

<http://www.miripravo.ru/lexmercatoria>
Право международной торговли On-Line

Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау в машиностроении

**GUIDE FOR USE IN DRAWING UP CONTRACTS RELATING TO THE INTERNATIONAL
TRANSFER OF KNOW-HOW IN THE ENGINEERING INDUSTRY**

Введение I.

Introduction

A. Цель

Purpose

1. Представленные руководящие принципы предназначены для облегчения составления контрактов, касающихся международной передачи ноу-хау в машиностроении. Такие контракты приобретают все большую важность в международных деловых отношениях, способствуя продвижению и распространению технических знаний в мире.

1. The present Guide is intended to facilitate the drawing up of contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry. Such contracts are becoming of ever-increasing importance in international dealings and help to promote an international diffusion of technical knowledge.

B. Предмет

Subject

2. Задача руководящих принципов - привлечь внимание к некоторым проблемам, специфическим для этого типа контракта, и стать базой для отыскания решений, которые учитывали бы интересы обеих сторон в целях устранения возможных разногласий при исполнении контрактов.

2. The main object of the Guide is to draw attention to certain problems peculiar to this type of contract and to serve as a basis for solutions that take account of the interests of both parties so as to reduce the likelihood of disputes arising from the execution of contracts.

C. Предосторожности

Precautions

3. (i) Руководящие принципы сосредоточены на том, чтобы довести до понимания сторон, заключающих подобные контракты, необходимость крайне внимательного подхода к делу и ясного понимания своих соответствующих прав и обязательств. Такой подход поможет в будущем избежать множества проблем, тем более что единства точек зрения на обсуждаемый здесь предмет до сих пор не существует.

3. (i) A main theme of the Guide is the need for the parties to such contracts to draw them up with the utmost care so as to make clear their respective rights and obligations. This precaution which, in any contract, may prevent later difficulties is especially advisable because the subject matter here is in a state of flux.

(ii) По той же причине следует помнить, что предлагаемые Руководящие принципы отнюдь не ставят целью избавить сторон в переговорах от необходимости регулярно обращаться за консультацией к квалифицированным юристам.

(ii) For the same reason, it should be understood that this Guide will not absolve negotiators from the need to take timely expert legal advice.

II. Общие вопросы, касающиеся ноу-хау и его передачи

General considerations concerning know-how and its transfer

A. Определение и характеристики ноу-хау

Definition and characteristics of know-how

4. (i) Дано множество определений ноу-хау. В зависимости от конкретных обстоятельств ноу-хау может состоять для конкретного изделия или категории изделий, из технической информации в целом либо части ее, необходимых для проектирования, производства, эксплуатации, ремонта или маркетинга изделия или изделий, либо отдельных элементов их, либо сочетания того и другого. Если речь идет о конкретных методах или процессах, ноу-хау может представлять собой определенную техническую информацию, необходимую для разработки и использования упомянутых изделий или процессов в целом, равно как и часть ее.

(ii) Ноу-хау – это экономический актив, и для того, чтобы этим активом воспользоваться, владельцу необходимо обладать определенным уровнем научных и технических знаний и умений.

4. (i) Many definitions of know-how have been given. According to the circumstances know-how can consist, for a given product or category of products, of the whole or part of the technical information needed for designing, manufacturing, using, maintaining or possibly marketing the product or products or some elements thereof, or for any combination of these operations; in the case of techniques or processes, know-how can consist of the whole or part of technical information needed for designing and using them.

(ii) Know-how is an economic asset for the exploitation of which, however, its possessor must have some scientific or technical ability.

B. Технические средства

Technical means

5. (i) Техническая информация, как составляющая ноу-хау, может включать в себя в зависимости от конкретных обстоятельств:

(a) изделия: образцы, незарегистрированные проекты, оборудование и механизмы, аппаратуру, запасные части, инструменты, специальные принадлежности, и т. д.;

(b) техническую документацию: формулы, расчеты, планы, рисунки, непатентованные изобретения и т.д.;

(c) указания: примечания по проекту, производству или эксплуатации того или иного изделия или процесса, специфике его производства или указания по его эксплуатации, указания технологического характера, пояснения к ним, данные относительно организации работы:

5. (i) The technical information which constitutes know-how may comprise, according to circumstances:

(a) Items : samples, unregistered designs, machines, apparatus, spare parts, tools, special accessories, etc.;

(b) Technical documents: formulae, calculations, plans, drawings, unpatented inventions, etc.;

(c) Instructions : notes concerning the design, manufacture or use of the product or process, shop practices or practical advice on execution, technical recipes, explanations supplementing a patent, data on the organization of work: requirements in regard to buildings, layout of plant, production routing and inspection methods, qualifications of personnel and

рекомендации по вопросам подбора зданий и помещений, план-схемы предприятий, циклы производства и методы контроля, уровню квалификации персонала и экономические расчетные данные, например, расходов и т. д.

data helpful economically, such as costing data, etc.

[См. параграфы. [37](#) и [38](#): Виды технических изделий и документация – Указания.]

[See paras. 37 and 38: Supply of the technical means.]

(ii) Соглашения по ноу-хау могут также охватывать патентованные изобретения и зарегистрированные проекты (см. параграфы [7](#) (ii) и [62](#) - 66).

(ii) Know-how agreements may also cover patented inventions and registered designs (see paras. 7 (ii) and 62 to 66).

С. Юридическая защита

Legal protection

6. (i) В отличие от патентованного изобретения, для ноу-хау ни национальной, ни международной особой юридической защиты не предусмотрено; нормативные документы такого рода нигде не зарегистрированы и не изданы. Если ноу-хау не носит закрытого характера, оно не может быть защищено, подобно патенту, чья защита юридически гарантирована. Однако в случае незаконного раскрытия ноу-хау его владелец, не отказываясь от гарантированных ему договором возможностей, и действуя в рамках существующего законодательства вправе обратиться и за судебной защитой, как то: подать иск о возмещении убытков и, возможно, применении к нарушителю судебных мер, в том числе, и запретительного характера, как средство противодействия неблагоприятной конкуренции, либо наложение штрафа и т.д. (см. также параграф. [11](#) (iv)).

6. (i) Unlike a patented invention, know-how does not yet enjoy any special legal protection, national or international; it is neither registered nor published. If the know-how is disclosed it cannot be protected as a patent would be by a legal instrument. In the event of its illicit disclosure, however, its possessor may, without prejudice to any contractual remedies, have recourse to such protection as the applicable ordinary law may provide: damages and possibly an injunction against unfair competition, penal sanctions, etc. (see also para. 11 (iv)).

(ii) Пока патентоспособное изобретение не запатентовано, оно рассматривается исключительно как ноу-хау, что не исключает последующей подачи заявки на патент в соответствии с существующим патентным законодательством.

(ii) As long as a patentable invention is not patented, it can only be treated as know-how, which does not preclude a later application for a patent, subject always to the relevant national laws on patents.

D. Ноу-хау и патенты

Know-how and patents

7. Причины, по которым ноу-хау не запатентовано, могут быть различными:

7. The reasons for which know-how is not patented are numerous:

(i) Прежде всего, изобретение не всегда патентоспособно (изобретательный элемент недостаточен; область исключена согласно

(i) First of all the invention is not always patentable (inventive element insufficient; domain excluded by the law, etc.);

действующему законодательству и т. д.);

(ii) Ноу-хау может и следовать за патентом; опыт, приобретенный промышленным использованием патента, может вызвать появление и дополнительного ноу-хау, могущего или не могущего быть запатентованным;

(iii) Наконец, ноу-хау может служить заменой патента, если приоритет отдан секретности, а не безопасности.

[С проблемами ноу-хау, связанными с патентами, можно ознакомиться в параграфах. 62-66 и 78.]

(ii) The know-how may be subsequent to the patent; the experience acquired through the industrial exploitation of a patent may give rise to complementary know-how which can or cannot be patented;

(iii) Finally, know-how may be a substitute for a patent when secrecy is preferred to security.

[The problem of know-how connected with patents is dealt with in paras. 62 to 66 and 78.]

Е. Элементы секретности

Elements of secrecy

8. (i) Ноу-хау обычно состоит из множества элементов, из которых, как минимум, один или даже несколько носят секретный характер. Упомянутая секретность повышает экономическую ценность ноу-хау и придает особый юридический характер его передаче. Секретность не всегда постоянна, и не обязательно есть прерогатива единственного владельца. И пока секретность не стала всеобщим достоянием, это позволяет ее владельцам пользоваться определенным преимуществом по отношению к своим конкурентам – временным преимуществом, что лишь подталкивает владельца, как можно дольше сохранять статус-кво.

(ii) В нижеследующих параграфах предлагаемых Руководящих принципов прямо или косвенно рассматривается вопрос о последствиях, оказываемых секретностью на договорные обязательства сторон:

Параграфы:

Особые риски, связанные с передачей - 11

Дальнейшие риски – 14

Предварительные переговоры – 15 - 22 (гл. III)

Сроки обязательств сторон – 25

Вопросы открытости и закрытости – 26 (ii)

Сохранение секретности: обязательства доверителя – 44

8. (i) Know-how normally consists of a number of elements of which at least one or, failing that, a combination of elements, is of a secret nature. This secrecy adds to the economic value of the know-how and gives a special juridical character to its transfer. The secret is not necessarily permanent, nor is it necessarily the prerogative of a single possessor. Nevertheless, in so far as there is a secret, and so long as it is not disclosed, each of its possessors enjoys an advantage over his competitors - an advantage that the possessor is all the more concerned to exploit because it is temporary.

(ii) The present Guide deals directly or indirectly with the consequences of secrecy on the obligations of the parties in the following paragraphs:

Paragraphs:

Special risks involved in the transfer - 11

Further risks - 14

14

Preliminary negotiations - 15 to 22 (chap. III)

Duration of obligations of the parties – 25

Public-policy provisions - 26 (ii)

Preservation of secrecy: grantor's obligations - 44

Обмен ноу-хау – 53 (ii)

Exchange of know-how - 53 (ii)

Сохранение тайны:

Preservation of secrecy:

обязательства цессионария – 54

grantee's obligations - 54

Последствия непреднамеренного раскрытия секрета – 55

Effect of the accidental loss of secrecy - 55

Уведомления о поправках - 59-61

Communication of improvements - 59 to 61

Ответственность за разглашение конфиденциальной информации – 82

Liability for disclosure of secret information - 82

Эффект истечения контракта – 88 (iii)

Effect of the expiry of the contract - 88 (iii)

(iii) Может произойти, что ноу-хау не имеет элементов секретности, однако что его передача означает для цессионария экономию времени и средств. (Термины «доверитель» и «цессионарий» не важны в строго юридическом смысле, а лишь предназначены для употребления в данном контексте).


(iii) It may also happen that the know-how has no element of secrecy, but that its transfer represents a saving of time and money for a possible grantee. (The terms "grantor" and "grantee" have no precise legal significance, but correspond to current usage.).

F. Передача ноу-хау

Transfer of know-how

9. Контракт на передачу ноу-хау

9. The contract for the transfer of know-how

Контракт на передачу ноу-хау определяет сроки и условия, на которых ноу-хау передается от Доверителя к Цессионарию 

The know-how contract lays down the terms and conditions upon which the know-how is transferred from the grantor to the grantee.

10. Заинтересованность сторон в передаче

10. Parties' interest in the transfer

Цессионарий в контракте на передачу ноу-хау обычно желает приобрести техническую информацию, которой не располагает, причем минуя докучливый метод проб и ошибок. Обычно он ожидает получить и выгоду от использования ноу-хау, позволяющую достичь ему того или иного качественно нового уровня. Доверитель же, передавая ноу-хау, стремится приобрести от Цессионария нечто взамен, обычно денежном выражении. Иногда он заинтересован в сотрудничестве с Цессионарием на промышленном или коммерческом.

The grantee in a contract for the transfer of know-how usually wishes to acquire more rapidly than would be possible by trial and error technical information which he does not possess. Usually he expects to obtain some return from the know-how and to achieve certain quality standards. The main desire of the grantor in transferring his know-how is to get something in exchange, usually of a pecuniary nature. Sometimes he may also wish to co-operate with the grantee in industrial or commercial operations.

11. Особые риски

11. Special risks

(i) Для обеих сторон передача ноу-хау сопряжена с целым комплексом более

(i) The transfer of know-how involves more complex problems for the two parties than those

сложных проблем, нежели если бы речь шла о патенте, передаче авторского права или лицензионном соглашении;

(ii) Доверитель может опасаться, что, в случае разглашения секрета Цессионарием или кем-нибудь из его подчиненных или коллег, он не сможет рассчитывать ни на какое адекватное возмещение; кроме того, он не всегда готов принять предложение Цессионария, даже, невзирая на заверения последнего о благоприятных перспективах совершаемой сделки, если не уверен до конца в возможностях Цессионария в чисто техническом плане (напр., отсутствие у Цессионария того или иного оборудования);

(iii) Цессионарий, стремящийся использовать ноу-хау ради того, чтобы догнать или даже превзойти своих конкурентов в той или иной технической области, также может испытывать опасения по поводу того, что тайна – сегодня тайна, а завтра уже перестанет быть таковой, либо просто не верить, что сумеет воплотить идею ноу-хау на практике; другими словами, он не располагает прочным фундаментом для определения истинной ценности преимуществ, масштабы которых ему неизвестны;

(iv) Проблемы передачи ноу-хау на национальном уровне усугубляются на международном уровне отсутствием четко регламентированных в международных конвенциях по защите ноу-хау условий, почти повсеместным отсутствием специальных национальных законов по вопросам передачи и раскрытия ноу-хау. Если же подобные законы кое-где и существуют, они зачастую разительно отличаются друг от друга.

12. Первооснова выбора партнера по контракту – взаимное доверие

Принимая во внимание перечисленные сложности, сторонам надлежит проявлять чрезвычайную осмотрительность при выборе партнеров. Упомянутая осмотрительность тем более оправдана, поскольку контракт по передаче ноу-хау предполагает высокий уровень взаимного доверия и честность намерений.

13. Контракты *intuitu personae*

generally connected with patent or copyright transfer or licence agreements;

(ii) The grantor may fear that if the secret is divulged by the grantee or by his staff, he will not have any satisfactory redress; in addition, he may hesitate to accede to the grantee's request that he should guarantee the results of the application of a process which the grantee may not be fully equipped to carry out;

(iii) The grantee, who generally wishes to use the know-how in order to equal or surpass his competitors in the technical field, may fear that the secret already is in, or sooner or later may come into, their possession, or he may fear being unable to obtain the desired results; in other words, he has no sure basis for assessing an advantage whose duration and scope are unknown to him;

(iv) These problems inherent in the transfer of know-how at the national level are compounded at the international level, in addition to the absence of specific provisions in international conventions on the protection of know-how, by the almost general absence of special legislation in national laws to which the transfer and disclosure of know-how are subject and where such legislation exists, by its extreme diversity.

12. Choice of contracting partner - Mutual confidence

Because of these uncertainties, the parties should choose their contracting partners with the utmost care. This precaution is all the more justified in that a contract of know-how requires a high degree of mutual confidence and good faith.

13. Contract *intuitu personae*

Ввиду того, что взаимное доверие сторон, как и сами стороны - фундаментальные элементы в контрактах по передаче ноу-хау, иногда может возникнуть необходимость в аннулировании и таких контрактов, например, в случае изменения той или иной стороной идентичности или утрате ими эффективного контроля (вследствие слияний, объединений и т. п.).

14. Дальнейшие риски

(i) Даже при наличии самых честных намерений сторон, контракт по передаче ноу-хау всегда содержит ряд специфических рисков, которые стороны также не должны упускать из виду.

(ii) Безотзывной характер передачи

Завладев ноу-хау, Цессионарий просто не сможет забыть предмет ноу-хау или же вернуть его во всей полноте Доверителю. [Настоятельно рекомендуем ознакомиться с Параграфом 32, где детально рассматриваются все ограничения.]

(iii) Временной фактор

Кроме того, временной промежуток, в течение которого ноу-хау сохраняет ценность, изначально неопределенный, и стороны обязаны учитывать, что в результате быстрого продвижения вперед технологий, рано или поздно ноу-хау становится всеобщим достоянием и довольно скоро утрачивает первоначальную ценность (см. [параграф. 55](#)).

In view of the fact that mutual confidence between the parties as well as their identity are fundamental elements in any contract of know-how, it is sometimes provided that they may terminate it if the parties change their identity or effective control (by amalgamations, mergers, etc.).

14. Further risks

(i) Even assuming perfect good faith between the parties, a know-how contract always carries a series of particular risks of which the parties ought to take account.

(ii) Irreversible effect of transfer

Once in possession of the know-how, the grantee will not be able to forget it or to return it in its entirety to the grantor. [Paragraph 32 which deals with these limitations should be read with this reservation particularly in mind.]

(iii) Time factor

Furthermore the time during which know-how retains its value is uncertain and the parties should take account of the possibility that, as a result of rapid technological development, know-how may become public knowledge and lose its value within a short time (see para. 55)

III. Предварительные переговоры

Preliminary negotiations

A. Problem of secrecy

Проблема секретности

15. Предварительные переговоры относительно заключения контракта по передаче ноу-хау, очевидно, касаются характера, масштаба и сроков оказываемых сторонами услуг, а также разрешений, которые предстоит заранее получить. В этом смысле они мало чем отличаются от обычных предварительных переговоров по вопросам заключения других контрактов на

15. Preliminary negotiations for the conclusion of a know-how contract obviously touch upon the nature, the scope and the duration of the services to be rendered by the parties and upon the authorizations that have to be obtained beforehand. In that respect, they are not an exception to the rule concerning pre-negotiations for the conclusion of contracts for the international supply of goods.

международную поставку товаров.

16. Связанные с этим сложности

Если речь идет о передаче ноу-хау, особенность этих предварительных переговоров состоит, прежде всего, в том, что они касаются проблемы сохранения полученной информации в секрете; вопрос этот достаточно деликатный, поскольку владелец ноу-хау, с одной стороны, стремится предоставить потенциальному Цессионарию достаточно информации, чтобы заинтересовать его и побудить к заключению договора, с другой, не сказать ему лишнего, и, тем самым, избавить его от необходимости вступать в эту сделку.

17. Предосторожности, о которых следует помнить Доверителю

Представители Доверителя должны соблюдать определенную осмотрительность, чтобы не раскрыть тайну по неосторожности в ходе обсуждения, или же просто дать оппоненту косвенную информацию, которая способствовала бы разгадке им обсуждаемого метода ноу-хау. В особенности это надлежит помнить переговорщикам при найме экспертов, информированных о последних достижениях в данной области.

18. Описание полученных результатов

(i) Одним из решений, которое стороны могут выбрать в целях сохранения секретности в ходе предварительных переговоров – не предоставлять противной стороне никакой конфиденциальной информации касательно секретных составляющих ноу-хау, предложив ей лишь конкретные результаты от внедрения последнего; ознакомление же с сутью ноу-хау отложить на более поздние сроки, возможно, до ознакомления с выводами объединенной инспекции предприятий Доверителя уже после подписания контракта;

(ii) Такой метод не всегда подходит, поскольку не каждому Доверителю захочется, чтобы его ноу-хау стало предметом изучения на его собственных предприятиях. Кроме того, Цессионарий, даже полагая, что получит ноу-хау в полное распоряжение, может оставаться неосведомленным о характере средств ноу-

16. Difficulties involved

In the case of transfer of know-how in particular, these pre-negotiations are in addition generally concerned with the problem of secrecy; they are particularly delicate because the possessor of the know-how will want to give the possible grantee sufficient information to interest him in the transaction, while avoiding giving him particulars that will enable him to get what he wants without having to conclude a contract.

17. Precautions to be taken by the grantor

The grantor's representatives must be careful not to disclose the secret inadvertently during the discussions, or even to give information that may provide a clue to it. This precaution is particularly to be recommended when the negotiators engage experts conversant with the latest advances in the field.

18. Description of results obtained

(i) One solution the parties can adopt for the problem of maintaining secrecy during the preliminary negotiations is to give no confidential information on the secret elements of the know-how, but only to describe the results obtained, the determination of the content of the know-how being left perhaps to the findings of a joint inspection to be conducted in the grantor's works after the conclusion of the contract;

(ii) This method is not always suitable, however, since the grantor may not wish his know-how to be the subject of inspection in his own works. In addition, the grantee, although believing that he will receive the know-how in its entirety, may be left ignorant of the nature of the means which it comprises and hence will be unable to assess the price asked by the grantor.

хау и, следовательно, не сумеет адекватно определить цену, запрашиваемую Доверителем.

19. Предварительное письменное соглашение

(i) В большинстве случаев Доверитель не станет разглашать секретную информацию в ходе предварительных переговоров. Но он, возможно, согласится дать своему потенциальному Цессионарию информацию, которая, хоть и не затрагивает секретной сути ноу-хау, тем не менее, является информацией конфиденциального характера.

(ii) В подобных случаях стороны могут иногда заключать предварительное письменное соглашение, в котором потенциальный Цессионарий обязуется не сообщать, не обнародовать и не использовать, информацию конфиденциального характера, ставшую ему доступной в ходе предварительных переговоров исключительно в рамках заключаемого контракта и лишь после подписания последнего.

(iii) Это предварительное соглашение может содержать ссылку на установленную по взаимному согласию сторон сумму, которая будет выплачена Цессионарием в случае нарушения им данного обещания, хотя в соответствии с действующим законодательством некоторых государств упомянутая сумма может быть взыскана не всегда.

(iv) Иногда такое предварительное соглашение включает также и оговорку, позволяющую сторонам улаживать через арбитражный суд все споры, могущие возникнуть в ходе выполнения контракта или касательно его интерпретации (см. [параграф. 90](#)).

20. Роль соглашения

(i) Если потенциальный Цессионарий допускает нарушение условий соглашения, Доверитель вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о возмещении ему убытков на основании этого письменного соглашения;

(ii) Однако Доверителю не следует слишком полагаться на такой документ, поскольку для суда или арбитражного суда не всегда

19. Preliminary written agreement

(i) In most cases the grantor will not divulge any secret information during the preliminary negotiations. He will, however, sometimes agree to give a potential grantee information that does not reveal the essential secrets of the know-how but is nevertheless of a confidential nature.

(ii) In this case, the parties may sometimes conclude a preliminary written agreement in which the potential grantee undertakes not to communicate, divulge or use, unless and until a contract is concluded, information of a confidential nature that he may obtain during the preliminary negotiations.

(iii) This preliminary agreement may refer to a fixed sum to be paid by the grantee, in case of a breach, although according to some national applicable laws, its payment may not always be enforceable.

(iv) Sometimes this preliminary agreement also includes an arbitration clause, to allow the parties to settle by arbitration any conflict resulting from its execution or from its interpretation (see para. 90).

20. Value of the undertaking

(i) If the potential grantee commits a breach of this undertaking, the grantor may apply to the courts or to the arbitrators for damages on the strength of this written agreement;

(ii) The grantor should not, however, attach too much value to this document, for it may be difficult for a court or for the arbitrators to assess the

существует возможность адекватно оценить размер убытков;

(iii) Как бы то ни было, в случае с контрактом по передаче ноу-хау, как и с любым другим контрактом, решение суда или арбитражного суда будет зависеть, по сути, от соответствующих положений действующего законодательства. То же относится и к праву защиты, предоставленному Доверителю в отсутствие подобного решения (см. [параграф. 89](#)).

21. Предварительная оплата

(i) В некоторых случаях, когда владелец ноу-хау недостаточно осведомлен о деловой репутации противной стороны, ее технической компетентности, платежеспособности, и т. д., то перед раскрытием ей информации конфиденциального характера, он может затребовать внесение на депозит определенной суммы денежных средств в качестве залога заключаемого соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

(ii) При заключении контракта упомянутая сумма вычитается из суммы выплаты Цессионария.

(iii) В случае, если контракт так и не был заключен, необходимо выработать способ, как поступить с упомянутой суммой с тем, чтобы Цессионарий не лишился ее, причем, без права раскрытия конфиденциальной информации; она может быть возвращена ему либо немедленно, либо после некоторой задержки, полностью, либо частично.

(iv) Сложность подобной процедуры в том, что небольшая сумма вовсе не является гарантом, а слишком большая может отпугнуть потенциального Цессионария, который так и не решится заключить контракт.

22. Обмен ноу-хау, техническая помощь и т.д.

На практике трудности, свойственные предварительным переговорам можно минимизировать, если заключение договора является частью обмена ноу-хау, или если передача ноу-хау является дополнением к технической помощи (см. [параграф. 39](#)),

damages which ought to be awarded;

(iii) In any case, in a know-how contract or in any contract, the weight which the court or the arbitrators will give to an undertaking of this kind will depend essentially on the provisions of the applicable law and the related case law, as will also the protection given to the grantor in the absence of any such undertaking (see para. 89).

21. Prior payment of a sum of money

(i) It may be that the possessor is insufficiently informed about the other party's reputation, technical competence, solvency, etc. In this case, before divulging information of a confidential nature, he might require a deposit that would serve as security for the agreement not to use the confidential information.

(ii) On the conclusion of a contract, this deposit would be deducted from the payment to be made by the grantee.

(iii) If no contract were concluded, it would be necessary to provide how the sum is to be disposed of: the deposit might be lost to the grantee without allowing him to disclose the confidential information; or it could be refunded to him immediately, or after some delay, either wholly or in part.

(iv) The difficulty with this course, however, is that a small sum would not constitute adequate security, while a large one might deter a potential grantee who had not made up his mind to conclude the contract.

22. Exchange of know-how, technical assistance, etc.

In practice, the difficulties inherent in the preliminary negotiations may be reduced when the transaction is part of an exchange of know-how or when the transfer of know-how is an adjunct to technical assistance (see para. 39) furnished to the grantee, or even to an important sale of plant.

предоставляемой Цессионарию, или продажи предприятия.

IV. Составление проекта контракта

Drafting of the contract

A. Предмет контракта

Subject-matter of the contract

23. Лица, ведущие переговоры, должны обеспечить составление проекта контракта в точных и недвусмысленных формулировках и, прежде всего, точно определить ноу-хау, являющееся предметом контракта, избегая, по возможности, всякого рода разночтений и двояких толкований обязательств сторон, чтобы, в спорных случаях, если таковые возникнут, суд или арбитражный суд без труда смог бы выяснить изначальные намерения сторон.

23. The negotiators must take care to draft their contract in precise and unambiguous terms and above all to define exactly the know-how which is the subject-matter of the contract, so that the number of constructions that can subsequently be placed on the obligations of the parties are reduced to the minimum and, in the event of a dispute, the judge or arbitrator can base his search for a solution mainly on the clearly expressed intention of the parties.

B. Преамбула

Preamble

24. Перед описанием обязательств сторон в контрактах нередко содержится преамбула, четко определяющая намерения сторон, цели и возможности ноу-хау, средства, включенные в него и характер заключаемого контракта. Эта информация служит дополнительным источником интерпретации обязательств сторон в спорных случаях. В некоторых случаях делается ссылка на права промышленной собственности Доверителя и применимости ноу-хау к условиям страны Цессионария (см. [параграфы 62-66](#)).

24. Before the description of the parties' obligations, many contracts contain a preamble defining the intentions of the parties, the purpose and scope of the know-how, the means comprised in it and the nature of the contract. This information may provide a supplementary source of interpretation of the parties' obligations in the event of a dispute. Reference is sometimes made to the grantor's industrial property rights and applications in the country of the grantee (see paras. 62 to 66).

C. Сроки действия обязательств сторон

Duration of obligations of the parties

25. Если одна из сторон (или обе) предполагают исполнять обязательства в течение определенного периода времени, упомянутый период часто бывает указан в контракте. Такая мера вполне оправдана, поскольку передача ноу-хау может быть объединена с другими сделками, правовые последствия которых имеют различную продолжительность; это помогает также избегать возникновения спорных случаев в случае утраты ноу-хау секретности по прошествии определенного времени.

25. If one or other of the parties - or both of them - should undertake to perform obligations spread over a period of time, they often mention in the contract the period during which each of the obligations is to be performed. This precaution is justified because the transfer of know-how may be combined with other transactions, the legal effects of which are of different duration; it helps also to avoid disputes, if the secret loses its importance after a certain time.

D. Законодательные уложения публичного порядка

Public-policy provisions of applicable law

26. Стороны обязаны помнить, что закон, который они выбрали (см. [параграф. 86](#)) и законы, применимые на территориях, вовлеченных в контракт (территория Доверителя, Цессионария, выполнения контракта, и т. д.) могут содержать обязательные к исполнению постановления публичного порядка, имеющие ограничительный эффект для вступления их в договорные обязательства, и неосведомленность об этом может возыметь негативные последствия. В особенности эти условия касаются:

(i) правительственных ограничений (валютного контроля, импорта, лицензий на экспорт и т. д.);

(ii) инструкций, которые могут воспрепятствовать сохранению секретности информации передаваемого ноу-хау, или наделяют государство специфическими полномочиями для получения, использования или передачи упомянутой информации третьим лицам;

(iii) уложений, касающиеся претензий третьей стороны (см. [параграф. 67](#));

(iv) системы налогообложения (см. [параграф. 68](#));

(v) условий ограничения отдельных видов предпринимательской деятельности (см. [параграф. 69](#));

(vi) процедуры урегулирования споров и т.д. (см. параграфы [72](#) и [90](#));

(vii) условий, касающихся средств судебной защиты (см. параграфы [18](#) и [73](#)).

26. The parties should remember that the law they have chosen (see para. 86) and the laws applicable in the territories involved in the contract (territory of the grantor, of the grantee, of the execution of the contract, etc.) may contain mandatory provisions of public policy which have the effect of restricting their freedom of contract and the ignorance of which would be detrimental to them. These provisions in particular refer to:

(i) Necessary governmental authorizations (exchange control, import and export licences, etc.);

(ii) Regulations which may stand in the way of preserving the secrecy of the information transferred, or may empower the State to use the information or to transfer it to third parties;

(iii) Provisions relating to third-party claims (see para. 67);

(iv) The system of taxation (see para. 68);

(v) Provisions concerning restrictive business practices (see para. 69);

(vi) The procedure for the settlement of disputes, etc. (see paras. 72 and 90);

(vii) Provisions relating to remedies (see paras. 18 and 73).

E. Языки – равноценность

Languages - Equivalence

27. (i), если контракт составлен на нескольких языках, то аутентичность текстов определяется самими сторонами контракта (см. параграф. [91](#));

(ii) Это предполагает наличие переводов документов и инструкций, включенных в

27. (i) When the contract is drafted in several languages, the parties specify which of the texts is or are authentic (see para. 91);

(ii) It should provide for translations of documents and instructions comprised in the know-how and if

ноу-хау и, в случае необходимости, ряд оговорок касательно упомянутых переводов (см. параграф. [38](#) (ii) и (iii));

(iii) В некоторых случаях стороны оговаривают особый перечень соответствий единиц измерения, используемых в странах Доверителя и Цессионария (см. [параграф. 38](#) (iv)).

need be for reservations about these translations (see para. 38 (ii) and (iii));

(iii) Sometimes provision is made for a table of equivalents between systems of units used in the grantor's and the grantee's countries (see para. 38 (iv)).

V. Сроки и условия контракта

Terms and conditions of the contract

28. Во избежание двояких толкований, контракт, как правило, детально оговаривает сроки и условия передачи ноу-хау: виды передачи, масштабы использования ноу-хау, исключительных прав на него и т. д.

28. To avoid ambiguity, the contract usually stipulates in detail the terms and conditions governing the transfer of know-how: kinds of transfer, scope of the exploitation of the know-how, exclusive rights, etc.

A. Виды передачи

Kinds of transfer

29. Существует множество видов контрактов на передачу ноу-хау, и критерии, используемые для их классификации и сведения их к нескольким типам также настолько многочисленны, что любая попытка что-либо добавить этом направлении способна лишь еще больше запутать ситуацию.

29. There are so many kinds of know-how contract, and the criteria used for their classification and reduction to a few types are so numerous, that any attempt in that direction may only conceal the complexity of the subject.

30. Передача на вечное пользование или непрерывная передача

30. Once-for-all or continuous transfer

(i) Однако опыт показывает, что эти контракты целесообразно разделить на три специфических категории в зависимости от времени и продолжительности передачи.

(i) Nevertheless experience shows that these contracts can usefully be classified in three particular categories, based on the time and duration of the transfer.

(ii) Первая категория включает контракты, охватывающие передачу ноу-хау, касающегося специфического изделия или процесса на период действия контракта посредством общепринятой процедуры: передача документации, составление списка оборудования с их характеристиками, посещение предприятий с разрешением делать записи или производить фотосъемку и т. д. Цессионарий предпочитает именно эту процедуру в тех случаях, если уверен, что полученная таким образом информация, окажется для него несомненно полезной.

(ii) The first category comprises contracts covering the transfer of know-how relating to a particular product or process as it is at the time of the contract, through simple procedures such as the transfer of documents, the establishment of a list of machines with their characteristics, a visit to works or factories with the authorization to make notes or take photographs, etc. In this case the grantee makes such use as he thinks fit of the information so obtained.

(iii) Вторая категория - вариант первой. Переданное ноу-хау ограничено специфическим изделием или процессом на период действия контракта, но передача происходит в рамках нескольких последовательных процедур, продолжительность и стадии которых оговорены контрактом; Доверитель, например, предпринимает установку и отладку тех или иных устройств или производственных процессов.

(iv) Третья категория включает контракты, охватывающие передачу ноу-хау - иногда взаимную, касающуюся технической стороны и всех изделий или процессов, которые, в свою очередь, составляют часть ноу-хау на оговоренный контрактом период, включая и внедренные сторонами возможные новшества.

31. Главная или вспомогательная сделка

(i) Если передача ноу-хау осуществляется вне зависимости от иных коммерческих сделок, ее можно назвать «чистой» передачей ноу-хау;

(ii) Если, напротив, она является неотъемлемой частью другой сделки, например, продажи оборудования, права на патент, торговую марку или иного, то в этом случае речь идет об «объединенной» («комбинированной») передаче ноу-хау;

(iii) В этом случае передача ноу-хау оговаривается отдельными пунктами или вовсе отдельным контрактом, поскольку обязательства сторон по различным сделкам существенно различаются, в особенности, если это касается сроков последних;

(iv) Иногда ноу-хау, как составная часть той или иной важной коммерческой сделки, передается без дополнительной оплаты.

(iii) The second category is a variant of the first. The know-how transferred is limited to a particular product or process as it is at the time of the contract, but the transfer takes place by a number of complex and successive procedures whose duration and phases are specified in the contract; the grantor, for example, undertakes the installation and adjustments of the devices or processes of manufacture.

(iv) The third category comprises contracts covering the transfer - sometimes reciprocal - of know-how relating to a technical field and to all products and processes which will successively be part of it during a period of time defined in the contract, including sometimes the improvements which may be made by the parties.

31. Main or ancillary transaction

(i) If the transfer of know-how is independent of any other commercial transaction, it may be called a "pure" know-how transfer;

(ii) If, on the contrary, it is ancillary to a sale of equipment, to a patent licence, to the granting of the right to use a trade mark, or to other transactions, it is a combined know-how transfer;

(iii) In this case, the transfer of know-how is dealt with in separate clauses or even in a separate contract, since the obligations of the parties produce different effects in respect of the different transactions, particularly as regards their duration;

(iv) Sometimes know-how ancillary to an important commercial transaction is transferred without additional payment.

B. Масштабы использования ноу-хау

Scope of exploitation of the know-how

32. (i) Территория

В контракте должны быть указаны ограничения – или предельные сроки – в зависимости от способа использования ноу-хау Цессионарием и, в особенности,

32. (i) Territory

The contract should lay down the restrictions - or the limitations - set on the exploitation of the know-how by the grantee and in particular the territorial limits of its use.

территориальные ограничения
использования ноу-хау.

(ii) Действия

Если не определено иначе, использование ноу-хау обычно включает производство и сбыт изделия. В некоторых случаях могут выдаваться и сублицензии (см. [параграф. 70](#)).

(iii) Промышленное использование

Контракт может также ограничивать право Цессионария использовать ноу-хау применительно к той или иной отрасли промышленности, либо к тому или иному виду изделий.

(iv) Сроки использования ноу-хау

Хотя передача ноу-хау носит безотзывной характер (см. [параграф. 14](#)), контракт может содержать оговорку о том, что право Цессионария использовать ноу-хау будет ограничено определенным периодом времени. В этом случае средства передачи ноу-хау, включая все дубликаты и т. п., могут быть возвращены Доверителю по истечении сроков контракта. Такая мера оправдана, если речь заходит о досрочном прекращении контрактных обязательств сторон, например, при аннулировании контракта (см. [параграф. 81](#) (ii)).

(v) Все упомянутые ограничения, поскольку они могут возыметь как положительные, так и отрицательные последствия, должны быть определены в достаточной степени точно и исчерпывающе.

(vi) Прочие условия

В некоторых случаях в контракте оговариваются и другие условия, касающиеся возможностей использования ноу-хау Цессионарием; например, может быть установлена конкретная цена на изделие, произведенное в рамках использования ноу-хау, или же введены определенные условия на приобретение товаров и т. д.

33. Оговорки

(i) Стороны должны иметь в виду, что

ограничения

(ii) Operations

Except when specifically otherwise provided, the exploitation of the know-how usually includes the manufacture and the sale of the product. Sometimes indications are given on sub-licences (see para. 70).

(iii) Industrial application

The contract may also limit the grantee's right to use the know-how to a particular branch of industrial activity or to a certain type of production.

(iv) Duration

Although the transfer of know-how is irreversible (see para. 14), the contract may provide that the grantee's right to exploit the know-how will be for a limited period. In this case the means whereby the know-how was communicated, including all copies, may be returned to the grantor on the expiry of the contract. This procedure is justified when the contract is brought prematurely to an end, for example by termination (see para. 81 (ii)).

(v) All these limitations may take a positive or a negative form and should be defined precisely and completely.

(vi) Other conditions

The contract sometimes specifies other conditions relating to the scope of exploitation of the know-how by the grantee; it may, for example, fix a price for the sale of the product manufactured with the help of the know-how, make it conditional upon the purchase of goods, etc.

33. Reservations

(i) The parties should keep in mind that the

ограничения, приведенные выше в параграфе 32, нередко трудноосуществимы на практике ввиду безотзывного характера передачи ноу-хау и сложности доказать факт нарушения упомянутых ограничений, порой неумышленного (см. [параграф. 14](#));


(ii) Может также случиться, что эти ограничения возникли вследствие запрета в соответствии с законодательными актами, касающимися ограничений на тот или иной вид коммерческой деятельности, как в рамках национального, так и международного законодательства (см. [параграф. 69](#)).

limitations mentioned in paragraph 32 above are sometimes difficult to enforce in view of the irreversible effect of the transfer of know-how and of the difficulty of proving breaches, sometimes unintentional, of these limitations (see para. 14);

(ii) It may also happen that these limitations are subject to authorization or are forbidden by the provisions on restrictive business practices of the national or international applicable law (see para. 69).

С. Исключительные права

Exclusive rights

34. (i) Ноу-хау может быть передано Цессионарию на исключительном основании в тех случаях, если, в соответствии с контрактом, Доверитель отказывается от своего права использования ноу-хау, передавая упомянутое право третьему лицу на территории и на условиях, оговоренных контрактом; 

(ii) Если стороны пожелают ограничить эти исключительные права, позволяя Доверителю непосредственно использовать ноу-хау на той или иной территории, они должны отразить это в контракте;

(iii) С другой стороны, контракт может просто предоставлять Цессионарию право на использование ноу-хау на взаимно согласованных условиях, в то время как Доверитель сохраняет за собой право также использовать ноу-хау, или же отказаться от него, по своему усмотрению и при условии, что это не нанесет ущерба правам Цессионария в соответствии с контрактом;

(iv) Некоторые из вариантов и промежуточных ситуаций описаны ниже (см. [параграф. 43](#)).

34. (i) The know-how is transferred to the grantee on an exclusive basis when, under the terms of the contract, the grantor gives up the right both to exploit it himself and to let it be exploited by a third party in the territory and for the duration provided in the contract;

(ii) When the parties wish to limit these exclusive rights by allowing the grantor himself to exploit the know-how in the territory where it is granted, they should specify this in the contract;

(iii) On the other hand, the contract may merely give the grantee the right to exploit the know-how on the terms agreed, while the grantor retains the right to exploit it as well, or even to dispose of it as he pleases, provided he does so without prejudice to the rights of the grantee as laid down in the contract;

(iv) A number of variants and intermediate situations are described below (see para. 43).

VI. Обязательства Доверителя

Obligations of the grantor

35. Перечень

35. Enumeration

Доверитель обязан, естественно, передать

The grantor must of course undertake to transmit

Цессионарию всю техническую информацию, составляющую ноу-хау. Он может также предложить и некоторые гарантии результатов и, в зависимости от обстоятельств, предоставить техническую помощь, исключительные права на использование ноу-хау или же дать иные вспомогательные гарантии, вид и характер которых уточняются особо.

the technical information that constitutes the know-how. He may also offer certain guarantees of results and, according to circumstances, supply technical assistance, grant exclusive rights and subscribe to other ancillary undertakings, which should be specified.

А. Поставка технических средств

Supply of the technical means

36. Сроки и условия

Контракт должен оговорить сроки и условия, позволяющие Цессионарию войти во владение переданным ему ноу-хау, включая место, время и дату осуществления передачи.

36. Terms and conditions

The contract should lay down the terms and conditions under which the means allowing the grantee to come into possession of the know-how are transmitted, including the place, time or date at which the transfer is to be carried out.

37. Виды технических изделий и документация

Если передача ноу-хау включает в себя, наряду с остальным, и предоставление отдельных видов технических изделий и документации к ним, в контракте должны быть оговорены способ транспортировки упомянутых изделий, пункты назначения и сроки поставки, возможные риски, последствия задержек, перечень запасных частей, если таковые предусмотрены, основания освобождения от ответственности и т. д. – одним словом, все условия, обычно оговариваемые контрактами на поставку товаров. Если, в состав передаваемых технических материалов входит и тяжелое оборудование, вопросы, связанные с его поставкой – в некоторых случаях, предмет особой договоренности.

37. Technical items and documents

When the know-how includes, among other things, technical items and documents, the contract should specify the mode of transport of the articles in question, the place and the time-limits for delivery, the passing of risks, the consequences of delays, what spare parts, if any, are to be furnished, the grounds of exemption from liability, etc., all these provisions being of the kind usually contained in contracts for the supply of goods. If, among the technical materials to be transmitted, machines and heavy equipment are included, their supply is sometimes the subject of a special arrangement.

38. Указания

(i) Указания, практические рекомендации и пояснения могут быть переданы обычным порядком при посещении Цессионарием или его представителями предприятий Доверителя. В этом случае в контракте должны быть указаны сроки и условия этого посещения: дата, продолжительность, количество прибывших и штат принимающей стороны, какие пояснения могут быть получены на месте в устной форме, а какие в виде документации по

38. Instructions

(i) Instructions, practical advice and explanations can be transmitted by means of a simple visit by the grantee or his representatives to the grantor's works. The contract should specify, in this case, the terms and conditions of this visit: date, duration, visiting staff and staff placed at their disposal, explanations on the spot and in documents, on the utilization of the know-how, and so on.

использованию ноу-хау и т. д.

(ii) Передача инструкций может также осуществляться в форме обучения персонала Цессионария персоналом Доверителя на предприятиях Доверителя или Цессионария. Контракт должен также предусматривать сроки и условия такого обучения и, в особенности, язык, на котором должны быть составлены инструкции, и необходимость предоставления услуг переводчика.

(iii) В некоторых случаях инструкции сводятся в единое руководство по эксплуатации, предоставляемое Доверителем в распоряжение Цессионария. Если Цессионарий затребует перевод упомянутого руководства по эксплуатации на свой родной язык, и Доверитель заведомо знает, что не сможет предоставить ему такового, то Доверитель вправе внести в контракт ряд оговорок с целью в дальнейшем освободить себя от всякой ответственности в этой связи.

(iv) Если размеры и данные в руководстве по эксплуатации представлены в системе единиц, официально не принятой в стране Цессионария, целесообразно заранее изыскать способ установления эквивалентности двух систем. И здесь Доверитель вправе претендовать на оговорки по вопросу эквивалентности единиц измерения в тех случаях, если точность измерений – одна из основных составляющих ноу-хау.

(ii) The transmission of instructions may also consist in the training of the grantee's staff, in the grantor's or grantee's works, by the grantor's staff. The contract should also cover the terms and conditions of such training and in particular the language in which instructions are to be given and any interpretation required.

(iii) Instructions are sometimes assembled in a manual supplied to the grantee by the grantor. When the grantee asks for a translation of the manual and the grantor cannot provide it himself, the grantor may make reservations designed to exclude or to limit his liability in this respect.

(iv) If the dimensions referred to in the instructions are given in a system of units which does not correspond with that used in the grantee's country, it may be useful, or even necessary, to establish an equivalence between the two systems. The grantor may also find it necessary to make reservations regarding the equivalence when the accuracy of the dimensions is an essential item of the know-how.

В. Техническая помощь персоналу Цессионария

Technical assistance to the grantee's staff

39. Если ноу-хау относится к узкоспециальной области, в которой Цессионарий сравнительно неопытен, стороны могут придти к соглашению о последующем обучении персонала Цессионария силами Доверителя методам использования ноу-хау. В этих целях в контракте должны быть определены сроки и условия такой помощи: место обучения (предприятия Доверителя или Цессионария); дата и период, в течение которого будет оказываться помощь, число стажеров и инструкторов; уровни квалификации последних; условия обучения на предприятиях, где будет проходить обучение, меры по защите конфиденциальной

39. If the know-how relates to a highly specialized field in which the grantee is comparatively inexperienced, the parties sometimes agree that the grantor will train the grantee's staff in the methods of utilizing the know-how. To this end, the contract should specify the terms and conditions of such assistance: the place where it is to be given (grantor's or grantee's works); the date and period for which assistance is envisaged; the number of trainees and instructors; the qualifications of the latter; terms of training in relation to the operation of the works where the training is to be given; measures to prevent leakage of confidential information; working conditions, accommodation, transport and insurance for the staff concerned, payment of the instructors, terms and conditions of

информации от утечки, условия труда, условия проживания, транспорт и условия страховки обучаемого персонала, оплата инструкторов, сроки и условия оплаты и т. д. payment, etc.

С. Гарантия результатов

Guarantee of results

40. Сроки и условия

В некоторых случаях контракт предусматривает наличие гарантии Доверителем результатов, которые предстоит получить Цессионарием; иногда контракт ограничивается лишь представленным Цессионарию заверением Доверителя о возможности достичь результатов, уже получаемых при использования ноу-хау.

41. Установление истинности результатов, достигнутых Доверителем

(i) Контракт может оговаривать и тот факт, что ноу-хау уже используется Доверителем, добившимся с его применением определенных результатов, либо одним из партнеров или клиентов Доверителя, и что Цессионарий вправе удостовериться в этом, лично встретившись с лицами, на которых ссылается Доверитель, либо путем проведения тех или иных технических испытаний;

(ii) В этом случае контракт должен определить сроки и условия встреч или испытаний: место и время, их; допущенный к участию персонал, число таких встреч или испытаний, требования по технике безопасности и т. д.;

(iii) Иногда оговариваются и периоды времени, в течение которых Доверитель устраняет возможные дефекты, возникшие во время указанных испытаний.

42. Гарантия ожидаемых результатов Цессионария

(i) Если Доверитель гарантирует результаты, которые предстоит получить Цессионарию с использованием ноу-хау, контракт не должен ограничиваться неопределенными или неоднозначными определениями упомянутых гарантий. Ввиду важности обязательства и последствий, которые его несоблюдение повлекло бы за собой, в договоре

40. Terms and conditions

Sometimes the contract provides for a guarantee by the grantor of the results to be obtained by the grantee; sometimes the contract refers only to an authorization by the grantor to the grantee to ascertain the results already obtained with the use of the know-how.

41. Ascertainment of results obtained by the grantor

(i) The contract may provide that the know-how is already being used with certain results by the grantor, by one of his associates or by one of his customers and that the grantee may verify this by paying a visit or carrying out technical tests;

(ii) In this case the contract should specify the terms and conditions of such visits or tests: place and date at which they are to be carried out; staff authorized to participate, number of such visits or tests, conditions of security, etc.;

(iii) Sometimes periods of time are laid down within which the grantor can correct any defects which may have appeared during these tests.

42. Guarantee of results to be obtained by the grantee

(i) When the grantor guarantees the results to be obtained by the grantee with the use of the know-how, the contract should not merely give a vague or ambiguous definition of the guarantee. In view of the importance of the obligation, and the consequences that its nonobservance would entail, it should specify the terms and conditions of this guarantee and the requirements necessary for its

необходимо определить сроки и условия этой гарантии, а также требования, необходимые для ее предоставления.

(ii) В контракте необходимо оговорить и технические параметры предполагаемых результатов: качественные стандарты изделия, количество произведенных изделий, минимальная или обычная производительность, специфические измерения, разрешенные допуски и т. д.

(iii) Необходимые для действительности гарантии требования также должны быть перечислены подробно; от качества сырья, выбора и расположения соответствующего оборудования, условий труда, и т. д. до таких, чисто внешних факторов, как температура и влажность.

(iv) Доверитель обычно оказывает помощь Цессионарию в достижении гарантированных результатов, включая по мере необходимости и предоставление технической помощи.

(v) Кроме того, в контракте должны быть определены условия испытаний, которые предполагается провести на предприятиях Цессионария, необходимые согласования, период упомянутых согласований, а также окончательную приемку. Если на этот счет в контракте ничего не сказано, факт окончательной приемки будет считаться освобождением Доверителя от гарантийных обязательств.

(vi) Средства юридической защиты на случай, если Цессионарий не получает ожидаемых результатов, упомянуты в параграфах 76 и 77.

fulfilment.

(ii) The contract should lay down the technical parameters of the results to be achieved: quality standards of the product, quantities to be produced, minimum or normal performance, particular dimensions, permitted tolerances, etc.

(iii) The requirements for bringing the guarantee into play should also be listed in detail; they may range from the quality of the raw materials, the choice and siting of any relevant equipment, working conditions, etc., to such external factors as temperature and humidity.

(iv) The grantor usually undertakes to assist the grantee in obtaining the results which have been guaranteed including when difficulties arise the necessary technical assistance.

(v) In addition the contract should specify the conditions of the tests, which take place at the grantee's works, the adjustments which are necessary and the period allowed for such adjustments, the taking over and the final acceptance. If the contract is silent on the point, the final acceptance will generally exonerate the grantor from his liability with regard to the guarantee.

(vi) Remedies for the case when the results are not obtained by the grantee are mentioned in paragraphs 76 and 77.

D. Исключительные и неисключительные права

Exclusive and non-exclusive rights

43. (i) Следует исходить из того, что предоставление исключительных прав – случай экстраординарный. Поэтому, если стороны желают предусмотреть такие права, необходимо включить в контракт и соответствующий пункт о том, сохраняет ли Доверитель за собой право на использование ноу-хау.

43. (i) There is no presumption of the grant of exclusive rights. Therefore if the parties wish to provide for such rights, a clause to that effect must be included in the contract specifying whether or not the grantor retains the right for himself to exploit the know-how.

(ii) Предоставление исключительных прав на использование ноу-хау обычно подчинено территориальным ограничениям; если же Доверитель предоставляет Цессионарию исключительные права в рамках отдельных государств или территорий, он может также предоставить ему неисключительные права в рамках других государств или территорий.

(iii) Предоставление исключительных прав может быть также ограничено некоторыми сделками или специфической отраслью промышленности.

Пример № 1: Доверитель может предоставить Цессионарию исключительные права на использование ноу-хау для производства и сбыта того или иного изделия в той или иной стране, и исключительные права только на сбыт упомянутого изделия в другой стране;

Пример № 2: Цессионарий может получить исключительные права на использование ноу-хау в некоторых странах для производства любых изделий, и неисключительные права для производства лишь части изделий в любой другой стране.

(iv) Цессионарий может получить исключительные права, предоставленные на одной территории на специфический вид деятельности в конкретной отрасли промышленности, ограничивающиеся тем, что Доверитель сохраняет за собой право:

(a) использовать ноу-хау в рамках той же территории для тех же или иных целей;

(b) передавать право на него второму Цессионарию в рамках той же самой территории, но для иных целей.

Это может произойти, например, если Цессионарий использует товары, изготовленные с помощью ноу-хау для производства своих собственных изделий, но Доверитель желает, чтобы эти товары реализовывались независимо, возможно, даже под его собственной торговой маркой.

(v) В некоторых случаях Доверитель предоставляет Цессионарию в соответствии с запросом последнего перечень других Цессионариев и территорий, где они

(ii) The grant of exclusive rights to exploit the know-how is usually subject to territorial limitations; if, however, the grantor grants to the grantee exclusive rights within certain countries or territories, he may also grant him non-exclusive rights in other countries or territories.

(iii) The grant of exclusive rights may also be restricted to certain transactions or to a particular branch of industry.

Example No. 1: the grantor may grant the grantee exclusive rights of exploitation of the know-how for manufacture and sale in a particular country, and exclusive rights for sale alone in another country;

Example No. 2: the grantee may obtain exclusive rights to exploit the know-how in certain countries for the manufacture of any product whatsoever with the help of the know-how, and non-exclusive rights in all other countries for the manufacture, with the help of the know-how, of some products only.

(iv) Exclusive rights granted in one territory for a particular operation in a given branch of industry, may further be limited by a stipulation to the effect that the grantor reserves the right:

(a) To exploit the know-how within the same territory, for the same purpose or for a different purpose;

(b) To transfer it to a second grantee within the same territory but for a different purpose.

This may happen for example when the grantee uses the goods manufactured with the help of the know-how for the production of his own articles, but the grantor wishes those goods to be sold independently, perhaps even with his own trade mark on them.

(v) Sometimes the grantor undertakes to furnish the grantee, upon his request, with the names of the other grantees and the territories in which they operate and to give him "most-favoured-grantee"

действуют, и даровать ему статус treatment.
«наибольшего благоприятствования».

Е. Сохранение тайны

Preservation of secrecy

44. Хотя обязательство сохранять секрет ноу-хау, по существу, лежит на Цессионарии, он вполне может быть заинтересован в том, чтобы в течение срока использования им ноу-хау, в особенности, если речь идет о предоставленных ему исключительных правах, чтобы и Доверитель не разглашал секрета ноу-хау. Кроме того, при наличии в контракте подобных взаимных обязательств - обмена ноу-хау, обмена новшествами - Доверитель налагает на себя те же обязательства по сохранению секрета, что и Цессионарий. Поэтому иногда в контракте недвусмысленно оговорено обязательство Доверителя сохранить тайну того, что он поставляет, или того, что он может впоследствии получить в обмен, равно как и сроки действия упомянутого обязательства.

44. Although the obligation to preserve the secrecy of the know-how lies essentially with the grantee, it may be in the grantee's interest, as soon as he is capable of exploiting the know-how, and particularly when he has been granted exclusive rights, that the grantor should also preserve the secrecy. Furthermore, whenever the contract involves similar reciprocal obligations - exchange of know-how, exchange of improvements - the grantor may be made subject to the same obligations as the grantee to preserve the secrecy of what he receives. For this reason the contract sometimes lays down expressly the obligation of the grantor to preserve the secrecy of what he supplies or of what he may subsequently receive in exchange, as well as the duration of that obligation.

Г. Дополнительная информация

Additional information

45. Право распоряжения ноу-хау

(i) В контракте указываются законные основания, согласно которым Доверитель вправе распоряжаться ноу-хау (например, как автор или лицензиат), или же то, какие шаги, в случае надобности необходимо ему предпринять ради введения законных ограничений на использование ноу-хау Цессионарием.

(ii) Например, предположим, что Доверитель, уже передал третьим лицам исключительные права на использование ноу-хау или права на промышленную собственность, и они входят в противоречие с действиями или рамками промышленного использования, предусмотренными контрактом на использование ноу-хау Цессионарием. Такие ситуации могут возникнуть, когда Доверитель заключает соглашения с третьими лицами о продолжении обмена ноу-хау.

(iii) Крайне важно, чтобы при заключении контракта Доверитель по

45. Title to dispose of the know-how

(i) The contract may indicate the legal basis on which the grantor is able to dispose of the know-how (e.g. as creator or licensee) or similarly it may say what steps, if any, have been taken by him which might lead to legal limitations on the use of the know-how by the grantee.

(ii) For example, the grantor may already have transferred to third parties exclusive know-how licences or industrial property rights which overlap with the operations or with the scope of industrial exploitation envisaged in the contract providing for the exploitation of the know-how by the grantee. Such situations may arise when the grantor has made agreements with third parties relating to the continuing exchange of know-how.

(iii) It is of the utmost importance that in concluding the contract the grantor does not

неосмотрительности не предоставил больше, чем обладает или будет обладать, поступая так ради того, чтобы у Цессионария не сложилось впечатления, что он получает больше, чем Доверитель вправе ему предоставить.

46. Экономическая стоимость

(i) В некоторых случаях контракт оговаривает техническую и экономическую стоимость ноу-хау;

(ii) Например, если Доверитель твердо убежден, что при заключении контракта он обладает самыми свежими знаниями в специфической отрасли, в контракте может быть специально оговорено, что переданное ноу-хау соответствует уровню новейших технических достижений в той или иной отрасли;

(iii) В других случаях вполне можно употребить и такую достаточно нейтральную формулировку - ноу-хау отвечает самому высокому уровню, который на данный момент известен Доверителю, или просто – используемое Доверителем что ноу-хау.

inadvertently undertake to grant more than he possesses or will possess in order not to leave the grantee with the impression that he will receive more than the grantor is entitled to give him.

46. Economic value

(i) The contract sometimes specifies the technical and economic value of the know-how;

(ii) For example, if the grantor is firmly convinced that, at the time of the conclusion of the contract, he possesses all the latest knowledge in the particular field, the contract may say that the know-how transferred is at the level of the most recent technical developments in that field;

(iii) In other cases, it may be said that the know-how is at the highest level known to the grantor, or simply, that it is that used by him.

VII. Обязательства Цессионария

Obligations of the grantee

47. Перечень

Обычно главное обязательство Цессионария состоит в том, чтобы своевременно и полностью оплатить полученное им ноу-хау, хотя ноу-хау может быть передано и без дополнительного платежа, если оно - дополнение к другим коммерческим сделкам. Во-вторых, если в ноу-хау содержится элемент секретности, Цессионарий берет на себя обязательство не разглашать упомянутый секрет. Также Цессионарий может подписать соглашение об использовании ноу-хау; он может обязаться обеспечить необходимое качество изделий, изготовленных с использованием ноу-хау, либо взять на себя дополнительные обязательства иного характера.

47. Enumeration

Normally, the main obligation of the grantee is to make a payment for the know-how he receives, although the know-how may be transferred without additional payment when it is complementary to other commercial transactions. Secondly, if an element of secrecy is involved in the know-how, the grantee undertakes to maintain that secrecy. The grantee may also sign agreements to exploit the know-how; he may undertake to maintain the quality of the products manufactured with the help of the know-how, or he may accept ancillary obligations.

А. Оплата

Payment

48. Формы

Оплата может осуществляться как наличными, так и готовой продукцией; оплата может также быть в форме обмена ноу-хау. В дополнение к условиям оплаты за предоставление ноу-хау, в контракт можно включить и платежные отчеты по сделкам между Доверителем и Цессионарием в рамках ноу-хау, например, о поставке тех или иных товаров, оказании технической помощи и т. д.

49. Наличная оплата

(i) Если предполагается оплата наличными, стороны обычно определяют место и форму расчетов, а также валюту, в какой оплата будет осуществляться; необходимо учесть также все вопросы, которые могут возникнуть в связи с конвертируемостью, валютным контролем, валютным курсом, сопоставления с ценой золота или других стандартов, налогообложения и т. д.;

(ii) Плата наличными включает единовременную выплату всей суммы и различные виды процентных отчислений, размеры которых зависят от использования ноу-хау. Оплата может осуществляться и комбинированным способом: общее погашение в момент заключения контракта и отчисления по мере использования ноу-хау.

50. Единовременная оплата

(i) Выплата определенной суммы может быть как единовременной, так и в виде периодических взносов авансом, фиксированными суммами или суммами по принципу увеличения или же уменьшения;

(ii) В контракте могут оговариваться сроки и условия этих общих погашений и, в особенности, дата и время их совершения;

(iii) Поскольку размеры этих платежей четко определены, в некоторых случаях даже прежде определения обязательств Доверителя, Цессионарию необходимо тщательно проследить, чтобы обязательства Доверителя были достаточно ясно

48. Methods

Payments may be made in cash or in goods; payment may also consist of an exchange of know-how. In addition to provisions concerning payment for know-how, the contract may take account of payments in respect of transactions between grantor and grantee related to the know-how, such as the supply of certain goods, technical assistance, etc.

49. In cash

(i) If payment is to be made in cash, the parties usually specify the place and method of payment and the currency in which it will be made; they should also take into account all questions that may arise relating to convertibility, exchange control, the rate of exchange, reference to gold or other standards, taxation, etc.;

(ii) Cash payments include lump-sum payments and variable royalties, the amount of which is related to the exploitation of the know-how. Payment may be made by a combination of these two methods: a lump-sum payment at the time of the conclusion of the contract and royalties when the know-how is being exploited.

50. Lump-sum payments

(i) Lump sums may include the payment of a single lump sum or of instalments laid down in advance, at a fixed rate or at an increasing or decreasing rate;

(ii) The contract may specify the terms and conditions of these lump-sum payments and in particular the date or time at which they are made;

(iii) In view of the fact that these payments are clearly defined and sometimes made prior to the grantor's obligations or to some of these, the grantee will take particular care that the grantor's obligations are clearly specified in the contract.

сформулированы в контракте.

51. Отчисления

(i) В случае, если Цессионарий выплачивает отчисления, условие Доверителю может быть предоставлена возможность проверки результатов Цессионария с целью определения истинного размера полагающегося отчисления. В частности, в некоторых случаях Доверителю должны предоставляться отчеты Цессионария с указанием количества произведенных и проданных изделий.

(ii) Для установления соотношений между отчислениями и результатом, контракт может содержать ссылки на товарооборот произведенных в рамках ноу-хау изделий, на их отпускную цену или объем выпуска изделий. Необходимо пояснить и сам термин «товарооборот», поскольку его значение может не совпадать в различных странах; таким образом, суммы вычитываются из товарооборота, из отпускной цены, включая предоставленные скидки или других пунктов. В этой связи необходимо сделать ссылку на выплату налога с оборота в стране Цессионария или на отправку изготовленных изделий.

(iii) В некоторых случаях контракт предусматривает выплату минимума или максимума лицензионных отчислений, независимо от достигнутых результатов. Вместо минимума или максимума лицензионных отчислений или в дополнение к ним размер выплат может быть более или менее пропорциональным по отношению к полученным результатам.

(iv) В контракте также может определяться:

(a) Время выплаты лицензионных отчислений: например, время изготовления изделия в рамках ноу-хау;

(b) Дата выплаты лицензионных отчислений: когда изделия, изготовленные в рамках ноу-хау, поставлены клиенту, когда клиент совершает их оплату, в конце года или в пределах указанных периодов времени после этих событий и т.д.

52. Оплата готовой продукцией или услугами

51. Royalties

(i) When the grantee is paying royalties, provision may be made for the grantor to be given an opportunity of having the grantee's results verified, so that he can assess the royalty due. In particular, the grantee's records showing the number of articles produced and sold are in some cases made available to the grantor.

(ii) The contract may, in order to establish this relationship between royalties and result, refer to the turnover in the product manufactured with the aid of the know-how, to the selling price, or to the volume of production. The term "turnover" ought to be defined, its meaning not being the same in all countries; so ought the amounts that may be deducted from the turnover or from the gross selling price on account of discounts granted or of other deductible items. In this connexion, reference may also be made to the payment in the grantee's country of tax on the turnover in, or on the transfer of, the products manufactured.

(iii) Sometimes the contract stipulates the payment of a minimum or of a maximum royalty, irrespective of the results obtained. Instead of minimum and maximum royalties or in addition to them, a scale of royalties more than proportional or less than proportional to the results may also be used.

(iv) The contract may also specify:

(a) The time at which royalties are due: for example, when the product for which the know-how was necessary has been manufactured;

(b) The date for the payment of royalties: when the goods manufactured with the know-how are delivered to a customer; when the customer makes his payment; at the end of the year; or within specified periods of time following these events, etc.

52. Payments in goods or in services

Наличный расчет в некоторых случаях может быть заменен частично или полностью оплатой готовой продукцией.

Cash payments are sometimes replaced partially or totally by payments in goods or in services.

53. Обмен ноу-хау

53. Exchange of know-how

(i) Цессионарий может также выполнить свои обязательства, предоставив Доверителю техническую информацию; такой тип контракта, обычно заключаемый между предприятиями примерно одинакового технического уровня или между неконкурирующими, взаимодополняющими предприятиями, может содержать определенный риск и отличаться неопределенностью срока действия. Однако если он служит отправной точкой для последующего непрерывного обмена ноу-хау, на тот момент как ноу-хау неизвестного, такой вид сотрудничества имеет шансы перерасти в весьма плодотворное техническое сотрудничество, и даже партнерство предприятий. Частью таких взаимоотношений иногда являются проводимые совместными силами технические исследования.

(i) The grantee may also fulfil his obligations by supplying the grantor with other technical knowledge; this type of contract, which is normally concluded between undertakings which have reached more or less the same technical level or between complementary undertakings, may be hazardous and its duration indefinite. When, however, it serves as the starting point for a continuous exchange of know-how, as yet undiscovered, it may result in a high degree of technical co-operation, and even of partnership, between enterprises. It is sometimes accompanied by joint technical research.

(ii) Сторонам следует соблюдать определенную осторожность, когда они, вступив в подобный обмен ноу-хау, вынуждены впоследствии заключать договоры с третьими лицами о передаче ноу-хау в той же или смежной областях, чтобы это не повлекло за собой утечку конфиденциальной информации, получаемой в результате этого обмена. В этом отношении проблемы, вытекающие из обмена ноу-хау в какой-то степени схожи с теми, что возникают при взаимном обмене усовершенствованиями (см. главу VIII: Другие обязательства, параграф. 61).

(ii) The parties to this exchange of know-how should be careful, when they subsequently conclude agreements with third parties for the transfer of know-how in the same or related fields, not to disclose secrets which they will have obtained through this exchange. In that respect, problems resulting from the exchange of know-how are somewhat similar to those connected with the reciprocal communication of improvements (see chap. VIII: Other obligations, para. 61).

В. Сохранение секретности

Preservation of secrecy

54. Это существенный элемент. (См. параграф. 8 (ii), относящийся ко всем параграфам Руководящих принципов, где описываются вопросы, касающиеся сохранения конфиденциальной информации)

54. Essential element. (See para. 8 (ii) referring to all the paragraphs of the Guide dealing with the problem of secrecy.)

(i) Обязательство Цессионария о неразглашении конфиденциальной информации, сообщенной ему Доверителем, – по-видимому, ключевой момент контракта;

(i) The grantee's obligation to preserve the secret communicated by the grantor may be an essential element in the contract; in this case, the contract will contain a provision under which the grantee

в этом случае, контракт должен содержать условие, согласно которому Цессионарий берет на себя обязательство не разглашать и не передавать третьим лицам ту или иную поступившую к нему в связи с приобретением права на ноу-хау информацию, секретный характер которой не вызывает сомнений;

(ii) В этом случае, Цессионарий также обязан предпринять соответствующие шаги для того, чтобы секретная составляющая ноу-хау не разглашалась кому-либо его персоналом или партнерами;

(iii) Если стороны желают сделать исключение к этому фундаментальному условию – в случае сублицензии или субподрядного договора, например, – то такое исключение должно быть непременно отражено в контракте.

undertakes not to disclose or communicate to third parties information, specifically identified as being secret, received in connexion with the transfer of know-how;

(ii) The grantee also undertakes, in this case, to take appropriate steps to ensure that the secret part of the know-how is not disclosed by his staff or by his associates;

(iii) If the parties wish to make an exception to this fundamental provision - in the case of sub-licence or sub-contract, for example - they should specifically make reference to this exception in the contract.

С. Последствия случайного раскрытия секрета

Effect of the accidental loss of secrecy

55. (i) В некоторых случаях контракт предусматривает возможность того, что секретная составляющая ноу-хау – существенный элемент ноу-хау – может быть похищена и стать достоянием третьих лиц до истечения срока действия контракта, без умысла той или другой стороны;

(ii) Стороны, в частности, не упуская из виду обязательство сохранять тайну, должны определить последствия, которые подобная ситуация окажет на платежи Цессионария, на обязательства по использованию ноу-хау (если таковые предусматриваются) и, возможно, на срок истечения контракта;

(iii) Если речь идет о выплатах, решение может быть различным для случаев погашения всей суммы целиком, периодических выплат определенных сумм или лицензионных отчислений; что касается периодических выплат определенных сумм, то необходимо принимать во внимание и существующее законодательство по вопросам ограничения отдельных видов предпринимательской деятельности;

(iv) В контракте может предусматриваться и возможность аннулирования его в тех случаях, если сохранение секретности

55. (i) The contract sometimes provides for the possibility of the secret character of the know-how - where secrecy is an essential element of the know-how - being lost before the expiry of the contract, without the fault of either party;

(ii) The parties should specify the consequences that this situation may bring about with regard inter alia to the obligation to preserve secrecy, to payments to be made by the grantee, to the obligation to exploit (when such obligation is specified) and possibly to the expiry of the contract;

(iii) As far as payments are concerned, the solution may differ for lump-sum payments, instalments or royalties; for instalments the solution may be influenced also by applicable legislation on restrictive business practices;

(iv) The contract may stipulate that it may be terminated when secrecy is not only an essential element but the very basis of the contract.

является не только существенным элементом, а сутью контракта.

D. Обязательство использования

Obligation to exploit

56. (i), Если оплата осуществляется в виде лицензионных отчислений, контракт обычно содержит обязательство Цессионария использовать ноу-хау в течение периода оплаты лицензионных платежей и до обеспечения минимального выпуска продукции при достижении соответствующего стандарта качества;

(ii) Цессионарий, однако, должен внимательно следить за тем, чтобы не связать себя подобными обязательствами на тот момент, когда производство перестанет быть рентабельным и ноу-хау устареет в связи с появлением в период действия договора нового изобретения или утратой им секретного характера.

56. (i) When payment consists of royalties, the contract usually specifies the obligation of the grantee to exploit the know-how during the period laid down for the payment of royalties and to reach a minimum output and a specified quality standard;

(ii) The grantee, however, will be careful not to commit himself in this way except within the limits of profitable production and provided the know-how is not made obsolete by a new invention during the currency of the contract or by the loss of its secret character.

E. Поддержание уровня качества

Maintenance of quality

57. (i) Согласно контракту на передачу ноу-хау, Цессионарий наделяется правом продажи изделий под торговой маркой Доверителя. В некоторых случаях, Доверитель может разрешить Цессионарию использовать его собственную торговую марку.

(ii) Иногда стороны договариваются о том, что изготовленное Цессионарием изделие не будет нести торговую марку Доверителя, но содержать указание на то, что выпущено оно в рамках ноу-хау, права на которое передано Доверителем Цессионарию.

(iii) Ссылка на торговую марку Доверителя обязывает Цессионария поддерживать соответствующие качественные стандарты изделия.

(iv) Контракт должен оговаривать, как именно Доверитель будет следить за поддержанием Цессионарием необходимого уровня качества выпускаемых изделий. Это может быть, например, проведение контроля качества изделий Цессионария с возможностью последующего запрета на

57. (i) Under a contract for the transfer of know-how, the grantee may be permitted or obliged to sell the product under the grantor's trade mark. In certain cases, the grantor may authorize the grantee to utilize his own trade mark.

(ii) Sometimes the parties provide that the product made by the grantee is not to carry the grantor's trade mark but an indication of the use that has been made of the grantor's know-how transferred by the grantor.

(iii) References to the grantor's trade mark will oblige the grantee to reach and to maintain the quality standards of the product.

(iv) The contract should specify how the grantor will ensure that the grantee fulfils his obligations: quality inspections of the grantee's products with the possibility of the subsequent prohibition of the sale, under the grantor's trade mark, of goods which are below standard or simply verification that the indication of the use of the grantor's know-how

продажу под торговой маркой Доверителя товаров, уровень качества которых не отвечает определенным требованиям, либо просто мероприятия проверочного характера с целью убедиться, что условия использования ноу-хау Цессионарием не вызывает нареканий со стороны Доверителя и не ставит под угрозу его репутацию производителя.

(v) Иногда контракт предусматривает завершение его Доверителем в случае, если Цессионарий не сумеет обеспечить необходимый стандарт качества в пределах указанных сроков (см. [глава IX](#)).

(vi) Поскольку предоставление права на использование торговой марки связано с соблюдением определенных юридических условий, которые стороны не могут избежать, обязательства Цессионария в этом аспекте должны быть выделены в особый раздел контракта.

does not give rise to misunderstanding or affect his technical reputation.

(v) Sometimes the contract provides for its termination by the grantor, if the grantee does not reach the required standard within the specified time-limits (see chap. IX).

(vi) Since the granting of the right to use trade marks is governed by binding legal provisions which the parties cannot evade, the grantee's obligations in that respect should be mentioned separately in the contract.

VIII. Другие обязательства

Other obligations

58. Перечень

Передача ноу-хау может также, подобно любой коммерческой сделке, вызывать множество дополнительных обязательств, как для одной стороны, так и для обеих, например: передача новшеств, связанные с ноу-хау патенты, гражданская ответственность в случае претензий третьей стороны, вопросы налогообложения, гражданская ответственность в соответствии с актами, ограничивающими отдельные виды предпринимательской деятельности, предоставление сублицензий и т. д.

58. Enumeration

The transfer of know-how may also, like any commercial transaction, give rise to a number of complementary obligations for either or both of the parties such as: communication of improvements, patents connected with the know-how, civil liability in case of third-party claims, taxes, legal provisions on restrictive business practices, the granting of sub-licences, etc.

A. Передача новшеств

Communication of improvements

59. Сроки и условия

(i) Ввиду высоких темпов роста технического прогресса, сторонам контракта о передаче ноу-хау приходится рассчитывать и на то, что вскоре в их области могут появиться новшества. Следовательно, если речь идет о сотрудничестве между сторонами, контракт в

59. Terms and conditions

(i) In view of the rapidity of technical progress, the parties to a contract for the transfer of know-how can expect improvements to be made in it in a relatively short period of time. Consequently, in case of cooperation between the parties, the contract sometimes stipulates that any

некоторых случаях предусматривает пункт и о том, что о любых новшествах и модификациях, возникающих в рамках использования ноу-хау одной из сторон, последняя обязана на определенных условиях уведомить о них другую; при этом оговаривается цена, если о таковой встает вопрос (потому что иногда обо всех усовершенствованиях сообщается без дополнительного платежа), срок обязательства (как правило, срок действия контракта) и необходимость сохранения надлежащего уровня конфиденциальности.

(ii) Если новшество внесено третьим лицом и передано им одной из сторон, то в случае его передачи еще кому-то, другой стороне может потребоваться разрешение упомянутого третьего лица с выплатой ему суммы в рамках соглашения, достигнутого заинтересованными сторонами.

(iii) Если Доверитель передает ноу-хау не одному, а нескольким Цессионариям, в контракте может быть предусмотрено условие, что стороны через Доверителя также получают доступ к внесенным в ноу-хау и Доверителем, и Цессионарием новшествам.

60. Принципиальное изменение производства

(i) Сложности могут возникнуть в тех случаях, если какое-то усовершенствование или модификация, введенная в ноу-хау одной из сторон, такова, что принципиально меняет производство и, фактически, составляет уже новое ноу-хау, передаче не подлежащее. В контракте необходимо предусмотреть, при каких условиях и до какой степени то или иное усовершенствование может быть передано. При этом стороны не должны забывать, что зачастую бывает крайне сложно четко разграничить усовершенствования, о которых необходимо сообщить, и те, о которых, напротив, сообщать не рекомендуется.

(ii) Если стороны считают взаимоприемлемым исключение по обязательству такой передачи, когда речь идет о каких-то принципиальных усовершенствованиях, они, в ряде случаев, могут прийти к соглашению о предоставлении преимущественного права другой стороне.

improvements and modifications made to the know-how by one of the parties will be communicated to the other on terms to be specified as regards price, if any (sometimes improvements are communicated without additional payment), the duration of the obligation (normally the duration of the contract) and the secrecy of the improvements.

(ii) If the improvement has been made by a third party who has assigned it to one of the parties, its transfer to the other party may require the permission of the said third party and the payment to him of a sum to be decided on by agreement between those concerned.

(iii) If the grantor transfers the know-how to a number of grantees, the contract may provide that the parties shall benefit, through the grantor, from any improvements that may be made to the know-how by either the grantor or the grantees.

60. Radical modification of manufacture

(i) A difficulty may arise when the improvement or modification introduced into the know-how by one of the parties is such that it radically alters the manufacture and constitutes, in fact, new know-how which should not obligatorily be transferred. The contract should provide to what extent and under what conditions the modification should be communicated, the parties keeping in mind that it is very difficult to lay down a dividing line between improvements which must be communicated and those which need not.

(ii) If the parties allow for an exception to be made to the obligation of communication, as far as radical modifications are concerned, they sometimes agree nevertheless to a priority right to be offered to the other party.

(iii) Если контрактом в порядке исключения не предусмотрена передача усовершенствования, то иногда вопрос исчерпывается неофициальным путем, и переговоры сводятся к установлению взаимоприемлемой и адекватной суммы вознаграждения.

(iv) Иногда исключений для обязательств передачи новшества не предусматривается, и, таким образом, вопрос о дополнительном вознаграждения изначально отпадает.

61. Аналогичные контракты с третьими лицами

(i) Взаимный обмен новшествами в рамках ноу-хау может представлять определенные трудности для сторон в аспекте сохранения уровня секретности, если одна из сторон или же обе они связаны с другими фирмами через передачу ноу-хау в смежных областях, что включает в себя и обмен новшествами. Вполне может произойти, что новшество, внесенное в то или иное изделие в рамках ноу-хау, может быть внесено полностью или же частично и в другое родственное изделие в рамках ноу-хау; следовательно, для стороны, которой стало известно о подобном новшестве, несколько затруднительно сохранить это в тайне, поскольку это противоречит обязательствам этой стороны сообщать своему партнеру по контракту обо всех новшествах, вносимых в выпускаемые в рамках ноу-хау изделия.

(ii) Иногда даются указания на тот счет, как поступить в случае возникновения подобных «пограничных» ситуаций в рамках сотрудничества между фирмами. Контракт иногда предусматривает - обычно в случае предоставления исключительных прав - отсутствие права у Цессионария на заключение подобных соглашений с другими фирмами, работающими в той же самой области (см. также [параграф. 53](#): Обмен ноу-хау).

(iii) When the contract does not provide for an exception to the rule as to communication, it sometimes refers to an amicable procedure with a view to establishing an adequate remuneration.

(iv) Sometimes no exception is made to the obligation to communicate and no provision is made in respect of additional remuneration.

61. Similar contracts with third parties

(i) The reciprocal communication of improvements in the know-how may also create difficulties for the parties with respect to maintenance of secrecy where one or both of them is connected with other firms through the transfer of know-how in related fields involving the communication of improvements. It may well be, in fact, that an improvement made in a given item of know-how may be applied, as it stands or with slight modification, to a related item of know-how; consequently, the obligation on the party to whom such an improvement is communicated to keep it secret conflicts with that party's obligation, *Yis-à-vis* a contracting partner with respect to a related item of know-how, to communicate all improvements to the latter.

(ii) Indications are sometimes given on how to deal with these borderline cases, which really belong to the sphere of co-operation between firms. The contract sometimes provides - usually in case of the granting of exclusive rights - that the grantee has no right to conclude similar agreements in the same field with other firms (see also para. 53: Exchange of know-how).

В. Связанные с ноу-хау патенты

Patents connected with the know-how

62. Предосторожности, о которых необходимо помнить при подготовке контракта.

62. Precautions to be taken in preparing the contract.

В интересах обеих сторон учитывать все плюсы и минусы использования ранее опубликованных патентов, связанных с ноу-хау (принадлежит ли патент Доверителю, Цессионарию или третьему лицу). Поэтому стороны должны быть предельно внимательны, оговаривая в контракте обязательства, которые они готовы принять, в случае возникновения подобных ситуаций.

63. Ранее опубликованный патент Доверителя

(i) Если ноу-хау касается промышленной эксплуатации ранее опубликованного патента, принадлежащего Доверителю, особенно желательно, чтобы лицензия на патент и передача ноу-хау - согласно важности каждого элемента - были рассмотрены и оговорены в отдельных пунктах или вовсе в отдельных контрактах, если речь идет о принципиальных различиях в отношении срока действия, целей и применимых к ним пунктах закона. Подобные же соображения относятся и к другим формам прав промышленной собственности.

(ii) Если ноу-хау было запатентовано Доверителем в другой стране или же на другой территории, отличных от той, где Цессионарий получил право использования ноу-хау, то Цессионарий вправе:

(a) просить о выдаче ему лицензии с предоставлением права экспорта ноу-хау в страны, где метод был запатентован;

(b) предусмотреть в договоре пункт о том, что патент не будет препятствовать ему в использовании ноу-хау в случае получения Доверителем нового патента в стране Цессионария или в любой третьей стране в рамках контракта о передаче ноу-хау;

(c) одновременно запросить право на возможное приобретение патентной лицензии.

64. Последующие патенты, полученные сторонами

(i) Контракт обычно содержит пункты о патентных правах касательно новых патентов для:

(a) самого ноу-хау (или части его)

It is in the interest of both parties to take account of any obstacles or advantages which may be derived from prior or subsequent patents connected with the know-how (whether the patent belongs to the grantor, to the grantee, or to a third party). The parties should therefore be careful to specify in the contract the obligations they are prepared to assume should any of these situations arise.

63. Grantor's prior patent

(i) If the know-how relates to the industrial exploitation of a prior patent belonging to the grantor, it is particularly advisable that the patent licence and the transfer of the know-how should - according to the importance of each element - be dealt with in separate clauses, or even in separate contracts, if the purpose, duration and relevant rules of law differ in the two cases. Similar considerations would apply to other forms of industrial property rights.

(ii) If the know-how has been patented by the grantor in a country or in a territory other than the one in which the grantee has obtained the right of exploitation, the grantee may:

(a) Ask for a licence enabling him to export the know-how to countries where it has been patented;

(b) Stipulate that the patent will not prevent him from exploiting his know-how in case of a subsequent patent being taken by the grantor in the grantee's country or in any third country to which the know-how contract relates;

(c) In the same case, request a right to the possible acquisition of a patent licence.

64. Subsequent patents held by the parties

(i) The contract usually contains provisions regulating the disposition of rights in patents subsequently obtained for:

(a) The know-how itself (or any of its elements)

существующего на момент заключения контракта и принадлежащий Доверителю;

(b) более поздних новшеств, внесенных Доверителем или Цессионарием.

(ii) Вполне уместно, если контракт оговаривает и условие о том, что Доверитель обязуется сообщать Цессионарию о своем намерении сделать заявку на патент, касающийся ноу-хау (или части его) на момент заключения контракта. В таком случае контракт обычно предусматривает и право Цессионария на лицензию в рамках патента, в рамках контракта и без необходимости каких-либо выплат Доверителю.

(iii) В контракте также может быть оговорено и то, что по предварительному разрешению Доверителя, сам Цессионарий на территориях, предусмотренных контрактом, вправе подать заявку на патент по ноу-хау (или части его) на момент заключения контракта. В таком случае условия оперирования с патентами определяются, как правило, контрактом.

(iv) В случае внесения сторонами новшеств контракт обычно определяет, какой из сторон надлежит подать заявку на патент, а также территории, где такая заявка должна быть подана и условия оперирования с патентами (за чей счет, права, предоставляемые одной стороной другой, права третьих лиц, все возможные выплаты одной стороны другой и т. д.).

(v) Контракт может также предусматривать сотрудничество сторон в возбуждении иска против третьего лица за нарушение патентных прав, совершённого Доверителем или Цессионарием, либо в организации совместной защиты против иска, выдвинутого третьим лицом против одной из сторон (см. также [параграф. 78](#)).

(vi) Обычно в контракте оговаривается и то, как отражается на правах, предоставленных согласно вышеприведенным пунктам (ii), (iii) или (iv) аннулирование контракта, и вносятся ли в них какие-либо изменения. (Важно избежать ситуации, когда стороне, являющейся автором изобретения, чинятся препятствия в связи с использованием

existing at the date of the contract and owned by the grantor;

(b) Later improvements made by either the grantor or the grantee.

(ii) There will normally be a provision in the contract that the grantor will inform the grantee of his intention to apply for a patent relating to the know-how (or any of its elements) existing at the date of the contract. In this case the contract usually provides that the grantee is entitled to a licence under the patent, within the scope of the contract, without further payment to the grantor.

(iii) The contract may also provide that, with the grantor's previous authorization, the grantee himself may apply, in the territories covered by the contract, for patents in respect of know-how (or any of its elements) existing at the date of the contract, and in such a case the contract will normally specify the conditions under which the patents are to be governed.

(iv) In the case of improvements made by either party the contract usually specifies which of the parties is to file patent applications, the territories in which patent applications may be filed and the conditions under which such patents are to be governed (at whose expense; nature of rights granted by one party to the other, any rights to be accorded to third parties; any further payments by one party to the other, etc.).

(v) The contract may also provide for co-operation between the parties in proceeding against a third party for infringement of a patent held by the grantor or the grantee or in conducting a joint defence to a suit brought by a third party against one of them (see also para. 78).

(vi) The contract normally states whether the rights granted under (ii), (iii) or (iv) above survive the termination of the contract, with or without modification. (It is important to avoid the situation where the party making the invention is hindered in his exploitation of the patent after the termination of the contract.)

патента уже после аннулирования контракта.)

(vii) Контракт может содержать подобные условия и по отношению к другим формам прав промышленной собственности.

(a) запросить предоставление ему о лицензии на экспорт ноу-хау в страны, где оно было патентовано;

(b) предусматривать, что патент не будет препятствовать использованию им ноу-хау в случае нового патента, заявленного Доверителем в стране Цессионария или в третьей стране, имеющей отношение к ноу-хау;

(c) одновременно запросить предоставление права на приобретение патентной лицензии.

65. Более ранние патенты третьей стороны

(i) Промышленное использование ноу-хау может содержать нарушение патентных прав третьей стороны;

(ii) Обычно это Цессионарий, который узнает о положении с патентами на его территории; и все же в некоторых случаях, он не сможет провести такой поиск до обладания правом на ноу-хау;

(iii) В этих целях контракт содержит условие о приостановлении его действия на указанный период, что позволяет Цессионарию осуществить поиск предшествующих патентов;

(iv) Стороны могут также предпринять совместный поиск предшествующих патентов в технической области, связанной с ноу-хау;

(v) С другой стороны Доверитель вправе недвусмысленно заявить в контракте, что ему ничего не известно о существовании каких-либо других патентов и, соответственно, он в этой связи не может предоставить никаких гарантий.

66. Более поздние патенты третьей стороны

(i) Может возникнуть и другая ситуация, когда третье лицо может получить патент после заключения контракта, и в итоге

(vii) The contract may contain similar provisions in respect of other forms of industrial property rights.

(a) Ask for a licence enabling him to export the know-how to countries where it has been patented;

(b) Stipulate that the patent will not prevent him from exploiting his know-how in case of a subsequent patent being taken by the grantor in the grantee's country or in any third country to which the know-how contract relates;

(c) In the same case, request a right to the possible acquisition of a patent licence.

65. Prior third-party patents

(i) The industrial exploitation of the know-how may constitute a breach of third-party patent rights;

(ii) It is usually the grantee who finds out what the situation is in his territory as regards patents; nevertheless, in some cases, he will be unable to make this search until he has obtained the know-how;

(iii) The contract is therefore sometimes made subject to a condition suspending its operation for a specified period to enable the grantee to search for prior patents;

(iv) The parties may also undertake a joint search for prior patents in the technical field related to the know-how;

(v) On the other hand the grantor may expressly state in the contract that he has no knowledge of the existence of any relevant patents but that he is unable to give any undertaking in that respect.

66. Subsequent third-party patents

(i) Another situation that may arise is that a third party may obtain a patent after the contract is concluded, with the result that the grantee - and

Цессионарий - и даже Доверитель - полностью или частично лишатся возможности использования ноу-хау, поскольку наличие патента может служить основанием для претензий. Так как из всех ситуаций, связанных с существованием патента, подобную предусмотреть никак не удастся, именно в интересах обеих сторон сделать соответствующую оговорку в контракте.

(ii) Например, они могут решить, что оплата будет приостановлена или уменьшена (в тех случаях, когда Цессионарий должен заплатить третьему лицу за патентную лицензию), или даже решить аннулировать контракт. Та же проблема возникает и тогда, если к тому моменту, когда затрагивается патент третьей стороны, оплата была уже осуществлена полностью (см. также [параграф. 78](#)).

(iii) В случае необходимости стороны могут также договориться о сотрудничестве в вопросах защиты ноу-хау и оспорить срок действия патента, заявленного или полученного третьей стороной.

even the grantor - may be wholly or partly prevented from exploiting the know-how as soon as the patent can be used as a basis for objections. Since of all situations which the existence of a patent may cause, this one cannot be avoided a priori, it is in the interests of the parties to make provision for the effects which that situation may have on their contract.

(ii) They may decide, for example, on a provision to the effect that payment will be stopped or reduced (when the grantee has to pay the third party for a patent licence), or perhaps even that the contract will be terminated. The problem is the same in cases where, at the time when the third-party patent comes into play, payment has been completed (see also para. 78).

(iii) The parties may also agree to co-operate in protecting the know-how and, if need be, in challenging the validity of a patent applied for or obtained by a third party.

С. Гражданская ответственность в случае претензий и исков третьей стороны

Civil liability in the event of third-party claims

67. (i) Третьи лица вправе предъявить иск как Цессионарию, так и Доверителю, если, по их мнению, изделия, изготовленные в рамках использования ноу-хау, наносят ущерб им или их собственности.

(ii) Поэтому в интересах сторон заявить:

(a) какая из сторон должна взять на себя ответственность; или

(b) каким образом разделить ответственность;

(c) какие именно возмещения убытков, если таковые наличествуют, должны погашаться каждой из сторон;

(iii) При выборе решения из упомянутых в предыдущем абзаце, стороны должны иметь в виду и расходы на страхование против гражданской ответственности и условия существующего законодательства.

67. (i) Third parties may sue the grantee or the grantor for personal injury or damage to property sustained through the use of the know-how or of the products manufactured with its help.

(ii) It is therefore in the interest of the parties to say:

(a) Which party is to accept liability; or

(b) How the liabilities are to be apportioned; or

(c) What indemnities, if any, are to be given by either party.

(iii) In choosing one of the solutions referred to in the proceeding sub-paragraph, the parties should bear in mind both the cost of insuring against civil liability and the provisions of the applicable law.

(iv) Сторонам необходимо определить и форму информирования друг друга по этим вопросам.

(iv) In any case the parties should specify how they will keep each other informed on this matter.

D. Налогообложение

Taxation

68. (i) Как правило, стороны оговаривают в контракте и то, кому платить налоги, или же как поделить таковые между собой. В этой связи необходимо иметь в виду условия существующего законодательства и наличие международных соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между странами сторон, и выработать соответствующие пункты в договоре.

68. (i) The parties often specify in the contract by whom taxes will be borne or in what proportion they will share them. They should, in this connexion, bear in mind the relevant legislation applicable and any international double-taxation agreements which may exist between the countries concerned and should make the necessary adjustments.

(ii) В этом смысле весьма полезными могут стать консультации с квалифицированными специалистами-экспертами в данной области.

(ii) Seeking the advice of experts on this subject is particularly to be recommended.

E. Ограничения на отдельные виды предпринимательской деятельности

Restrictive business practices

69. (i) стороны должны помнить, что существующие национальное и международное законодательство, запрещающие или ограничивающие отдельные виды предпринимательской деятельности, могут лишить законной силы или ограничить некоторые из условий, которые они намеревались включить в договор о передаче ноу-хау.

69. (i) The parties should remember that national or international applicable legislation designed to prohibit restrictive business practices may invalidate or limit some of the provisions which they might wish to include in their transfer of know-how.

(ii) В частности, это следующие:

(ii) The provisions are inter alia those which:

(a) Ограничение использования ноу-хау (см. [параграф. 32](#));

(a) Limit the exploitation of the know-how (see para. 32);

(b) Запрет на изготовление или сбыт некоторых изделий;

(b) Prohibit the manufacture or sale of some articles;

(c) Установление фиксированной продажной цены на изделия (см. [параграф. 32](#) (vi));

(c) Fix a sale price for the product (see para. 32 (vi));

(d) Постановка передачи ноу-хау в зависимость от других видов предпринимательской деятельности на другом производстве (см. [параграф. 31](#) (iv));

(d) Make the transfer of know-how conditional on other commercial operations (see para. 31 (iv));

(e) Предусмотрение платежей или обязательство использовать ноу-хау после утраты последним ценности (см. параграф.

(e) Provide for payments or for an obligation to exploit after the know-how has lost its value (see para. 55 (iii) and 56), etc.

[55](#) (iii) и [56](#)), и т.д.

(iii) По всем финансовым вопросам сторонам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированными специалистами-экспертами в этой области.

(iii) As on fiscal problems, the parties are advised to consult experts on these matters.

Ф. Сублицензии

Sub-licences

70. (i) В целях избежания всякого рода недоразумений и по причинам безотзывного характера передачи ноу-хау (см. [параграф. 14](#)), контракт должен особо оговаривать право Цессионария на передачу ноу-хау третьему лицу для использования его с учетом территориальных или иных ограничений, налагаемых на Цессионария;

70. (i) To avoid any misunderstanding and for the reasons explained on the irreversible effects of the transfer (see para. 14), the contract should specify whether or not the grantee is to have the right to transfer the know-how to a third party for exploitation within the territorial or other limits assigned to him;

(ii) В отсутствие четко определенных условий на этот счет, право предоставления сублицензии будет считаться отсутствующим;

(ii) In the absence of any specific provision to that effect, this right to grant a sub-licence cannot be presumed;

(iii) Если согласно контракту, сублицензии разрешены, необходимо, чтобы в контракте были определены сроки и условия предоставления сублицензий, включая обязательство Цессионария в подобных случаях ставить в известность Доверителя и, при необходимости, запросить у него необходимое разрешение.

(iii) If under the contract, sub-licences are to be permitted, the contract generally specifies the terms and conditions on which they may be granted, including an obligation upon the grantee to inform the grantor and possibly to obtain any necessary authorizations.

IX. Меры воздействия за неисполнение сторонами их обязательств

Remedies for non-performance by the parties of their obligations

А. Неверное составление проекта контракта

Faulty drafting of the contract

71. Где наличествует необходимая степень взаимного доверия сторон и общие цели, очевидный отказ стороны выполнить свои обязательства в большинстве случаев происходит вследствие неверного составления проекта контракта. Уже указывалось на важность четкого и ясного изложения условий в контракте.

71. Where there is the necessary degree of mutual confidence between the parties and a pursuit of common interests, the apparent failure of one or other party to fulfil his obligations is in the majority of cases due to obscure or faulty drafting of the contract. Attention has already been drawn to the importance of setting out the terms of the contract completely and clearly.

В. Мировая сделка

Amicable settlement

72. Но если такое все же произошло, стороны могут придти к приемлемому соглашению, просто исправив той или иной сомнительный пункт в контракте, не прибегая к юридическим средствам.

72. Where a failure appears to have occurred, the parties can generally reach a satisfactory settlement by remedying the relevant flaw or flaws in the contract and without recourse to legal remedies.

С. Договорные средства

Contractual remedies

73. (i) Однако в некоторых обстоятельствах, если одна из сторон в результате неплатежа другой стороны понесла значительный ущерб, не исключено, что она может прибегнуть к юридическим средствам разрешения проблемы. В этом случае желательно в интересах сохранения определенности изложить в контракте юридические средства, предусмотренные сторонами для самых распространенных типов невыполнения контрактных обязательств: такие средства перечислены в параграфах 74-83.

73. (i) Nevertheless circumstances do arise when the party injured by the other party's default finds no alternative to seeking a remedy in law. Here again it is advisable in the interests of certainty to agree and set out in the contract the remedies envisaged by the parties for the most frequent classes of default: examples of such remedies are given in paragraphs 74-83.

(ii) Если не предпринять такой шаг, решения суда или арбитражного суда по разбираемому делу, скорее всего, будут различными в соответствии с действующим законодательством.

(ii) If they do not do so, the solutions reached by the court or by the arbitrator seized of the case are likely to vary according to the law governing the contract.

(iii) Необходимо помнить, что избранные сторонами договорные средства не могут быть повсеместно применимы и отнюдь не исключают использование других средств в рамках существующего законодательства.

(iii) It should be remembered that contractual remedies chosen by the parties may not be enforceable in all cases and nor will they necessarily exclude the application of other remedies available under that law.

Д. Средства Цессионария

Remedies of the grantee

74. Непредставление ноу-хау

(i) Необходимо подчеркнуть, что непредставление ноу-хау - фундаментальное нарушение договора в начальных стадиях его выполнения, которое вряд ли возникнет между сторонами, сотрудничающими на взаимодоверительной основе. Памятуя эту оговорку, стороны могут, однако, упредить возможность подобных нарушений способом, изложенным ниже.

74. Non-delivery of know-how

(i) It should be emphasized that non-delivery of know-how is a fundamental breach of contract in its initial stages which is hardly likely to arise between two parties enjoying the necessary mutual confidence. With this reservation in mind the parties may, however, cover such a breach in the manner set out below.

(ii) Если Доверитель по каким-то причинам не в состоянии передать ноу-хау или его существенные составляющие, это может послужить основанием для аннулирования контракта Цессионарием с возвратом уже сделанных выплат.

(iii) Контракт может четко оговорить вопросы оплаты убытков; это также исключит оплату убытков Доверителем в случае его отказа от выполнения обязательств по контракту по его вине (см. [параграф. 83](#)).

(iv) В некоторых случаях установлен потолок убытков, в целях избавления Доверителя от чрезмерно большой суммы обязательств.

75. Задержка предоставления ноу-хау

(i) Стороны, как правило, предусматривают оплату установленных или заранее оцененных убытков на случай задержки, из расчета продолжительности последней. Это избавляет Цессионария от неуверенности, поскольку ему предстоит доказывать размеры фактической суммы понесенного им убытка.

(ii) Это условие может быть включено в пару с условием о том, что право на возмещение убытков может быть предоставлено Цессионарию лишь в случае нанесения ему из-за задержки фактического ущерба, независимо от размеров последнего.

(iii) Контракт может установить потолок к заранее оцененным убыткам, подлежащий оплате до аннулирования контракта Цессионарием.

(iv) Или же в контракте можно предусмотреть право Цессионария на возмещение убытков, фактически понесенных им в результате задержки.

76. Подтверждение результатов, полученных Доверителем

Если стороны ссылаются на результаты, полученные Доверителем (см. [параграф. 41](#)), и если таковые результаты сочтены удовлетворительным, в контракте следует оговорить и то, на какие средства Цессионарий будет иметь право претендовать в соответствии с описанным в

(ii) Should the grantor fail to transmit the know-how or the essential elements thereof, provision may be made for termination of the contract by the grantee and the return of payments already made.

(iii) The contract may expressly provide for payment of damages; it may also exclude the payment of damages by the grantor if his failure is not due to his own fault (see para. 83).

(iv) In some cases a ceiling is fixed to the damages so as not to impose on the grantor disproportionate liabilities.

75. Delay in supplying the know-how

(i) The parties often provide for the payment of fixed or liquidated damages for delay, calculated on the length of the delay. This avoids the uncertainty entailed by the grantee having to prove the actual amount of damage suffered.

(ii) This provision may be coupled with a proviso that in order to be entitled to damages the grantee must have suffered some loss, however small, by reason of the delay.

(iii) The contract may fix a ceiling to the liquidated damages payable which must be reached before the grantee may terminate the contract.

(iv) Alternatively the contract may provide that the grantee is entitled to the amount of the loss which he has actually suffered as a result of the delay.

76. Ascertainment of results obtained by the grantor

Where the parties refer to results obtained by the grantor (see para. 41) and when these results are found not to be satisfactory, the contract may provide what remedies the grantee will be entitled to as described in paragraph 74.

параграфе 74.

77. Гарантия ожидаемых результатов
Цессионария

(i) Здесь применимы те же соображения, что и в параграфе 76.

(ii) Для Доверителя всегда существует определенный риск того, что эффективный контроль за производством Цессионария останется для него не доступен, в отличие от его собственного производства. Поэтому желательно включить в контракт ряд условий касательно нарушения Доверителем контрактных обязательств вследствие невозможности осуществления эффективного контроля с его стороны. Хотя сама специфика подобных причин - вопрос спорный, который невозможно охватить условиями никакого контракта, как бы тщательно он ни был сформулирован (см. [параграф. 83](#)).

(iii) Если результаты Цессионарием не получены, контракт нередко может предоставить средства, не предусмотренные в существующем законодательстве.

78. Гарантия против претензий третьих лиц

Если Доверитель предоставляет Цессионарию гарантии, избавляющие последнего от претензий третьих лиц в нарушении им патентных прав третьей стороны, желательно определить характер и степень упомянутых гарантий, а также и последствий для самих сторон в случае признания судом обоснованным заявления третьего лица (см. также параграфы. [64](#), [65](#) и [66](#)).

79. Раскрытие конфиденциальной информации (см. [параграф. 82](#) (ii)).

77. Guarantee of results to be obtained by the grantee in his works

(i) The same considerations apply here as are mentioned in paragraph 76.

(ii) There is also the additional hazard for the grantor that operations are not within his control to the same extent as they are when results are obtained by him in his own works. Some provision for failure due to causes beyond the grantor's control is therefore advisable, although the incidence of such causes is a matter of debatable fact which cannot be covered by the terms of the contract, however carefully drawn (see para. 83).

(iii) If the results are not obtained by the grantee, the contract often supplies remedies not provided for by the applicable law.

78. Guarantee against claims by third parties for infringement

When the grantor has guaranteed the grantee against claims by a third party for infringement of the third-party's patent rights, it is advisable to specify the nature and extent of the guarantee and the consequences as between the parties of a successful claim by the third party (see also paras. 64, 65 and 66).

79. Disclosure of secret information (see para. 82 (ii)).

Е. Средства доверителя

Remedies of the grantor

80. Отсрочка платежа

(i) Контракт может установить, на какую компенсацию имеет право Доверитель в случае просрочки платежей Цессионарием на основе процента;

80. Delay in payment

(i) The contract may lay down to what compensation the grantor is entitled for late payments by the grantee, generally by way of interest;

(ii) Если, согласно применимому к контракту уложению договорного права, официальное уведомление необходимо представить до возникновения у Доверителя права затребовать свою долю прибыли, ничто не мешает сторонам заявить в контракте, что истечение срока платежа само по себе является официальным уведомлением.

81. Неплатеж

(i) В случае отказа в оплате Цессионарием стороны могут определить, по истечении какого срока Доверитель прибегнет к средствам защиты своих прав и при каких условиях это средство, включая и право аннулирования контракта и взыскания убытков, может быть практически применено;

(ii) Если контрактом предусмотрено возвращение составляющих ноу-хау (документации, оборудования и т.д.) в случае аннулирования контракта, как правило, предусматривается и единовременная выплата определенной суммы Цессионарием в качестве компенсации за полученную им информацию о ноу-хау и, соответственно, за ее потенциальное использование.

82. Разглашение конфиденциальной информации

(i) Секретность, присутствующая в большинстве случаев – одна из важных составляющих контракта, именно последний, как правило, определяет средства, доступные Доверителю в случае нарушения Цессионарием договоренности о неразглашении конфиденциальной информации; упомянутые средства различны в зависимости от серьезности подобных нарушений и их результатов;

(ii) В том случае, когда разглашение допущено Доверителем в нарушение его же соглашения (см. [параграф. 44](#)), в контракте могут быть оговорены и соответствующие юридические средства, доступные Цессионарию.

83. Неиспользование ноу-хау или недостаточное его использование

Если оплата Цессионария основывается на полученных результатах, и, согласно

(ii) If, under the law governing the contract, formal notice must be given before the grantor is entitled to claim interest, the parties may conveniently state in the contract that expiration of the due date for payment automatically constitutes formal notice.

81. Default in payment

(i) In the event of failure in payment by the grantee, the parties may specify what periods must elapse before the grantor may exercise his remedy and under what conditions this remedy, including any right to terminate the contract and recover damages, may be exercised;

(ii) Where the contract provides for the return of the elements of the know-how (documents, equipment, etc.) in the event of termination, it also often provides for payment of a lump sum by the grantee, as compensation for the fact that the grantee has had knowledge of the know-how and acquired the possibility of using it.

82. Disclosure of secret information

(i) Secrecy being in the majority of cases one of the important elements of the contract, the latter will usually specify the remedies available to the grantor for breach by the grantee of any undertakings as to non-disclosure of secret material, the remedies varying with the gravity of such breach and of the results caused thereby;

(ii) When disclosure is made by the grantor in breach of his agreement (see para. 44), the contract may likewise specify the remedy available to the grantee.

83. Failure to use or use insufficiently

Where payment by the grantee is related to the results obtained and the contract places on the

контракту, Цессионарий обязан использовать ноу-хау в течение определенного периода при условии достижения определенного уровня качества и объема выпускаемой продукции, сторонам надлежит оговорить и соответствующие средства, доступные Доверителю на случай неиспользования Цессионарием ноу-хау или же недостаточного его использования (напр., размеры ущерба, необходимость аннулирования контракта или же отсутствие такой необходимости) (см. [параграф. 57](#)).

grantee an obligation to use the know-how during a specified period and to attain a certain quality and volume of production, the parties may provide the remedies - e.g. damages with or without termination - available to the grantor if the grantee fails to comply with this obligation (see para. 57).

F. Освобождение от ответственности

Exoneration from liability

84. Контракт обычно предусматривает и некоторые случаи освобождения от ответственности, учитывая обстоятельства, в результате которых стороны утратили контроль за тем или иным этапом выполнения своих обязательств; невыполнившей свои обязательства стороне надлежит сослаться на них в целях освобождения от ответственности. Если же подобные условия контрактом не оговариваются, законным в подобных случаях является решение суда или арбитражного суда.

84. The contract usually provides for reliefs (exoneration from liability) specifying the circumstances beyond the control of the parties which may be claimed by the party who failed to carry out his obligations, in order to avoid liability. In the absence of such a provision, the solution reached by the court or by the arbitrator will vary according to the law applicable.

X. Истечение контракта

Expiry of the contract

A. Причины

Causes

85. Контракт по ноу-хау, как и любой другой, ограничен временем, его условиями или существующим законодательством. Например, он может быть завершен после предоставления соответствующего уведомления, либо в результате аннулирования.

85. Like every contract, a know-how contract comes to an end by the expiration of its term, by the provisions of the contract or by the operation of the law applicable. For example, it may be brought to an end following the giving of notice or by termination.

B. Разное

Variety

86. Предоставление уведомления

86. Giving of notice

Стороны могут особо предусмотреть этот момент на случай изменения идентичности

The parties may in particular provide for this possibility in case of a change in the identity of one

одной из сторон (см. [параграф. 13](#)) или существенного изменения предмета контракта (потеря стоимости ноу-хау в результате технического прогресса, утрата характера секретности и т. д.) (см. [параграф. 56](#) (ii)).

87. Аннулирование

(i) Контракт может быть аннулирован в результате нарушения сторонами договорных обязательств или по любой другой причине, предусмотренной в контракте;

(ii) В некоторых случаях, если уже сделаны крупные вложения, в целях избежания серьезных последствий аннулирования контракта стороны ищут возможности сохранить контракт, например, путем предоставления дополнительных отсрочек, пересмотра суммы платежей, обращения за помощью к третьему лицу – квалифицированному специалисту и т. д.

of the parties (see para. 13) or of an essential change in the subject-matter of the contract (loss of the value of the know-how as a result of technical progress, loss of the secret character, etc.) (see para. 56 (ii)).

87. Termination

(i) The contract may be terminated for a breach by one of the parties or for any other reason provided for in the contract;

(ii) Sometimes, when large investments have already been made, in order to avoid the serious consequences of termination, the parties endeavour to find other compensations such as the granting of supplementary delays, modification in the amount of payments, recourse to the assistance and technical knowledge of a third party, etc.

С. Последствия

Consequences

88. (i) Обычно, с истечением срока контракт утрачивает силу. Однако могут быть и исключения (см. [параграфы. 25](#) и подпараграфы ниже). Истечение срока контракта в некоторых случаях также влечет за собой обязательство Цессионария вернуть ноу-хау (см. [параграф. 32](#) (iv)).

(ii) За исключением случаев аннулирования контракта по причине нарушения одной из сторон своих контрактных обязательств, иногда может быть определен срок на формальности, связанные с прекращением деятельности компании. (Эти периоды могут отличаться в зависимости от продолжительности производства и сбыта изделий Цессионарием.)

(iii) Контрактом также может предусматриваться срок, в течение которого Цессионарий, а иногда Доверитель, будут связаны обязательствами сохранения конфиденциальной информации.

(iv) Наконец, условие в контракте о решении споров через арбитраж остается в силе даже по истечении срока самого контракта (см.

88. (i) Normally, by its expiry, the contract ceases to have any effect. Exceptions however exist (see paras. 25 and sub-paras. below). The expiry of the contract also sometimes entails the grantee's obligation to return the know-how (see para. 32 (iv)).

(ii) Except when the contract comes to an end for a breach by one of the parties, a period of time to allow for winding-up operations is sometimes provided. (These periods can differ for the continuance of manufacture and for that of sale by the grantee.)

(iii) The contract may also provide for a period of time during which the grantee, and sometimes the grantor, remain bound by secrecy obligations.

(iv) Finally the arbitration clause may survive the main contract (see para. 90 (iv)).

[параграф. 90](#) (iv)).

XI. Заключительные условия

Final provisions

A. Применимые законы

Law applicable

89. Желательно, чтобы контракт не вызывал разногласий и не способствовал тому, чтобы для окончательного урегулирования его условий потребовалось бы решение суда или арбитражного суда. Однако стороны никогда не в состоянии учесть все возможные ситуации в пунктах контракта. В соответствии с этим они определяют закон, регулирующий контракт и, в случае разбирательства в арбитражном суде, которому надлежит вникнуть во все тонкости и сложности, связанные с применением зарубежного законодательства, а также признать законными решения зарубежных судов и арбитражных судов, обеспечив действенность последних.

89. It is desirable that the contract should not give rise to disputes or, failing that, that the judge or the arbitrator should be able to base a settlement on the terms of the contract. The parties cannot be sure however that they have provided for all cases of disputes. Consequently they usually specify the law which is to govern the contract and, in the case of arbitration, that which is to govern procedures, paying due regard to the difficulties which may be presented by the operation of a foreign law as well as by the recognition and enforcement of judicial decisions and arbitral awards given abroad.

B. Арбитраж

Arbitration

90. (i) Как в любом вопросе, связанном с международной торговлей, стороны, как правило, наделены правом подать иск в арбитражный суд в целях улаживания споров;

90. (i) As in any matter connected with international trade, the parties often have recourse to arbitration to settle their disputes;

(ii) В этом случае, они должны быть предельно внимательны, оговаривая в контракте процедуры назначения третейских судей и обращения в соответствующую инстанцию арбитражного суда, в чье ведение входит назначение третейских судей, либо непосредственно в арбитражный суд;

(ii) In this case, they should be particularly careful to specify in the contract the procedure to be followed for the designation of arbitrators or to refer to an arbitration institute which is to deal with the designation of arbitrators or with the arbitration itself;

(iii) Также необходимо крайне внимательно отнестись к арбитражной процедуре, дав возможность третейским судьям вынести авторитетное решение;

(iii) They should also take care to refer to the arbitration procedure and to allow the arbitrators to decide on their competence;

(iv) Также желательно закрепить в контракте пункт, предусматривающий возможность решения споров через арбитражный суд даже по истечении сроков данного контракта.

(iv) It is also advisable to provide that the arbitration clause or agreement will survive the main agreement of which it is a part.

С. Подлинность текста

Authentic text

91. (i) Если контракт составлен на двух или нескольких языках, объявление одного из текстов подлинным избавит стороны от трудностей при интерпретации условий и терминологии, в особенности, если стороны представляют страны с различными правовыми системами, в которых одни те же термины зачастую употребляются в разных значениях;

(ii) Если сторонам не удастся достигнуть договоренности о признании одного из текстов подлинным, им надлежит прийти хотя бы к единому мнению о том, что изложенные в двух разных подлинных текстах условия по смыслу весьма близки друг другу.

91. (i) If the contract is drawn up in more than one language, designation of one of the texts as the authentic text will avoid difficulties for the parties in the interpretation of terms and expressions, especially where the parties belong to countries having different legal systems in which like terms do not always correspond with like notions;

(ii) If the parties do not agree on a single authentic text, they should try to ensure that the terms used in the two authentic texts correspond as closely as possible.