

Секция «Юриспруденция»

**Риски, возникающие при согласовании существенных условий
лицензионного договора о предоставлении права использования секрета
производства**

Строганов Сергей Вячеславович

Аспирант

ГКА имени Маймонида, Философии и юриспруденции, Сергиев Посад, Россия

E-mail: Pronoi-allagion@yandex.ru

«Желающий сохранить тайну, да сохранит в тайне, что у него есть тайна!»

Джонатан Линн

Актуальность выбранной темы определяется увеличением значения информации, развитием интеллектуальной собственности и, соответственно, отношений, связанных с распоряжением правом на секреты производства в контексте вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) и общей модернизационной политики государства;

Проблематика выбранной темы выражается в существующей, несмотря на значимость и самостоятельность лицензионных договоров, а также относительное многообразие монографических работ [5,6,7], неопределенности в правовом регулировании и научном толковании ряда вопросов, возникающих между сторонами лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства при определении его существенных условий, что является источником рисков для сторон договора

Сфера распространения вопроса: общими существенными условиями лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства являются: условие о предмете, условие о способах использования секретов производства, условие о вознаграждении, а также ключевое и требующее отдельного исследования условие о конфиденциальности.

Риски несогласования условия о предмете

Предоставление всех необходимых сведений о ноу-хау является основной обязанностью лицензиара: договор должен содержать указание на лицензируемое ноу-хау, его общие данные, назначение, область применения, краткое описание. Чем более подробно в договоре будут обозначены содержание ноу-хау (без раскрытия сущности конфиденциальной информации), его объем (путем исчерпывающего перечисления документации) и механизм его передачи, тем больше вероятность в случае спора доказать факт добросовестной передачи ноу-хау лицензиату [4]. Сами по себе технические документации, чертежи, и т.п., предметами Лицензионного договора выступать не могут и могут быть лишь приложением к нему. При передаче ноу-хау на материальном носителе, его внедрении на производстве лицензиата специалистами лицензиара, сторонам необходимо подписать документ, подтверждающий передачу лицензируемого ноу-хау.

Передающая сторона должна предоставить гарантии полноты и корректности изготовления технической документации, ее технической осуществимости и отсутствия прав третьих лиц на ноу-хау, а иногда также и гарантии в отношении качества производимой по лицензии продукции, что порождает большую ответственность лицензиара [8]. В основу подобных договоров может быть положено условие, что при наличии недостатков в

качестве возмещения могут быть взысканы упущенная выгода, а также расходы лицензиата для организации промышленного предприятия. Включение такого обязательства порождает для лицензиара неопределенный риск, т.к. качество продукции будет напрямую зависеть от опыта работы лицензиата в данной области, наличия необходимых производственно-технических условий эксплуатации ноу-хау, что неизбежно заставит лицензиара принять меры для установления контроля над производством лицензиата.

Риски несогласования условия о вознаграждении

Исполненный лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть признан незаключенным при несогласовании существенного условия о вознаграждении за передаваемое ноу-хау и порядке его определения, что, как минимум, ведет к утрате фактической монополии на информацию, составляющую секрет производства, а также к соответствующим экономическим потерям. Можно предложить следующие пути преодоления такого риска, а именно: детальную преддоговорную проработку условия о вознаграждении, внесение в него дополнительных гарантий сторонам, и, в первую очередь, правообладателю (в частности: авансовых, первоначальных, гарантированных платежей, минимально гарантированных роялти и т.д., заключения опционных соглашений), предоставление возможности при отсутствии такового в договоре в дальнейшем согласовать условие о размере вознаграждения и порядке его определения (при этом, правила, предусмотренные абзацем вторым пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в отношении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства в этом случае не должны применяться), и применение альтернативных ст. 424 ГК РФ правил определения цены (в частности, путем проведения независимой оценки, а в случае возникновения споров, связанных с результатами таковой, установления цены договора решением суда при соблюдении режима коммерческой тайны лицами, имеющими доступ к секретам производства).

Соответственно, исходя из особой информационно-правовой природы ноу-хау, нуждающегося в особой защите от несанкционированного разглашения, представляется необходимым провести необходимую коррекцию на законодательном уровне, либо же дать официальное разъяснение применения указанных норм гражданского законодательства РФ.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010) // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Федеральный закон от 09.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изменениями, внесенными ФЗ от 18.12.06 № 231-ФЗ) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2009 по делу N А56-15402/2008. // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

5. Блинова Л.Г Ноу-хау по российскому, зарубежному и международному частному праву. Дисс... канд. юр. наук: 12 00 03; М, 2012г.
6. Громов Ю.А. Передача технологий по лицензионным соглашениям. – М.:ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009.
7. Потрашкова О.А Информационно-правовой режим ноу-хау. Дисс... канд. юр. Наук: 12 00 04; М, 2008г
8. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М, 1976г.// [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/691474/>