раз оборачивалось для российских предпринимателей неблагоприятными последствиями

Следует подчеркнуть, что при надлежащем оформлении обязанности договорного контрагента (потенциального контрагента) по сохранению конфиденциальности последний будет нести ответственность перед правообладателем за любые действия своих конкретных работников, разгласивших конфиденциальные сведения, которые стали им известны в связи с исполнением служебных обязанностей. В соответствии с господствующей доктриной, подкрепленной действующим российским законодательством, поведение работников, связанное с их должностными обязанностями (пусть даже последние при этом нарушены), рассматривается как поведение самого юридического лица. Приняв на себя обязанность по сохранению конфиденциальности, юридическое лицо должно самостоятельно позаботиться как о надлежащем оформлении соответствующих отношений со своими работниками, так и о создании реальных условий для выполнения этих обязанностей (подбор работников, упорядочение документооборота и т.п.). Поэтому независимо от квалификации действий самих работников за поведение последних должен отвечать их работодатель.

## **2. Технические средства**

Применение технических средств охраны (таких, как ограждения, запоры, сигнализации и пр.) важно в качестве меры против краж коммерческой тайны по двум причинам. Наиболее очевидная состоит в том, что надежные технические средства безопасности сокращают возможности краж материальных носителей информации. Другая причина состоит в том, что законодательство об охране коммерческой тайны возлагает на правообладателя всю заботу о ее сохранении. Поэтому к защите закона придется прибегать, только когда меры охраны нарушены.

## **3. Шифрование**

Шифрование относится к числу наилучших мер хранения секретной информации. С помощью современных методов шифрования можно создавать практически не разгадываемые коды. Все большее количество секретной информации хранится в компьютерах. Компьютерные программы могут использоваться как для шифрования, так и для дешифровки данных без каких-

либо серьезных затрат. Шифрование данных особенно важно при их передаче из одного места в другое, поскольку уязвимость для вторжения особенно высока именно в процессе передачи информации. Кроме того, достоинством шифрования, несомненно, является и то, что оно отвечает требованию закона о принятии правообладателем «разумных мер для обеспечения секретности» как необходимого условия правовой охраны коммерческой тайны.

В настоящее время возникло некоторое противоречие между стремлением правительств иметь доступ к информации о возможных преступниках, в особенности в делах о международном терроризме, и стремлением бизнеса обеспечить высокий уровень охраны для своей действительно секретной информации. Правительство может либо запретить использование высокоэффективных методов шифрования, либо потребовать передачи компетентным органам шифровальных ключей (своего рода «депонирования ключа») с тем, чтобы иметь доступ к шифру в случае необходимости. Различия в правилах и ограничениях по шифрованию компьютерной информации могут создать определенные трудности в деловых международных контактах бизнесменов в плане обеспечения конфиденциальности их общения.

#### **4. Компьютерная безопасность**

В связи с тем, что информация во все большей степени обрабатывается на компьютерах, компьютерная безопасность стала важной составной частью охраны коммерческой тайны. Хорошие меры компьютерной безопасности предупреждают несанкционированный доступ к коммерческой информации со стороны как третьих лиц, так и неуполномоченных на то работников внутри компании. Еще более сложным и трудным является вопрос о компьютерной информации при работе в Интернете. Сам по себе Интернет — это важное средство получения деловой информации, но он может также стать каналом незаконной утечки информации.

#### **К. Коммерческая тайна и отношения с государством**

Правительственные учреждения имеют законные основания требовать от предприятий частного бизнеса предоставления им информации о характере деятельности и о выпускаемой продукции. Такие виды продукции, как фармацевтические препараты, сельскохозяйственные химические препараты, компоненты для авиации и др., связанные с вопросами безопасности, неизбежно должны пройти государственную сертификацию. Налоговая служба может потребовать предоставления списков клиентов для сверки платежных проводок. Очевидно, что бизнес, имеющий собственную информацию, нуждается в ее правовой охране от распространения и особенно от попадания к конкурентам. С другой стороны, если существует угроза общественной безопасности или здоровью (например, при выпуске дефектных авиационных компонентов), правительство обязано немедленно сделать это обстоятельство достоянием гласности. В Соглашении ТРИПС содержится положение, служащее достижению компромисса между этими двумя позициями. В нем установлены минимальные требования по охране секретной информации от действий правительственных учреждений. В ст. 39 (3) говорится:

«Страны—члены ВТО в тех случаях, когда от них требуется предоставление закрытых данных или результатов тестирования, как условия выхода на рынок фармацевтической или сельскохозяйственной химической продукции, в состав которой входят новые химические компоненты, могут принять меры к охране таких данных от их недобросовестного коммерческого использования. Эти страны могут требовать сделать эти данные «освобожденными» от раскрытия (за исключением тех случаев, когда речь идет о защите населения), тем самым приняв меры, обеспечивающие охрану этих данных от недобросовестного коммерческого использования».

Понятно, что эти минимальные требования весьма и весьма ограничены. Правительственные органы могут требовать предоставления им самой разнообразной информации, выходящей далеко за пределы области фармацевтической или сельскохозяйственной продукции. В наиболее развитых странах существуют законы о свободе информации, которые позволяют любому лицу требовать доступа к информации, находящейся в распоряжении правительства. Поскольку защита, которую предоставляет Соглашение ТРИПС, совершенно недостаточна, отрасли бизнеса серьезно зависящие от сохранения коммерческих тайн, должны принимать меры к тому, чтобы препятствовать возможности даже косвенного получения секретной информации из правительственных источников. Можно ожидать, что такой бизнес будет лоббировать принятие законодательства, сокращающего возможности государственных учреждений требовать предоставления секретной информации, и ограничивающего полномочия государственных служащих по ее раскрытию. В плане противодействия незаконным требованиям о предоставлении закрытой информации могут быть использованы административные и гражданские судебные процедуры. В особых случаях

предприниматели могут прибегнуть к переводу своего бизнеса в другую страну. Так, например, компания «Кока-Кола» не разрешает своим бизнесменам работать в странах, где подобного типа информация может быть затребована и обнародована государственным учреждением.

В России вопрос об охране коммерческой тайны в отношениях правообладателей с органами государственного управления достаточно актуален. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут по целому ряду каналов стать достоянием чиновников, продажность многих из которых общеизвестна. Нередки случаи, когда налоговые и иные проверки организуются недобросовестными лицами со специальной целью завладения конфиденциальной информацией их конкурентов. Защита против подобных действий весьма затруднительна, так как доказать их сговор с чиновниками практически невозможно.

На законодательном уровне эта проблема решается двумя путями. Во-первых, на работников соответствующих государственных органов и организаций возлагается обязанность по неразглашению сведений, ставших им известными в связи с выполнением служебных обязанностей и составляющих коммерческую тайну предприятий и организаций. Так, Налоговый кодекс РФ вводит понятие налоговой тайны, которую составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключениями, указанными в настоящем Кодексе. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, привлекаемыми специалистами и экспертами. К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование или передача другому лицу производственной или коммерческой тайны налогоплательщика, ставшей известной должностному лицу налогового органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих служебных обязанностей (п. 2 ст. 102 Налогового кодекса РФ). Утрата документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо разглашение таких сведений влекут ответственность, предусмотренную федеральными законами. Аналогичные положения закреплены законами РФ от 24 июля 1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции», от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» и некоторыми другими законодательными актами.

Во-вторых, ограничивается круг тех сведений, которые могут запрашиваться у предпринимателей государственными органами и их должностными лицами. Так, в соответствии с п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики обязаны представлять налоговым органам и их должностным лицам лишь ту информацию и документы, которые необходимы для проверки правильности исчисления и уплаты налогов. Поэтому если налоговый или иной контролирующий государственный орган выходит за пределы своей компетенции, правообладатель вправе отказать им в предоставлении сведений, составляющих его коммерческую тайну.

#### **Л. Охрана коммерческой тайны от иностранных государств**

С окончанием холодной войны наступили сложные времена для разведывательных органов. Некоторые из них для того, чтобы оправдать свое существование, стали заниматься не военным, а промышленным шпионажем. Соединенные Штаты ответили на возникшую со стороны Франции и других государств угрозу тем, что приняли законодательство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до 15 лет и штрафа до десяти миллионов долларов для лиц, занимающихся подобной деятельностью. Именно по причине того, что иностранные агенты могут высоко оплачиваться, быть очень хорошо подготовленными и соответствующим образом оснащенными для такого рода работы, компаниям, чьи технологические секреты могут привлечь к себе интерес из-за границы, особенно важно принять эффективные меры охраны своих секретов.

#### **М. Коммерческая тайна и патенты**

Коммерческая тайна имеет ценность только тогда, когда она может быть использована. К примеру, компания «Х» разрабатывает новую технологию и охраняет ее как коммерческую тайну. Компания «У» приобретает у компании «Х» лицензию на использование данной технологии. Что будет, если компания «Z» независимо от других придумает такой же технологический прием и запатентует его? Сможет ли она заставить компании «Х» и «У» согласиться со своими правами патентообладателя? Во многих странах патентное законодательство включает в себя положения о «предшествующем применении» или «преждепользовании» как меру защиты от возможных обвинений в его нарушении. Секрет производства, разработанный компанией «Х», ее коммерческая тайна приобрели бы для нее еще большую ценность, если бы компания могла быть уверена, что не столкнется в перспективе с необходимостью перестать использовать свою технологию ввиду того, что та может быть запатентована другой компанией. Правилom о преждепользовании признается тот факт, что из-за высокой стоимости патентования многие компании предпочитают охранять свои

менее значительные секреты в форме коммерческой тайны. Однако положения законодательства о «предшествующем применении и преждепользовании» либо по-разному отвечают, либо не отвечают вообще на многие важные вопросы. Так, положение о преждепользовании в международном договоре, который пока что не был принят, звучит так же, как и положения типичного национального законодательства в данной области:

«(1) *Права преждепользователя...* патент не будет иметь силы против любого лица (далее по тексту — «преждепользователя»), которое для своего предприятия или бизнеса добросовестно использовало некое новшество или серьезно готовилось к его эффективному внедрению, и это имело место до даты подачи патентной заявки, которой устанавливается приоритет заявителя, на той территории, на которую распространяется действие патента. Преждепользователь будет иметь право продолжать, как им и предполагалось, использование данного новшества на своем предприятии или в своем бизнесе.

(2) ...Право преждепользования может передаваться или переходить только вместе с данным предприятием или бизнесом либо только с той частью предприятия или бизнеса, для которой данное новшество разрабатывалось».

В данном проекте договора затронут ряд аспектов вопроса, на который должны давать ответы либо национальное патентное законодательство, либо судебная практика, если национальный закон ничего не говорит по этому поводу, а именно: когда можно считать, что имело место «предшествующее применение или преждепользование»; должен ли преждепользователь сам быть изобретателем новшества; требуются ли особые формальности для охраны прав преждепользователя; может ли преждепользователь передавать свои права? При этом в данном проекте нет ответа на ряд других вопросов, таких как: насколько «серьезными должны быть приготовления к эффективному внедрению»; может ли преждепользователь или тот, кому переданы его права, значительно расширять использование новшества; является ли иммунитет преждепользователя иммунитетом от патента в целом или же он ограничен исключительно сферой предшествующего применения; может ли преждепользователь медлить несколько лет до начала полномасштабного производства; на ком лежит бремя доказывания фактов по спорам о предшествующем применении?

Соединенные Штаты являются страной с наиболее строгими запретами на использование положений о преждепользовании в качестве аргумента защиты прав. Результатом этого является менее выгодное положение для многонациональных компаний, расположенных на их территории. Если эти компании охраняют свои секреты на уровне коммерческой тайны и не подают патентных заявок, они могут оказаться в положении, когда на них распространится действие правил предшествующего применения или преждепользования, принятых в других странах. Хуже того, может возникнуть ситуация, когда иностранные изобретатели запатентуют свои изобретения в США, и тогда эти многонациональные компании утратят возможность защитить свое право преждепользования в другой стране. По этой причине такие компании лоббируют принятие международного договора, который бы создал рамки применения правил преждепользования в других странах и вместе с тем создал бы возможности защиты прав преждепользователя в самих США. Независимые изобретатели и исследовательские центры выступают против распространения положений о преждепользовании, поскольку при этом они больше теряют, чем приобретают.

*Право преждепользования*, известное патентному законодательству большинства европейских стран, основывается на ст. 4В Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Сама Конвенция, однако, не содержит единообразного решения данного вопроса, а относит его к внутреннему законодательству стран-участниц. В российском патентном праве право преждепользования в разных модификациях присутствует с 1924 г. Закреплено оно и действующим Патентным законом РФ, хотя при подготовке патентной реформы высказывались сомнения в целесообразности его сохранения.

В соответствии со ст. 12 Патентного закона РФ в качестве преждепользователя выступает любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории России созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без расширения объема использования.

Из Патентного закона РФ следует, что право преждепользования возникает при одновременном наличии следующих условий:

1) независимо от автора разработки должно быть создано тождественное решение в результате самостоятельной творческой работы. Иными словами, право преждепользования возникает лишь в случае добросовестности лица, претендующего на обладание данным правом;

2) указанная разработка должна быть реально применена лицом, претендующим на данное



право, либо, по крайней мере, это лицо должно сделать необходимые приготовления к применению разработки. Если решение было создано, но не применялось и не готовилось к применению, право преждепользования не возникает;

3) использование или приготовление к использованию должны иметь место лишь на территории России. Применение разработки за пределами Российской Федерации не может служить основанием для приобретения пользователем особых прав;

4) рассматриваемые действия (создание разработки, ее использование, приготовление к использованию) должны быть совершены до даты приоритета.

Право преждепользования носит безвозмездный характер. Преждепользователь не должен выплачивать патентообладателю какое-либо возмещение за использование запатентованного средства. Но в отличие от патентообладателя он не может запретить третьим лицам использовать тождественные разработки. Кроме того, права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, — объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Наконец, по общему правилу, право преждепользования не может передаваться другим лицам. Исключение составляет случай, когда право преждепользования передается вместе с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Патентный закон РФ не предусматривает выдачи преждепользователю какого-либо документа или лицензии, которые подтверждали бы его права. В случае если патентообладатель и лицо, претендующее на право преждепользования, не могут урегулировать возникшие разногласия в непосредственных переговорах, вопрос о наличии данного права разрешается в судебном порядке. Хотя ст. 12 Патентного закона РФ не возлагает бремя доказывания в этом споре на какую-либо из сторон, следует полагать, что его несет прежде всего потенциальный Преждепользователь. Его действия по использованию разработки с формальной стороны являются нарушением прав патентообладателя. Поэтому именно он должен доказать свою управомоченность на эти действия. В задачу патентообладателя входит лишь доказательство того, что имеет место не санкционированное им использование разработки, тождественной запатентованному средству.

Лицо, самостоятельно создавшее и применившее у себя тождественное решение раньше патентообладателя, в принципе, может возбудить дело о признании патента недействительным как выданного на объект промышленной собственности, не соответствующий требованию новизны. Однако это возможно лишь в том случае, если сведения о соответствующем техническом новшестве, созданном и примененном преждепользователем, вошли в уровень техники, т.е. стали общедоступными до даты поступления заявки на выдачу патента. В частности, Преждепользователь может сослаться на открытое применение им тождественного технического решения, имевшее место до даты приоритета объекта промышленной собственности. Если же сведения о соответствующем новшестве сохранялись в тайне, то это новизну запатентованного решения не порочит и не может служить основанием для аннулирования выданного патента.

## **Н. Судебные споры**

В судебных делах о коммерческой тайне ответчик, как правило, отстаивает два положения: 1) оспариваемая информация не может быть расценена как коммерческая тайна и 2) эта информация была получена законным путем. Оба эти основания защиты уже обсуждались выше. Если истцу удастся разбить эти доводы, он может рассчитывать как на то, что использование его коммерческой тайны будет запрещено, так и на то, что ему будет выплачена материальная компенсация. В Соглашении ТРИПС достаточно подробно описаны правила, касающиеся гражданско-правовых и административных мер принуждения к соблюдению права интеллектуальной собственности. Некоторые из этих правил могут быть конкретно применены в отношении соблюдения коммерческой тайны. Так, ст. 44 Соглашения предусматривает «полномочия суда обязать виновную сторону отказаться от нарушения». Для обладателя коммерческой тайны особенно важно получить решение суда, по которому ответчику не только запрещается использование не принадлежащей ему коммерческой тайны, но от него также требуется уничтожение всех носителей полученной о ней информации и ее дальнейшее нераспространение. В ст. 45(1) этого Соглашения говорится о возмещении ущерба теми, кто знал или должен был знать, что совершает определенное правонарушение:

«Суд может обязать нарушителя выплатить правообладателю адекватную компенсацию за понесенный им ущерб в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности и причиненный ему данным нарушителем, который заведомо знал или должен был знать, что совершает правонарушение».

Статья 45(2) содержит положения, развивающие возможности защиты правообладателя:

«Суд также может обязать нарушителя оплатить правообладателю понесенные им расходы, включая оплату услуг адвоката. В соответствующих случаях страны—участницы Соглашения могут уполномочить суд вынести решение о взыскании незаконно полученного дохода и возмещении упущенной выгоды даже в тех случаях, когда правонарушитель действовал, не зная заведомо, что совершает нарушение прав правообладателя».

Положение о компенсации расходов на адвоката варьируется от страны к стране. В Англии по всем гражданским делам, включая дела о коммерческой тайне, эти расходы всегда возлагаются на проигравшую процесс сторону. Но есть и ограничения. В ряде стран расходы на адвоката по делам о нарушении коммерческой тайны возмещаются только в случаях умышленного совершения правонарушения. Другие виды возмещения, указанные во втором предложении цитируемой статьи, практически никогда не применяются в делах о нарушении коммерческой тайны.

Особую сложность в судебных процессах о нарушении коммерческой тайны составляет то обстоятельство, что само по себе рассмотрение утечки информации может привести к раскрытию ее секретности. Соглашением ТРИПС предусматриваются положения об охране такого рода информации:

«В процессе должны быть использованы средства по идентификации и охране конфиденциальной информации в пределах, соответствующих конституционным нормам» (ст. 42).

«В тех случаях, когда одна сторона в процессе в поддержку своих требований выдвигает доказательства как общего характера, так и специфические, которые находятся под контролем противной стороны, суд может обязать эту сторону предоставить ему указанные доказательства с соблюдением при этом условий, обеспечивающих охрану конфиденциальной информации» (ст. 43(1)).

Защита права на коммерческую тайну осуществляется практически лишь в одной, а именно в *юрисдикционной, форме*, суть которой состоит в обращении за помощью к компетентным государственным органам. *Самозащита* нарушенных прав при условии, что она не превращается в самоуправство, в рассматриваемой сфере сводится к возможности самостоятельной нейтрализации и выведению из строя технических средств, незаконно внедренных третьими лицами с целью получения информации, а также принятию оперативных мер по дезинформации лиц, незаконно получивших засекреченные сведения, с целью предотвращения возможного ущерба от их разглашения. В порядке самозащиты могут, пожалуй, применяться и некоторые санкции по отношению к контрагентам по хозяйственным договорам и наемным работникам, нарушающим обязательство о неразглашении конфиденциальных сведений.

Основной же формой защиты права на коммерческую тайну является юрисдикционная процедура, которая, в свою очередь, подразделяется на судебный и административный порядки. Значение общего правила имеет *судебный порядок защиты*, предполагающий обращение с иском о защите нарушенных прав в суд. Поскольку вопрос о коммерческой тайне непосредственно связан с предпринимательской деятельностью, данные иски в основном относятся к подсудности арбитражных судов. В тех случаях, когда в качестве ответчика выступает работник, разгласивший коммерческую тайну вопреки трудовому договору (контракту), дело рассматривается в суде общей инстанции.

*Административный порядок защиты* права на коммерческую тайну, который именуется еще специальным, применяется лишь в случаях, указанных в законе (п. 2 ст. 11 ГК). Возможность обращения с заявлением о допущенном нарушении права на коммерческую тайну в федеральный антимонопольный орган вытекает из Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В соответствии со ст. 22—29 указанного Закона федеральный антимонопольный орган, рассмотрев обстоятельства дела, вправе вынести обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения и применить к нарушителю установленные законом санкции. Однако с учетом того, что в настоящее время любое решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд, а сами дела, связанные с нарушением права на коммерческую тайну, чаще всего не столь очевидны, как, например, большинство дел о нарушениях антимонопольного законодательства, данный порядок защиты применяется весьма редко.

Защита права на коммерческую тайну осуществляется с помощью определенных *способов*. Статья 139 ГК содержит прямое указание лишь на один из них, а именно возмещение причиненных убытков, но допускает возможность применения и других способов защиты, предусмотренных ГК РФ и иными правовыми актами. Общий, хотя и не исчерпывающий, перечень этих способов содержится в ст. 12 ГК. Разумеется, не все они могут быть использованы в рассматриваемой сфере, так как характер нарушенного права и природа самого нарушения ставят естественные границы возможного выбора.

Так, иск о признании права на коммерческую тайну может быть использован тогда, когда данное право кем-либо оспаривается. Например, ст. 8 Патентного закона РФ предоставляет работодателю возможность сохранить в тайне техническое или художественно-конструкторское решение задачи, созданное работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, если договором между ними не предусмотрено иное. Если, несмотря на принятие работодателем в установленный законом срок именно этого варианта охраны своих прав, работник предпримет попытку подачи заявки на выдачу патента либо иным образом будет готов раскрыть сущность достигнутого результата, работодатель может защитить свои интересы с помощью иска о признании права на коммерческую тайну. Этот же иск используется тогда, когда от предпринимателя без установленных законом оснований кто-либо требует раскрыть информацию, составляющую коммерческую тайну.

Такой способ защиты права на коммерческую тайну, как восстановление положения, существовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть использован в тех случаях, когда совершенное правонарушение еще не привело к полному прекращению самого нарушенного права и имеется фактическая возможность ликвидации последствий нарушения. Например, лицо, завладевшее информацией с помощью незаконных методов, может быть возложена обязанность по возврату технической документации или уничтожению материальных носителей информации, ему может быть запрещено использовать данную информацию в его собственной сфере, а также распространять информацию среди третьих лиц и т.д.

Обладатель конфиденциальной информации может потребовать признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, которым ему предписано раскрыть секретность информации, если он считает, что действия соответствующего органа выходят за пределы компетенции последнего, не вызваны необходимостью или иным образом противоречат закону.

Если нарушением права на коммерческую тайну ее обладателю причинены убытки, лицо, незаконным методом получившее информацию, должно эти убытки возместить. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контрагенту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. Убытки должны быть возмещены в полном объеме, т.е. компенсации подлежит как реальный ущерб в имуществе потерпевшего, так и упущенная им выгода. Обязанность обосновать размер убытков возлагается, однако, на самого потерпевшего, что во многом усложняет применение данного способа защиты права на коммерческую тайну на практике. Задача обладателя нарушенного права в этом плане несколько облегчается тогда, когда нарушителем извлечены доходы за счет использования незаконно полученной информации. В этом случае потерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2 ст. 15 ГК).

Помимо этих и некоторых других гражданско-правовых способов защиты закон предусматривает *уголовно-правовые санкции за незаконное посягательство на коммерческую тайну*. Среди уголовно наказуемых деяний в сфере экономической деятельности (гл. 22 Уголовного кодекса РФ) новый УК РФ предусматривает два хотя и близких, но относительно самостоятельных состава преступления, связанных с незаконным получением и незаконным разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Согласно ч. 1 ст. 183 УК РФ уголовным преступлением является собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений. Данное преступление относится к числу формальных составов, т.е. считается оконченным в момент совершения указанных выше действий, независимо от наступившего результата. Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое действовало с прямым умыслом и преследовало цель разглашения или незаконного использования сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. В качестве меры наказания предусматривается штраф в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

Преступлением является и незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Данное преступление может быть совершено лицами, которым эти сведения стали известны благодаря их служебному положению или выполняемым служебным обязанностям. К числу таких лиц относятся, в частности, работники самого владельца коммерческой или банковской тайны, должностные лица и иные работники государственных и других организаций, которые в нарушение

своих служебных обязанностей разгласили или незаконно использовали подобные сведения, и т.п. Преступлением считаются, однако, только такие действия названных выше лиц, которые совершены с прямым умыслом в целях личного обогащения или иной личной заинтересованности. Если сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, разглашены по неосторожности, это уголовно наказуемым деянием не является и может повлечь за собой применение к таким лицам лишь гражданско-правовых санкций и мер дисциплинарного характера. Кроме того, в отличие от незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, рассматриваемое деяние считается материальным составом. Иными словами, об оконченном преступлении можно говорить лишь тогда, когда в результате разглашения или незаконного использования сведений их владельцу причинен крупный ущерб.

Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Привлечение к уголовной ответственности конкретных виновников преступления не исключает заявления потерпевшими гражданско-правовых требований о возмещении причиненного вреда. В частности, в тех случаях, когда сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, разглашены или незаконно использованы работниками государственных или иных организаций, соответствующие требования о возмещении вреда могут быть адресованы либо непосредственно этим организациям (ст. 402 ГК), либо государству (ст. 16 ГК).

Поскольку рассмотрение в судах гражданско-правовых споров и уголовных дел, связанных с нарушением прав на коммерческую тайну, включает в себе опасность раскрытия конфиденциальной информации, правообладателю следует принять соответствующие меры для предотвращения подобных последствий. Сохранение конфиденциальности в этом плане обеспечивается проведением закрытого судебного разбирательства. К сожалению, лишь один из действующих в настоящее время в России процессуальных законов предоставляет возможность закрытого разбирательства дел в связи с необходимостью сохранения коммерческой тайны. Согласно ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд может по ходатайству участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной тайны, принять определение о разбирательстве дела в закрытом заседании. В связи с тем, что споры о праве на коммерческую тайну в основном возникают между предпринимателями и, следовательно, разрешаются арбитражными судами, для большинства споров этот вопрос законодательно решен. Если же соответствующий спор (уголовное дело) рассматривается судом общей юрисдикции, проблема сохранения конфиденциальности существует. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (ст. 9) и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (ст. 18) содержат исчерпывающий перечень оснований, по которым возможно разбирательство дела в закрытом заседании. Поскольку в число таких оснований необходимость сохранения коммерческой тайны не входит, суд не вправе закрыть разбирательство от посторонних лиц. Нет сомнений в том, что российское процессуальное законодательство нуждается в этой части в совершенствовании.

Что же касается вопроса о возмещении расходов на юридическую помощь, то применительно к данной категории дел он разрешается в российском законодательстве точно так же, как и в иных гражданских и уголовных делах. Указанные расходы возлагаются на проигравшую сторону, однако возмещению подлежат не любые расходы, а лишь те, которые разумны и доказаны (см., например, ст. 91 ГПК РСФСР).

## **О. Лицензирование**

Уступка прав на коммерческую тайну (равно как и уступка патентных прав) путем заключения лицензионных договоров осложняется тем, что в их тексте могут использоваться термины, противоречащие антимонопольному законодательству. Типичным примером может быть использование в отношениях договаривающихся сторон терминов в ситуациях, внесенных Комиссией ЕС в особый «черный список» (black list). В частности, имеются в виду следующие ситуации:

1) когда одна из сторон ограничивается в своих возможностях по определению цены, ее составляющих или скидок на лицензионные продукты;

2) когда одна из сторон ограничивается в возможности конкурировать с другой стороной в имеющих к ней отношение делах или в иных делах, связанных с исследованием, развитием, производством, использованием или распространением конкурентной продукции (с некоторыми исключениями);

3) когда от одной или от обеих сторон требуется, чтобы они без объективных причин:

а) отказывались бы на своей территории принимать заказы от пользователей или перепродавцов, готовых продвигать их продукцию на своих территориях в пределах пространства Общего рынка;

б) затрудняли бы пользователям или перепродавцам приобретение продукции у других продавцов в пределах Общего рынка, либо используя для этого, в частности, право интеллектуальной собственности или предпринимая меры, препятствующие как приобретению пользователями и перепродавцами продукции на стороне, так и тому, чтобы они продвигали на рынки лицензионной территории продукцию, приобретенную ими на законных основаниях у лицензиата, либо действуя для достижения этих целей по сговору между собой;

4) когда стороны уже были конкурентами в производственной области еще до уступки права на коммерческую тайну и одна из них ограничивается в ее использовании в данной технической области или рыночной нише в отношениях с клиентами — ей запрещаются либо поставки определенной продукции определенным пользователям, использование определенных форм распространения продукции, либо (в целях разделения круга клиентов) запрещается использование определенных видов упаковки продукции (с некоторыми исключениями);

5) когда подвергаются ограничению либо объем лицензируемой продукции, которую одна из сторон может производить или продавать, либо количество операций в технологическом процессе, который она может осуществлять (с некоторыми исключениями);

6) когда от лицензиата требуется полная или частичная передача лицензиару прав на вносимые в лицензионную технологию улучшения или на новые формы ее использования;

7) когда от лицензиара требуется не предоставлять (в течение чрезмерно длительного срока) права на иное использование лицензионной технологии на договорной территории, несмотря на то, что по отдельным соглашениям или ввиду автоматической пролонгации изначального срока их действия в технологию введены новые улучшения, либо когда от стороны требуется не использовать (в течение чрезмерно длительного срока) лицензионную технологию на территории другой стороны или на территориях других лицензиатов.

Из-за опасности нарушения антимонопольного законодательства при заключении договора о передаче прав на коммерческую тайну всегда следует получить консультацию юриста, знающего законодательство других стран в этой области. При всем этом соображения о соблюдении антимонопольного законодательства не должны доминировать при составлении проектов договоров о передаче коммерческой тайны. Здесь основной задачей, скорее всего, должно быть развитие деловых взаимных интересов сторон. Комиссия ЕС выпустила также и список условий, которые являются весьма полезными с деловой точки зрения и ни в коей мере не противоречат антимонопольному законодательству Европейского союза.

Распоряжение сведениями, составляющими коммерческую тайну, в частности передача их на договорной основе другим лицам, входит в состав правовых возможностей правообладателя. Прежде всего он может в любой момент раскрыть перед публикой те сведения, которые составляют коммерческую тайну, если это не нарушает принятых им обязательств перед контрагентами. Далее, обладатель конфиденциальной информации может продать или иным образом переуступить эту информацию заинтересованному лицу. В частности, предметом такого договора могут быть результаты проведенных маркетинговых исследований, технология или иное техническое новшество. Условиями такой переуступки информации является обычно отказ самого правообладателя от ее дальнейшего использования, а также его обязательство не передавать эту информацию другим лицам. Наконец, субъект права на коммерческую тайну может предоставлять другим лицам разрешение на использование конфиденциальной информации в собственной сфере. Иными словами, допускается выдача третьим лицам лицензий, которые, в свою очередь, могут носить исключительный или неисключительный характер. Предметом таких лицензий чаще всего являются технологические секреты, опыт управленческой, финансовой и производственной деятельности и т.п., которые не имеют патентной охраны, но представляют большую коммерческую ценность.

## **II. Роль юриста в охране коммерческой тайны**

### **1. Когда следует использовать институт охраны коммерческой тайны**

Первая задача юриста, имеющего дело с уже действующими или планируемыми нововведениями, состоит в определении того, является ли в данном случае коммерческая тайна

самой подходящей формой охраны. Если речь идет о создании нового продукта, который будет продаваться на рынке, то введение коммерческой тайны может, по всей видимости, быть полезным лишь на начальной стадии процесса его разработки. Как только продукт будет выпущен в продажу, он легко может быть скопирован, если не будет защищен патентом или авторским правом. Однако если речь идет о внутреннем использовании такого секрета, как производственный процесс или список клиентов, то есть смысл охранять это именно как коммерческую тайну. Некоторые факторы, влияющие на принятие решения, относятся к области действия патентного права. Если создаваемый продукт патентоспособен, фирма может захотеть подать патентную заявку до того, как о нем что-либо узнает конкурент. Во многих странах, если какая-либо фирма в производстве продукта использует некую технологию, охраняя ее как коммерческую тайну, она может продолжать делать это даже после того, как продукт будет запатентован другой фирмой. Однако в некоторых странах использование производственных секретов не может продолжаться в случае патентования продукта другой фирмой. Продолжать охранять подобный производственный секрет как коммерческую тайну в таких странах может быть делом весьма рискованным. Хотя при использовании института коммерческой тайны как формы охраны и возникает серьезное преимущество в части затрат на нее. Получение полной мировой патентной охраны для какого-то одного новшества стоит сотни тысяч долларов. При этом добротная программа охраны коммерческой тайны может охватывать неограниченное число нововведений при очень низком уровне затрат. Охрана коммерческой тайны не имеет срока действия, хотя при этом существует риск, что в любое время охраняемый ею секрет будет раскрыт другим лицом.

## **2. План по охране коммерческой тайны**

Охрана коммерческой тайны должна быть для юриста задачей гораздо более важной, чем судебное преследование лиц, ее укравших. Юрисконсульт любой организации, имеющей свои коммерческие тайны, должен иметь список всех секретов и должен создать план их охраны. Почти во всех странах законодательно слабо разработаны вопросы об обязанности работника сохранять коммерческую тайну своего работодателя, в связи с чем его интересы в этой части защищены неадекватно и плохо. Именно поэтому так важно для работодателя иметь письменный трудовой контракт с каждым работником, который может создать сам или может иметь доступ к информации, имеющей режим ограниченного пользования, равно как и к коммерческой тайне работодателя. В идеале такой контракт должен предусматривать, что правообладателем коммерческой тайны, созданной работником в рабочее время, является работодатель, что работник будет хранить в тайне ставшие ему известными по работе секреты не только в период действия трудового контракта, но и определенное время после прекращения трудовых отношений, а также то, что работник не может наниматься на работу к конкуренту в течение определенного (например, в течение 5 лет) периода времени. Юрист должен очень тщательно подготовить такой контракт, потому что во многих странах действуют ограничения по части правомерности лимитирования прав работника и в связи с этим на практике плохо сформулированные условия контракта теряют свою эффективность. В ряде стран судебная власть не может принудить к исполнению условий контракта, поэтому даже самые лучшие контракты не имеют широкого использования. В экстремальных случаях, когда невозможно обеспечить необходимую охрану коммерческой тайны через использование трудовых контрактов, секретную часть исследований и разработок следует перевести в ту страну, где существуют соответствующие законодательные возможности. Необходимо, чтобы компании доводили до понимания своих работников как важность политики охраны коммерческой тайны, так и серьезность намерений компании в полной мере добиваться принудительного исполнения своих требований в отношении тех работников, которые не соблюдают режима охраны коммерческой тайны. Когда работник увольняется из компании, с ним должна быть проведена особая заключительная беседа, в которой работнику четко напоминают о его обязанности продолжать соблюдать режим охраны коммерческой тайны.

Зачастую бывает необходимо поделиться определенными секретами с контрагентами или поставщиками. В этом случае также очень важно иметь соответствующие договорные отношения с внешними партнерами. Сказанное относится и к ситуациям, когда коммерческой тайной приходится делиться с потенциальными или реальными клиентами в ходе отношений с ними в сфере торговли или сервиса. Во всех таких случаях важно, чтобы работники внешних партнеров обязывались соблюдать положения о конфиденциальности информации, которая становится им известна по службе и которая является собственностью третьего для них лица по такому договору, либо напрямую через договоры о неразглашении с обладателем коммерческой тайны, либо косвенно через такие договоры со своими работодателями. Так же важно, чтобы эти работники четко представляли себе и последствия разглашения подобной информации.

## **Р. Роль законодательства о коммерческой тайне**

Законодательство о коммерческой тайне является существенной частью права интеллектуальной собственности. В связи с тем, что до последнего времени эта отрасль практически полностью игнорировалась в международном договорном праве, во многих странах понятие коммерческой тайны слабо определено законодательно и плохо разработано. Поскольку охрана коммерческой тайны прямо зависит от надежности системы мер борьбы с недобросовестной конкуренцией и от эффективности мер борьбы с несоблюдением договорных отношений, очевидно, что совершенно невозможно создать надежную охрану коммерческой тайны в правовых системах, слабо охраняющих права частных лиц. Исследования показали, что недостатки в охране коммерческой тайны, в большей степени, чем недостатки в охране других видов интеллектуальной собственности, сдерживают иностранные инвестиции. Иностранный инвестор может вкладывать средства в создание исследовательских и производственных мощностей в стране со слабой патентной охраной потому, что он сможет защитить свои интересы, запатентовав результаты этой работы в ЕС, Японии, США и в других ведущих странах. Но он побоится создавать или использовать коммерческую тайну в стране, где не существует ее охраны, из-за риска утечки закрытой информации. По многим позициям даже самая хорошая охрана коммерческой тайны слабее патентной охраны. Но эта тема рассматривается в следующем разделе.