

NATURA JURIDICĂ A NOȚIUNII KNOW-HOW-ULUI

Eugenia COJOCARI, doctor habilitat în drept, profesor universitar, UCCM

Natalia CTITOR, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM

THE LEGAL NATURE OF THE NOTION OF KNOW-HOW

In the following article, the authors set out the legal nature of the notion of know-how — a basic criterion for modernizing intellectual property in the context of European integration which is set out in the National Strategy on Intellectual Property by 2020. Make a characterization of the legislation and literature dedicated to the issue addressed in the Republic of Moldova, in terms of comparative law, under which the authors characterize the notion of know-how and the conditions of its application and protection, reaching a series of conclusions some proposals to improve this process and the various opinions of different authors are highlighted. It is mentioned that at national and international level a series of attempts have been made to create a unified regime of realization by applying different contractual forms of know-how.

Key words: *the notion of know-how, the know-how contract, trade secret, industrial property right, know-how transmission contracts.*

În articolul următor, autorii au stabilit natura juridică a noțiunii de know-how - un criteriu de bază pentru modernizarea proprietății intelectuale în contextul integrării europene, care este stabilit în Strategia națională privind proprietatea intelectuală până în 2020. Se efectuează o caracterizare al legislației și literaturii dedicate problemei abordate în Republica Moldova, în ceea ce privește dreptul comparat, în baza căruia autorii caracterizează noțiunea de know-how și condițiile de aplicare și protecție a acestuia, ajungând la o serie de concluzii și câteva propuneri pentru îmbunătăți acest proces. De asemenea sunt evidențiate diferențele opinii ale diferiților autori. Se menționează că la nivel național și internațional s-au făcut o serie de încercări de a crea un regim de realizare unificat prin aplicarea diferitelor forme contractuale de know-how.

Cuvinte-cheie: *noțiunea know-how, contractul de know-how, secret comercial, drept de proprietate industrială, contractele de transmitere a know-how-ului.*

La etapa actuală, proprietatea intelectuală constituie o preocupare majoră în găsirea soluțiilor pentru creșterea economică, dezvoltare și competitivitate, ocuparea forței de muncă și ridicarea nivelului de bunăstare a populației atât în țările dezvoltate, cât și în cele aflate în curs de dezvoltare.

În special, sectoarele industriale care se bazează pe protecția drepturilor de proprietate intelectuală contribuie substanțial la dezvoltarea economică. Un regim clar și eficient al acestora este condiția vitală pentru atragerea investițiilor străine directe,

promovarea cercetării, dezvoltării și a transferului de tehnologii¹. În condițiile dezvoltării statului de drept un rol deosebit de important îi revine naturii juridice a noțiunii know-how-lui, care încet, dar totuși se implementează în viața cotidiană, legală și științifică.

Termenul de know-how este preluat din dreptul american, unde know-how este o prescurtare a lui „know how to do it“ și este întrebuițat ca atare inclusiv în legislația română.

Din punct de vedere juridic, know-how-ul este un element extrem de important în ceea ce privește franciza, deoarece face deosebirea dintre aceasta și alte contracte asemănătoare.

Din acest motiv în legislația română, dar și la nivel european, know-how-ul a fost definit prin intermediul mai multor acte normative.

Know-how-ul este, pe scurt, un ansamblu de informații de naturi practică, brevetate, care sunt rezultat al experienței francizorului și testate de către acesta, transmisibile și capabile să procure acestuia un avantaj concurențial.

Know-how este o expresie provenind din limba engleză, însemnând „a ști cum, a ști în ce fel“, care determină ansamblul de cunoștințe tehnice (informații, experiență, abilitate) brevetabile, nebrevetabile, necesare fabricării, funcționării ori comercializării unui produs, tehnologii sau procedee.

Know-how reprezintă ansamblul formulelor, definițiilor tehnice, documentelor, desenelor și modelelor, rețetelor, procedeele, alte elemente similare, care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs. (de ex. medicamentele, fiecare companie farmaceutică are secretul ei ce ține de elaborarea și producerea unui anumit medicament, acele compoziții care sunt folosite la preparare și cantitatea unui anumit produs, aceasta reprezintă un know how)².

Noțiunea de know-how este definită și de legislația română, astfel, în cuprinsul art. 1 lit. d) din Ordonanța de Guvern, nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, ca fiind „ansamblul formulelor, definițiilor tehnice, documentelor, desenelor și modelelor, rețetelor, procedeele și al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs“³.

Know-how-ul reprezintă ansamblu de cunoștințe tehnice nebrevetabile și brevetabile necesare pentru fabricarea unui produs sau elaborarea unui procedeu.

Know-how-ul se individualizează prin:

- a) noutate.** Noutatea se apreciază în raport cu nivelul cunoștințelor beneficiarului și cu stadiul tehnicii. Noutate este relativă și subiectă, avînd valoare prin eficacitate și utilitatea rezultatului.
- b) secret** — se referă la faptul că valoarea cunoștințelor tehnice nebrevetate este determinată de păstrarea secretului. Caracterul confidențial se asigură de către deținător.

1 Constituția Republicii Moldova, în, Monitorul Oficial, nr. 1, 08.1994

2 Mihaela Mocanu. Franciza. Francizarea. Editura C.H. Beck. București, 2019, p. 8

3 Av. Alexandra Șoporan. Contractul de know-how <https://www.budusan.com/articole/contractul-de-know-how>

- c) **dinamism** — intervine ca urmare a rezultatului cercetării industriale, iar conținutul know-how-ului este în continuă transformare.
- d) **nebrevetabilitate** — know-how-ul nu se brevetează pentru a evita divulgarea. Valoarea cunoștințelor tehnice nebrevetabile, este determinată de păstrarea secretului. Caracterul confidențial al know-how-ului se asigură de către deținător prin măsuri care privesc atât personalul, cât și terțele persoane;
- e) **complexitate** - privește elementele componente ale know-how-ului, care au un caracter complex, concretizându-se în mai multe forme variate.

Know-how-ul se deosebește de secretul de fabricație, ce cuprinde numai tehnicile aplicate, în sensul că know-how-ul se referă și la tehnicile care se găsesc în stadiul experimental. De asemenea, secretul de fabricație nu cuprinde elemente constitutive cum ar fi abilitatea sau experiența tehnică. În timp ce secretul de fabricație rămîne de obicei, în exclusivitate unei persoane, know-how-ul este transmisibil.

Natura juridică.

Prin prisma elementelor materiale se implică o remitere, know-how-ul se aseamănă cu vânzarea sau locațiunea. Elementele intelectuale se transmit beneficiarului prin comunicare, astfel încât, contractul de know-how poate fi asimilat cu antrepriza.

Datorită importanței elementelor intelectuale, contractul de know-how este calificat, de obicei ca un contract de antrepriză. Transmițătorul de know-how are o obligație de mijloace și nu de rezultat.

În Republica Moldova nu există acte normative exprese care ar reglementa „know-how-ul”. În Legea Republicii Moldova nr. 114 din 3 iulie 2014 „Cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” pct.a) alin. (3) articolul 4 se prevede: „domeniului proprietății intelectuale se atribuie și alte obiecte cu un sistem de reglementare separat, cum ar fi: a) secret de producție „know-how“ b) secret comercial”. Art. 7 pct. 1) a Legii citate prevede: „Agenția înregistrează acordurile de licență, acordurile privind cesionarea, gajul și franciza drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială”.

De asemenea, art. 8 prevede: „Agenția are următoarele drepturi: a) să încheie contracte în conformitate cu funcțiile și competențele sale ...”⁴. După cum se poate vedea, legea prevede procedura de încheiere a acordurilor, dar în același timp a fost omisă procedura de încheiere a unui acord privind transferul „know-how-ului”. Mai întâi de toate, putem spune că noțiunea de „secret al producției” și „know-how-ul” sunt sinonime.

Apelând la dicționar „proprietate intelectuală”, unde se spune că „know-how” sunt cunoștințe confidențiale care includ informații tehnice, economice, administrative și financiare, a căror utilizare oferă anumite avantaje persoanei care le-a primit⁵. Toate informațiile care sunt recunoscute drept „know-how” sunt secrete și sunt stocate ca

4 Legea Republicii Moldova nr. 114 din 3 iulie 2014 „Cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” Publicat: 26.09.2014, în Monitorul Oficial Nr. 282-289

5 Корчагин А.Д. Интеллектуальная собственность: словарь-справочник. Москва, 1995, 653 с. ISBN 5-86225-105-7, p. 90

un secret special de producție al persoanei care le-a dezvoltat și au scopul de a păstra confidențialitatea strictă de la terți care o pot folosi în beneficiul lor.

Nu există nici o definiție unică în legislația autohtonă privind secretul producției și know-how⁶.

Vom analizăm opiniile avocaților străini și vom realiza o judecată adecvată în legătură cu acest concept. Sitdikov R.B. în lucrarea sa „Protecția juridică a know-how-ului ca rezultat al activității intelectuale“, propune eliminarea din numărul de obiecte de protecție juridică a informațiilor de natură „know-how“ care nu sunt rezultatul muncii creative⁷. A. Belov. consideră că „know-how-ul“ reprezintă un tip special de drepturi de proprietate industrială, reprezentând un set de cunoștințe, experiență și competențe neatent brevetate, utilizate în orice domeniu de activitate comercială⁸. Astfel, „secretul producției“, care conține informații de natură proprie, de natură tehnică, economică și științifică-tehnică, valoroase datorită confidențialității și incertitudinii față de terți, dar care prin reglementare legislativă pot fi transferate pe bază contractuală părților terțe. „Secretul producției“, care este și „know-how“, este dreptul exclusiv, pe care îl posedă proprietarul secretului de producție și pe care îl poate dispune la discreția sa. Secretul producției poate consta în orice formulă, eșantion și oferă întreprinzătorului posibilitatea de a obține un avantaj față de concurenți⁹.

Modalități de protecție a know-how-ului: Modul de apărare a secretului comercial se stabilește de către agentul antreprenoriatului sau de către conducătorul numit de acesta, care îl aduce la cunoștința lucrătorilor care au acces la informațiile ce constituie secret comercial.

Încălcarea de către persoanele cu funcții de răspundere a modului de apărare a secretului comercial, stabilit de agentul antreprenoriatului sau de conducătorul numit de acesta, atrage după sine răspunderea prevăzută de legislație.

Contractele de transmitere a know-how-ului

Contractele de know-how sunt de trei tipuri:

- a) contracte prin care se transferă o tehnologie sau un procedeu în stadiul determinat de momentul încheierii, prin acte simple;
- b) contracte ce cuprind aceleași operațiuni de tranfer, dar prin acte complexe și succesive stabilite în mai multe faze;
- c) contracte prin care se tranferă produse și procedee tehnice dintr-un domeniu de activitate, care au rezultat prin cercetări proprii sau se vor obține succesiv pe o perioadă de timp determinată.

6 Olga Tatar. Permisivitatea“ principiului libertății contractuale, în: Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice, p. 248-254

7 Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау как результата интеллектуальной деятельности. Казань, 2011, p. 21

8 Белов А.П. Ноу-хау во внешней торговле. Право и экономика. Москва, 1996, №9, p. 58

9 Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности: первое научно-справочное пособие. Киев, ТП- ПРЕСС, 2004, p. 122

În raport cu interferarea cu alte operațiuni tehnico-economice, contractul de know-how este:

- 1) **contracte de know-how pur** — când transferul nu este condiționat de o altă operațiune.
- 2) **contracte de know-how combinat** — când transferul este un accesoriu sau o consecință a altor operațiuni;
- 3) **contracte de know-how complementar** 3 când condițiile de transfer necesare realizării unor convenții distincte se stabilesc separat.

Obiectul contractului îl reprezintă comunicarea de cunoștințe tehnice. Elementele intelectuale ce formează obiectul contractului, pot fi materializate prin anumite documente. În cazul în care elementele constitutive nu pot fi concretizate, ele se transmit prin asistență tehnică.

Efectele contractului:

Transmițătorul sau furnizorul are două obligații:

- 1) obligația de comunicare a cunoștințelor tehnice;
- 2) obligația de garanție de vicii ascunse;

În raport cu clauzele contractuale, transmițătorul are obligația:

- a) de a nu transmite către alte persoane același know-how;
- b) obligația de a menține secretul cunoștințelor tehnice, transmise și de a comunica perfecționările ulterioare;

Beneficiarul sau deținătorul know-how-ului are următoarele obligații:

- 1) obligația de a plăti prețul;
- 2) obligația de a păstra secretul;

Plata unui know-how poate consta în bani, produse sau în alte cunoștințe tehnice.

În situația în care contravaloarea know-how-ului se achită în bani, plata se efectuează într-o sumă globală, sumă forfetară sau prin cote părți din valoarea producției rezultate.

Păstrarea secretului, în absența unui brevet, reprezintă o obligație esențială. Beneficiarul trebuie să nu divulge altor persoane informațiile primite ca know-how-ul să nu intre în domeniul public.

Încetarea contractului. Contractul încetează prin expirarea termenului stipulat sau prin reziliere.

La încetarea contractului, know-how-ul nefiind un drept privativ, informațiile comunicate pot fi folosite în mod liber.

Totuși, pentru a preveni efectul ireversibil al transferului, uneori se stipulează o clauză prin care se interzice utilizarea know-how-ului după încetarea contractului. Dar o asemenea clauză este restrictivă, ea contravine libertății de concurență care este protejată prin reglementări interne și internaționale.

Regimul juridic al secretului comercial în R.M.

Prin secret comercial se înțeleg informațiile ce nu constituie secret de stat, care țin de producție, tehnologie, administrare, de activitatea financiară și de altă

activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.

Un secret al comerțului este un tip de informații, pe care o companie ar dori să le protejeze în scopul de a proteja interesele lor de afaceri și au, de asemenea, un avantaj față de concurenții săi.

Economia Republicii Moldova este o economie de piață, iar statul ar trebui să asigure libertatea comerțului, protecția concurenței și a secretului comercial, totodată în art. 9 al Constituției se prevede că „statul ocrotește proprietatea, care este publică și privată, unde ea se constituie din bunuri materiale și intelectuale”¹⁰.

Secretul comercial posedă anumite caractere specifice, și anume:

1. Are caracter tehnic (este una din trăsăturile esențiale ale secretului comercial, enunțată în majoritatea lucrărilor de specialitate). Caracterul tehnic trebuie perceput în sens larg, în concordanță cu tendința modernă de extindere a cunoștințelor utile, virtual, în toate domeniile unei unități.

2. Este aplicabil industrial (termenul industrie deja depășește durata de un secol), semnificația tradițională din dispozițiile Convenției de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale constă în posibilitatea utilizării repetate, cu efecte identice, nu numai în industrie ca atare, ci și în alte ramuri ale economiei, în tot ceea ce presupune și este datorat muncii omului, activității sale asupra naturii.

Prin prisma precizărilor de mai sus, se poate explica apariția conceptelor de know-how-comercial, incluzând studii de piață sau tehnici de comercializare, fiind de esența contractului de franciză-know-how documentar — sisteme bibliografice sau orice alte metode de înregistrare și gestionare a datelor, altele decât cele informatice, know-how administrativ — având ca obiect, de exemplu dispunerea standurilor într-un supermagazin.

3. Poate fi transmisibil (în care componentele incorporate sunt transmisibile prin contracte de asistență tehnică). Imaterialitatea componentelor know-howului este privită ca o excelentă modalitate de apărare împotriva spionajului industrial (între cunoașterea formulelor și aplicarea acestora este un drum lung, iar efortul depus pentru parcurgerea lui uneori nu poate fi furat), ca, de exemplu, transmiterea informației tehnice secrete referitoare la reactorul avionului Mirage III S, fabricat de compania elvețiană Sulzer Marcel Dassault, know-how-ul transmis statului Israel era format din aproape 200.000 de documente, ce au încăput în 40 de lăzi¹¹.

4. Trebuie să fie nou (se determină exclusiv prin raportarea la persoana care dorește să achiziționeze în sistem de cesiune sau licență un know-how, ceea ce determină caracterul relativ și subiectiv al acesteia). Mai mult, în cazul unui contract de schimb de know-how, gradul de subiectivitate se dublează, pentru că sistemul de referință nu mai este unic, raportarea făcându-se la nivelul de cunoștințe al fiecăruia

10 Constituția Republicii Moldova, în, Monitorul Oficial, nr. 1, 08.1994

11 A. Turner, *The Law of Trade Secrets*. London: Sweet and Maxwell, 1979, append F. Magnin, p. 97

dintre contractanți. Departe de accesiunea din materia brevetelor, dar suficient pentru a suscita interesul economic, noutatea know-how-ului poate consta doar într-o nouă modalitate de angrenare a elementelor, nefiind necesară noutatea integrală a componentelor.

5. Să aibă caracter secret (know-how-ul, divulgarea având drept consecință diminuarea valorii comerciale și eventual dacă know-how-ul este cunoscut prin mijloace ilicite, angajarea răspunderii juridice a celui în culpă). Acea persoană careia i s-a comunicat un know how secret, specificându-i-se caracterul secret al informațiilor, este considerată că s-a angajat implicit să-l păstreze¹².

Privind evoluția dreptului în Republica Moldova, conceptul „secretul comercial“ pare unul din produsele cele mai recente ale proprietății intelectuale.

Ca țară membră al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și parte la Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), Republica Moldova este obligată să acorde protecție secretului comercial. Art. 39 alin.(1) impune țării membre să ofere un mijloc rezonabil pentru a proteja secretul comercial.

Dispozițiile cuprinse în legile speciale se completează cu reglementările de drept comun prevăzute în Codul contravențional, Codul penal, Codul civil, Codul muncii etc. Deși și Constituția, și acordurile internaționale prevăd măsuri penale de protecție a secretului comercial, Republica Moldova își îndeplinește parțial obligația de protecție a comerțului, oferind secretului comercial o protecție care constă într-o răspundere disciplinară, administrativă, dar nu și penală, după cum prevedea art. 14 din Legea cu privire la secretul de stat¹³.

Pentru ca obiectul proprietății intelectuale, know how-ul, să constituie secret comercial, el trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) să aibă valoare reală sau potențială pentru agentul antreprenoriatului;
- b) să nu fie, conform legislației, notoriu sau accesibil;
- c) să aibă mențiunea ce ar corespunde cu desfășurarea de către agenții antreprenoriatului a măsurilor respective necesare pentru păstrarea confidențialității lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informațiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunzătoare a documentelor și altor purtători de informație, organizarea lucrărilor secrete de secretariat;
- d) să nu constituie secret de stat și să nu fie protejate de dreptul de autor și de brevet;
- e) să nu conțină informații despre activitatea negativă a persoanelor fizice și juridice care ar putea atinge interesele statului.

În calitate de obiecte ale secretului comercial pot fi interesele economice și informațiile tănuite intenționat despre diferitele aspecte și domenii ale activității

12 Viorel Iustin, Secretul comercial — obiect al Proprietății industriale. în Nr. 8, 2011 al Revistei naționale de drept, p.31-32

13 Legea Republicii Moldova Nr. 171 din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial. Publicat: la 10.11.1994, în Monitorul Oficial Nr.126 (abrogată)

economice de producție, de administrare, tehnico-științifice, financiare ale agentului economic, a căror protecție este condiționată de interesele concurenței și posibila periclitare a securității economice a agentului economic. Secretul comercial posedă anumite caracteristici¹⁴.

Reieșind din Regulamentul Comisiei (EC) nr. 316/2014 din 21.03.2014 prin aplicarea art. 101(3) Contractul de funcționare a Uniunii Europene la categoria de transmitere a tehnologiei în art. 1 pct. (I) „know-how“ înseamnă pachetul de informații practice, rezultate din experiență, adică secretă, care este important și util pentru producerea unor roade concrete, identificate și descrise în așa mod ca să convingă că există criteriul secret¹⁵.

După Șișmarev E. V. noțiunea de „know-how“ este un mod aparte de manifestare a secretului comercial¹⁶.

În legislația națională, la momentul actual sunt în vigoare următoarele acte legislative care reglementează secretul comercial: a) Prevederile Codului Civil al Rm, art. 2047 — 2054; b) LEGEA Nr. 183 din 11.07.2012 cu privire la concurență.

Concluzii

Procesul de perfecționare și armonizare a legislației de proprietate intelectuală este unul continuu, dată fiind complexitatea domeniului și interconexiunea sa cu cele mai diverse ramuri ale economiei, științei, culturii atât la nivel național, cât și internațional. Ultimele evoluții puse în discuție în cadrul comitetelor permanente ale OMPI în domeniul brevetelor, mărcilor, designului industrial, indicațiilor geografice, dreptului de autor etc., atenția de care se bucură domeniul proprietății intelectuale atât în cadrul OMPI, OMC, Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), cât și în cadrul UE, precum și la nivel regional, atestă o permanentă schimbare și dezvoltare ascendentă a acestuia.

În consecință, Sistemul național de proprietate intelectuală trebuie ajustat în permanență la evoluțiile ce intervin, considerând necesar adoptarea unor acte normative naționale ce ar reglementa know-how-ul.

14 Viorel Iustin, Op. cit., p.31-32

15 Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements OJ L 93, 28.3.2014, p.67

16 Шишмарева Е. В. Коммерческая тайна в российском гражданском праве: дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 03. Москва, p. 125