

Коммерческие тайны (Секреты производства)



Паоло Тревизан

Юрист

Отдел внешних связей

Управление по патентам и товарным знакам США



Закон о коммерческой тайне: цель

- Защитить фирменные технологии или сведения
- Которые дают конкурентное преимущество над конкурентами или клиентами, например
 - Формулы
 - Производственный процесс или методика
 - Бизнес-стратегии
 - Информация об управлении компанией/предприятием
 - Компиляции (например, списки клиентов)
 - Конструкторские решения



Закон о коммерческой тайне: общие сведения

- Дополнительно к патентной охране, охране товарных знаков и авторского права.
- Решение о том, каким способом защитить свои права ИС основывается, например, на:
 - Соответствии требованиям закона
 - Желаемом уровне защиты
 - Факторах времени
 - Предусматриваемых/ожидаемых рынках



Сравнение с патентным правом

- Недостатки патентов:

- Необходимо раскрыть изобретение в достаточной степени, чтобы другие могли его изготовить и использовать
- Патент выдается USPTO в соответствии с требованиями закона
- Может не привести к защите
- Дорогостоящий с точки зрения ресурсов и времени
- Ограниченный срок действия
- Ограниченный объем притязаний



Сравнение с патентным правом

- Недостатки коммерческой тайны:
 - Конкуренты могут воспроизвести продукт/создать аналог изделия
 - Секретность может быть утеряна
 - Конкуренты могут самостоятельно разрабатывать технологию
 - И запатентовать ее!



Сравнение с патентным правом

- Преимущества коммерческой тайны (КТ):
 - Потенциально неограниченный срок действия
 - Информация остается нераскрытой
 - Получение и поддержание зависит от действий владельца КТ, а не от государственного органа



Закон о коммерческой тайне:

- В США КТ подпадает под действие и регулируется законом штата, который различается в разных штатах.
- Каждый штат признает какие-либо формы защиты коммерческой тайны.
- Законодатели большинства штатов приняли закон о коммерческой тайне, хотя некоторые штаты полагаются исключительно на принципы общего права.
- “Единообразный закон о коммерческой тайне” (Uniform Trade Secrets Act) помог создать более унифицированную совокупность правовых норм в разных штатах.



Закон о коммерческой тайне

- Два основных понятия, лежащие в основе “Единообразного закона о коммерческой тайне”:
 - 1) Коммерческая тайна имеет независимую, действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности и неочевидности ее третьим лицам, которые могут получить экономическую выгоду от ее раскрытия или использования.



Закон о коммерческой тайне

- Два основных понятия, лежащие в основе “Единообразного закона о коммерческой тайне”:

2) Владелец коммерческой тайны предпринимает разумные меры при данных обстоятельствах для сохранения тайны.



Разумные меры для сохранения тайны

- Типичные минимальные требования:
 - Все те, кто имеет доступ к коммерческой тайне, должны подписать договор о конфиденциальности
 - Ограничение числа сотрудников, имеющих доступ к коммерческой тайне, по принципу "служебной необходимости".
 - Заключительные собеседования (при увольнении)
 - Разрешения на выступления, публикацию материалов



Разумные меры для сохранения тайны

- Типичные минимальные требования:
(продолжение)
 - Ограждения, вывешенные уведомления, режимные зоны
 - Пометки на документах, закрытые на замок места хранения, безопасное уничтожение документов и электронных файлов



Закон о коммерческой тайне : Пример

- *Nationwide Mutual Insurance против Mortensen, 606 F.3d 22 (2010)*
- Бывшие страховые агенты компании Nationwide использовали списки клиентов, составленные бывшим работодателем
- Компьютерные списки хранились в защищённой компьютерной системе
- Списки на бумажных носителях оставались у страховых агентов, не защищённые, а также не было никаких договорных требований по охране списков на бумажных носителях.
- РЕЗУЛЬТАТ: КТ была утрачена, т.к. разумные меры не были приняты.



Утрата коммерческой тайны

- Единственное “незащищенное” раскрытие может привести к потере коммерческой тайны
- Законное воспроизведение продукта/создание аналога изделия для раскрытия коммерческой тайны
- Независимая разработка конкурентом



Статья 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС): Нераскрытая информация

- Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике, при условии, что такая информация:
 - (a) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе её компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией;
 - (b) ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и
 - (c) является предметом надлежащих в данных обстоятельствах мер, направленных на сохранение её секретности, со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию.



Статья 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС): Нераскрытая информация

- Информация, предоставляемая государственному органу, требующаяся для получения разрешения на продажу *фармацевтической и сельскохозяйственной химической* продукции, должна быть защищена от “нечестного коммерческого использования” и от раскрытия.
 - Если только ее раскрытие не требуется для защиты населения



Вопросы?

Paolo.Trevisan@uspto.gov

011 571 272 7110