

## ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НОУ-ХАУ В США

**О. В. Сушкова**

*Российская правовая академия Министерства юстиции РФ*

Настоящая статья предусматривает анализ законодательства и судебной практики, сложившейся в Соединенных Штатах Америки в отношении секретов производства. Кроме того, исследователи в настоящее время пытаются ответить на вопрос: секрет производства составляет право собственности или «субъективные права»? Автор по результатам проведенного исследования делает вывод: право на секрет производства в США понимается как собственность и одновременно не является ни исключительным, ни ограниченным в продолжительности срока действия.

Ключевые слова: право собственности, субъективные права, секрет производства (ноу-хау), неимущественное право, исключительное право, судебная практика в США, некодифицированное право, вещь, имущественное право, единообразный закон о торговых секретах, абсолютное право.

Представители научной школы и судебная практика США пытаются ответить на вопрос: секрет производства составляет право собственности или «субъективные права»?<sup>1</sup> Большинство ученых (с некоторыми исключениями) высказывают точку зрения о том, что классифицировать секрет производства нужно де факто как имущество, защищенное общими понятиями «ноу-хау», «недобросовестная конкуренция»<sup>2</sup>.

В тоже время, результаты проведенного исследования показали, что практика предпринимательской деятельности, как и доктрина гражданского права, определяют интересы собственника как неимущественные и признают, что секрет производства должен быть лицензируем, продаваем, инвестируем и т. д. Такие вопросы стоят перед исследователями ноу-хау в различных странах мира, но в связи с тем, что США в настоящее время является ведущей страной по разработке секретов производства, англо-саксонская система права занимает доминирующее положение в правовом регулировании научно-технической сферы.

Традиционно содержание неимущественного права на патенты, авторские права и другие нематериальные ценности имеет место быть в общем праве уже более двух веков, при этом официальное признание новой категории имущественных прав поднимает вопрос о том, поменяли ли последние разработки в области законов о секретах производства традиционное определение собственности<sup>3</sup>.

Право собственности определяется, как исключительное право владения, пользования и распоряжения «вещью»<sup>4</sup>. Хранитель секрета производства имеет право «владеть» и «пользоваться» нематериальным товаром и неправомерное вмешательство в его преимущественное положение служит основанием для деликта. Также он обладает полномочиями наделять других лиц правами, привилегиями, иммунитетом и т. д., которые

<sup>1</sup> См., напр. : Milgrim, R. Trade Secret : In the vol.4. New York, 1971. Vol.1. § 1. P.17. Автор поддерживает позицию, согласно которой промышленная тайна представляет собой право собственности. Можно встретить противоположную точку зрения в работе Callman, R. The Law Of Unfair Competition, Trademarks And Monopolies, 3th ed. Wilmette, IL: Callaghan, 1968. § 52. P. 402, Soltysinski, S.J. Are Trade Secret Property? // ПС. Vol.17. N3.-1986. P.351.

<sup>2</sup> Великолепный и детальный обзор Европейской практики и правовой доктрины в этой области представлен в работе Wise A. Trade Secrets and Know-How Throughout the World. Vol. 3-4. New York, 1981.

<sup>3</sup> Термины «собственность» и «имущество» здесь используются как синонимы.

<sup>4</sup> «Исключительность» и «трансферабельность» перечисляются, как главные критерии экономической теории права собственности в работе Posner R. Economic Analysis of Law. Boston, Little, Brown, 1973. p.10-12. Еще более удивительно, что даже современные авторы юридической литературы подчеркивают отсутствие термина (неопределенная величина чьего-либо владения), исключительность владения и свободу в уничтожении предмета, как элементов понятия собственности. Becker, L. The Moral Basis of Property Rights /J. Roland Pennock and John W. Chapman (eds.). Nomos XXII: Property. New York: New York University Press, 1980. P.P. 187, 190-191. Все эти анализы основаны на модели материального имущества.





входят в состав его права собственности. Владелец секрета производства может лишиться своих привилегий и полномочий до такой степени, что может остаться с номинальной собственностью. Но даже в таких случаях, когда создание ноу-хау закреплено всемирно известной исключительной лицензией, связанной с обязательством не использовать секрет во время сроков действия соглашения, подпись остается за владельцем. Как правильно было подчеркнуто Р. Диасом, «собственность может быть также описана как «оставшаяся», «первичная», а также, как самый «длительный интерес» в «предмете». По истечении срока лицензии, весь перечень привилегий, полномочий и т. д. владельца автоматически восстанавливается.

По традициям неcodифицированного права термин «собственность» используется только по отношению к тем легально защищенным интересам, которые затрагивают права «вещи», материальным, либо нематериальным. Но с логической точки зрения каждая привилегия может классифицироваться как «нематериальная собственность (неимущественные права)». Таким образом, термин «собственность» включил бы все права, привилегии ... Хотя такие права как патенты и авторские права трактуются как «вещи», ... не существует собственности на физическую безопасность или репутацию». Далее Диас объясняет, что «юридическое значение «собственности» уже, чем юридическое значение «права» и совпадает только с теми притязаниями, которые трактуются положениями неcodифицированного права как «вещи»<sup>5</sup>.

Таким образом, формальное признание секрета производства как объекта собственности (владения) в США рассматривается в рамках того, что владелец секрета производства имеет право на защиту и может распорядиться своим правом в этой новой категории «вещи». Это не решает вопрос обеспечения защиты, продажи и т. д.

Как утверждает один из авторов официального Комментария к Единообразному торговому кодексу Р. Познер, «История неcodифицированного права учит тому, что как только использование определенных активов в качестве коммерческой безопасности (порядка обеспечения) или материальных «вещей» станет привычным, их начнут трактовать как собственность». Далее автор приводит доказательства того, что с тех пор как «право» пользования радиочастотами стало передаваемо и может быть продано, оно становится собственностью в экономике, если является не формальностью, а находится в рамках закона<sup>6</sup>. С другой стороны, существуют определенные непередаваемые права (а именно – личные имущественные и связанные с ними неимущественные права), которые выражаются в собственности. Таким образом, термин «собственность» совпадает с материальными правами, которые урегулированы законом, как «материальные блага» или «нематериальные блага». Определение «материальные» обозначает те права, которые нацелены на защиту экономических интересов и которые имеют денежную оценку. Это объясняет общепринятую позицию, согласно которой не существует «собственности» на чью-либо репутацию, но право на секрет производства трактуется как собственность.

Многие определения собственности включают и концепцию исключительного права «вещи». Это традиционное понимание имущества как «исключительного и абсолютного владения, на которое можно претендовать и использовать его как второстепенные в мире вещи», постепенно вытесняется, благодаря меняющейся социальной функции собственности.

Возвращаясь к закону о секрете производства, нельзя не отметить, что аксиомой является то, что несколько лиц могут свободно иметь право на один и тот же «предмет» (то есть, два независимых изобретателя)<sup>7</sup>. Существование двух или более параллельных, но независимых прав на один и тот же объект в какой-то степени просто похоже на институт собственности на материальные предметы. Таким образом, одна и та же идея может принадлежать двум или более независимым владельцам. Двойное патентование является хорошей иллюстрацией этой проблемы. На основе различных правовых систем,

<sup>5</sup> См. : Dias, R M W. Jurisprudence. 5th ed. New Delhi : Aditya Books Pvt Ltd, 1994. P. 366-367,369. Примеры автора основаны, главным образом, на праве Англии.

<sup>6</sup> См. : Uniform Commercial Code Analysis of Revised Article 9: With Full Text and Official Comments of 1998 Revised Article 9. New York : Matthew Bender, 1998.

<sup>7</sup> Это четко определено официальными комментариями к Единообразному Закону о торговых секретах. Uniform Trade Secrets Act : Staff brief. Wisconsin Legislative Council Staff, 1984 (§2).



два конкурирующих изобретателя, могут получить равный приоритет одновременно<sup>8</sup>. Существует бесчисленное количество примеров, когда патенты на одно и то же новшество присваиваются не связанным между собой сторонам в разных странах.

Современные разработки, особенно в области промышленной собственности и основных нематериальных ценностей, иллюстрируют постепенный процесс расширения определения собственности. Отличным примером является определение Дж. Остина, который описал собственность, как «право – неопределенное в отношении пользователя – неограниченное в отношении распоряжения – и неограниченное в отношении срока действия – на определенный предмет»<sup>9</sup>. Хотя установление исключительных, но ограниченных в продолжительности монопольных прав на изобретения и произведения было урегулировано в Англии и некоторых других странах в начале XIX в., они не подпадали под определение Дж. Остина.

Интересы права собственности на секрет производства были признаны судами США еще более века назад. В то время суды трактовали большинство действий как ущерб, невзирая на теории защиты данных категорий. Истцы ссылались на нарушения заключенных договоров, конфиденциальность взаимоотношений. Несмотря на это, суды часто обладали незнанием в области права собственности на тайну, возмещение ущерба обычно ограничивалось стоимостью имущества. В 1917 г. Верховный Суд своим решением по делу Дью Понт де Немьюрос Поудер компани против Мэсленда постановил: «Слово «собственность», применяемое к товарному знаку и секрету производства, не позволяет определить выражение текущих вторичных соглашений об использовании секрета производства в связи с тем, что право обладает некоторыми остаточными понятиями, как доверие. Какие бы Истцы не имели ценные секреты, а Ответчики не знали бы об этих фактах, соглашение по их использованию достигалось через доверительный характер отношений. Они могут отрицать собственность, но конфиденциальность – нет»<sup>10</sup>. Таким образом, для настоящих дел отправной точкой является не собственность или текущий процесс права, а то, что Ответчики состоят в конфиденциальных отношениях с Истцами. Таким образом, впервые в эволюции правового регулирования ноу-хау (секрету производства) дана была оценка и выявлен один из важных критериев, который сохраняется и в настоящее время – это конфиденциальность информации.

Характеристика, правового положения секретов производства, данная судьей Суда Справедливости Холмсом, в последующем судебном решении была перенята как полный отказ от теории права собственности. Уже в 1973 г. по делу Северной нефтехимической компании против Томплинсона 7-ой Окружной Суд постановил, что «секрет производства, в отличие от патентного или авторского права, не имеет собственнического значения, но воровство такого секрета должно рассматриваться как гражданско-правовой деликт»<sup>11</sup>. Однако точка зрения, представленная Мэслендом и его последователями, очень часто подвергалась критике. Вопреки авторитетному мнению судьи Суда Справедливости Холмса, его заключения были отвергнуты судьями штата Пенсильвания и других штатах. Большинство выносимых решений поддерживало теорию права собственности. При этом, некоторые характеризовали право владельца секрета производства как тип «интеллектуальной собственности ... право собственности новых открытий»<sup>12</sup>. В частности, в 1980 г. Окружным судом США были объединены все решения штата Пенсильвания, с

<sup>8</sup> В то время как в патентном праве двойное патентование является исключением, регистрация конкурентами права собственности на одну и ту же или похожие марки широко признана как в США, так и в Европе. Концепция исключительности монополии на патент ограничивается установлением «предшествующего пользователя» (то есть, параллельного изобретателя). Кроме того, большинство европейских патентных законов ограничивают возможности владельцев патента в праве на коммерческие формы использования открытия – Новые формы интеллектуальной собственности являются предметом новых ограничений, позволяет владельцу авторской компьютерной программы делать дополнительную копию или обновления к программе. См. : Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. /Под ред. О.А.Жидкова. Перевод В.И.Лафитского. М.: Прогресс, Универс, 1993.

<sup>9</sup> Austin J. Lecturs on Jurisprudence. Vol.2. London, 1832. P.790.

<sup>10</sup> См., напр. : Soltysinski, S.J. Are Trade Secret Property? // ИС. Vol.17. N3.-1986. P.334.

<sup>11</sup> См. : Soltysinski, S.J. Are Trade Secret Property? // ИС. Vol.17. N3.-1986. P.335.

<sup>12</sup> Установлено, что теория собственности часто подвергается изменениям, что нашло свое отражение в многочисленных дискуссиях, которые в настоящее время остаются актуальными. Многие точки зрения не совпадают с теорией собственности.





учетом характеристики судьи Холмса, данной в решении по делу Симс против Марк Трак Корпорэйшн. В деле Ван Продактс Председатель Суда Справедливости отменил формулировку судьи Холмса, объявляющую, что «начальная точка зрения в каждом деле заключается не в конфиденциальных отношениях...»

При рассмотрении дела Ракельшауса против Компании Монсанто, возникшего из-за прецедента с секретом производства, который она (Компания) была вынуждена предоставить Организации по защите окружающей среды, перед Верховным Судом встал вопрос: имеет ли Компания Монсанто – производитель пестицидов, основанная в штате Миссури, имущественное право по Оговорке об обладании по пятой поправке к Конституции США (означает законно признанные права на собственность, которые наделяют гражданина правом владеть, пользоваться и распоряжаться материальными благами). Отвечая на этот вопрос, Верховный Судья Бергер объяснил, что имущественные права компаниями приобретаются не по Конституции, а «основываются на независимом источнике, таком, как закон штата»<sup>13</sup>. Таким образом, Верховный Суд проанализировал статус секрета производства по закону штата Миссури, и в 1984 г. в решении по делу Ракельшаус против Монсанто компани официально признал секрет производства, как разновидность права собственности. Такое «придание» правового статуса владельцам секретов производства создало новое поле для защиты не только владельцев неимущественного права, но также их кредиторов и преемников. Повышение интереса к секретам производства в рамках увеличения прав собственника трансформируется в более ценное и наиболее защищенное имущество в различных коммерческих сделках.

Различия между законодательной базой по защите секретов производства и судебной практикой – это обычная практика и в большинстве своем эти различия носят научный характер, особенно, когда требуется компенсация за нарушенную часть в их конфиденциальной информации. Все это сводится к тому, что теория «конфиденциальности отношений», которая подразумевает альтернативную базу защиты, интерпретируется так свободно, что больше не может быть навязанных доверительных отношений между сторонами. Суды, защищая секрет производства в рамках теории «права собственности», демонстрируют такую гибкость и нежелательность нахождения пробелов в конфиденциальности, что это становится неуместно, учитывая применение законов в конкуренции исков. Развитие материального права о секретах производства впервые отражено в Положениях о Деликтах<sup>14</sup>, а также в более нам понятном Единообразном Законе о торговых секретах, на которые повлияла причастность собственности также как на конфиденциальную модель<sup>15</sup>.

Признание любого интереса собственника или явного неимущественного права приводит к важным последствиям не только в области частного права (обязательственного права, корпоративного права), но также и в таких сферах, как конституционное право, налоговое право, конкурсное право (*имеется ввиду несостоятельность (банкротство) юридических лиц*) и т. д. Более того, классификация интересов владельца секретов производства как «права собственности» особенно важна в международных отношениях. Множество международных соглашений, таких, как Парижская конвенция по защите промышленной собственности и некоторые двусторонние соглашения предусматривают специальную защиту «промышленных» и «интеллектуальных» прав.(ст.10)<sup>16</sup>. Эта область защиты или достижимости доходов по таким соглашениям зависит от законодательной характеристики рассматриваемых интересов. Без сомнения, особенно последние исследования посвящены наиболее спорным проблемам в диалоге Севера-Юга. Большинство развивающихся стран, как и некоторые развитые страны, неистово противостоят идее признания секрета производства как формы «промышленной собственности».

<sup>13</sup> См. : Soltysinski, S.J. Are Trade Secret Property? // ИС. Vol.17. №3.-1986. P.332.

<sup>14</sup> См. : Soltysinski, S.J. Are Trade Secret Property? // ИС. Vol.17. №3.-1986. P.336.

<sup>15</sup> Единообразный Закон о торговых секретах (1979) здесь и далее указывается как UTSA, был предложен Американской ассоциацией адвокатов в Чикаго 3–5 февраля 1980 г. Он был одобрен в 8 штатах и поддержан остальными.

<sup>16</sup> Парижская конвенция навязывает государствам-участникам обязательство гарантировать эффективные законодательные средства против недобросовестной конкуренции. /Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Женева: ВОИС, №201 (R). 1990. С. 10.





Поэтому мы попытаемся ответить на два вопроса: действительно ли новая форма права предполагает более строгую защиту владельца секрета производства, чем существующие правила? Действительно ли Единообразный закон о торговых секретах отражает преобладающую тенденцию в современной прецедентной системе, которая классифицирует неимущественные элементы права собственности, как их явную экономическую ценность, предоставляя защиту только «путем сохранения секретности», защищая от тех, кто обманным путем, злоупотребляя доверием, нарушает конфиденциальность тайны владельца. Поэтому несмотря на то, что прецедентной системой права было дано понятие секрета производства и высказана преобладающая позиция относительно того, что ноу-хау обладает правом собственности, тем не менее общая тенденция исследования этого института требовала такого нормативного правового акта, который бы не давал возможность судьям разнообразно толковать понятие «секрет производства». При этом необходимо отметить, что определение «торговые секреты» в производственной и предпринимательской деятельности не различаются и посредством перечисленных «методов» и «способов» включает в себя понятие «ноу-хау».

Хотя Единообразный Закон косвенно затрагивает вопрос о правах владельца на секреты производства, существует несколько особенностей, которые показывают, что его составители признают модель права собственности как базовое понятие защиты.

Во-первых, возможности доступных средств сравнимы с теми действиями, которые доступны владельцу патента или торговой марки.

Во-вторых, понятие о незаконности отражает принятие теста Дю Понта, согласно которому необходимое условие незаконности больше не требует доказательств того, что присвоение секрета производства не может дать оснований для судебного преследования по причине отсутствия нарушения чужого права владения, нарушения конфиденциальности, или нарушения независимого легального запрета. Использование секрета является правонарушением, даже если это не наносит никакой другой вред, кроме вреда интересам владельца. В то же время, перечень «надлежащих средств» по приобретению секретов производства включает и разрешение со стороны владельца, независимое открытие и открытие при помощи «противоположной технологии», основанной на наблюдении за предметом в общественном пользовании или во время его общественной демонстрации (выставки). Публичное использование или внедрение инновации (технологии), включающее в себя технологическую тайну на рынке, показывает, что такой секрет может быть раскрыт, а затем постепенно сведен конкурентами.

В-третьих, самое убедительное доказательство того, что Единообразный Закон трактует секрет производства как форму собственности – это положение, предусматривающее ответственность за присвоение секрета производства недобросовестными приобретателями, включая тех, кто не платит компенсации. Составители Единообразного Закона считают, что ответчик, являющийся собственником акционерного общества, секрет производства которого был раскрыт обманным путем, не имеет права на защиту. Это обеспечит «владельцу» секрета производства гораздо более сильную защиту, чем та, которой обладают владельцы имущественной и нематериальной собственности во многих подотраслях гражданского права, предусматривающих некоторые ограничения, твердо установленные нормы закона в пользу добросовестного покупателя вещи<sup>17</sup>. В-четвертых, терминология, использованная членами парламентской комиссии в их официальных комментариях, согласуется с предположением, что владелец секрета производства сам по себе обладает правом собственности, которое может быть ассигновано или лицензировано<sup>18</sup>.

В заключении возникает правомерный вопрос: право на секрет производства является относительным или абсолютным правом? В начале этого века классификация права собственности подпадала только под действие абсолютного права<sup>19</sup>. Современные

<sup>17</sup> См., напр. : статья 169 Гражданского Кодекса Польши / Гражданский Кодекс Польши от 1964 г. В 2-х т. Т. 1. Общая часть. Варшава : Вядан права, 1989.

<sup>18</sup> Независимые разработчики могут приобретать права в том же секрете производства.

<sup>19</sup> Tiffany, H. The Law of Real Property, Chicago : Callaghan and Co., 1903, Т.1-2. Но этот вопрос не поднимается в третьем издании того же научного труда. Обязательственные права, которые теперь признаны как собственность, находятся под абсолютной защитой и под прикрытием деликта о нелегальном вмешательстве в договорные отношения. Cohen, F. Dialogue on Private Law // Rutgers Law Review, 1954. v.4 (9). P. 373.



определения права собственности охватывают обе категории прав<sup>20</sup>. Таким образом, мы допускаем, что абсолютное право всегда является одним из большого класса существенно похожих, но все еще отдельных прав, фактических и возможных, принадлежащих одному лицу, но использованных, соответственно, против лиц, составляющих очень большую и неопределенную категорию (лиц)<sup>21</sup>.

Подводя итог, можно сказать, что право на секрет производства в США понимается как собственность и одновременно не является ни исключительным, ни ограниченным в продолжительности срока действия.

### Список литературы

1. Milgrim, R. Trade Secret : In the vol.4. New York, 1971. Vol.1. § 1. P.17.
2. Callman, R. The Law Of Unfair Competition, Trademarks And Monopolies, 3th ed. Wilmette, IL: Callaghan, 1968. § 52. P. 402.
3. Soltysinski, S.J. Are Trade Secret Property? // ИС. Vol.17. №3.-1986. P.351.
4. Wise A. Trade Secrets and Know-How Throughout the World. Vol. 3-4. New York, 1981.
5. Posner R. Economic Analysis of Law. Boston, Little, Brown, 1973. p.10-12.
6. Becker, L. The Moral Basis of Property Rights /J. Roland Pennock and John W. Chapman (eds.). Nomos XXII: Property. New York: New York University Press, 1980. P.P. 187, 190-191.
7. Dias, R M W. Jurisprudence. 5th ed. New Delhi : Aditya Books Pvt Ltd, 1994. P. 366-367,369.
8. Uniform Commercial Code Analysis of Revised Article 9: With Full Text and Official Comments of 1998 Revised Article 9. New York : Matthew Bender, 1998.
9. Uniform Trade Secrets Act : Staff brief. Wisconsin Legislative Council Staff, 1984 (§ 2).
10. Соединенные Штаты Америки : Конституция и законодательство / Под ред. О. А. Жидкова. Перевод В. И. Лафитского. М. : Прогресс, Универс, 1993.
11. Austin J. Lecturs on Jurisprudence. Vol.2. London, 1832. P.790.
12. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Женева: ВОИС, №201 (R). 1990. С.10.
13. Гражданский Кодекс Польши от 1964г. В 2-х т. Т.1 Общая часть. Варшава : Вядан правда, 1989.
14. Tiffany, H. The Law of Real Property, Chicago : Callaghan and Co.,1903, Т.1-2
15. Cohen, F. Dialogue on Private Law // Rutgers Law Review, 1954. v.4 (9). P. 373.
16. Hohfeld, W.N. Fundamental Legal Conception as Applied in Judicial Reasoning.- Westport : Greenwood Press, 1978.- P.P. 65, 71-72.

## LEGAL STATUS OF KNOW-HOW IN THE USA

**O. V. Sushkova**

*The Russian legal academy  
of the Ministry of Justice  
of the Russian Federation*

Present article provides the analysis of the legislation and the judiciary practice which has developed in the United States of America concerning know-how. Besides researchers now try to answer a question: does know-how make the property right or «the subjective rights»? The author by results of carried out research makes a conclusion: the right to know-how in the USA is understood as the property and simultaneously is not neither exclusive, nor limited in duration of validity.

Key words: property right, subjective rights, Know-how (know-how), non-property right, exclusive right, judiciary practice in the USA, thing, property right, Uniform law on trading secrets, absolute right.

<sup>20</sup> См., прим., Uniform Commercial Code Analysis of Revised Article 9: With Full Text and Official Comments of 1998 Revised Article 9. New York : Matthew Bender, 1998.

<sup>21</sup> Hohfeld, W.N. Fundamental Legal Conception as Applied in Judicial Reasoning.- Westport : Greenwood Press, 1978.- P.P. 65, 71-72. Автор этого определения модифицирует часто использованное выражение «против всего мира». Бесполезность его предположения, о том, что абсолютные права могут быть эффективны против людей в целом, но не против абсолютно всех людей, лучше всего проиллюстрирована в тех патентных законах, которые признают право предшествующего владельца.