

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА

УДК 347.7

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Баттахов

Петр Петрович

кандидат юридических наук, доцент,
научный сотрудник сектора
предпринимательского права Института
государства и права РАН
(121019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10)
E-mail: vattakhov@mail.ru

Аннотация

В статье анализируется одна из договорных форм распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности – договор об отчуждении исключительных прав на соответствующие объекты, а также выявлена специфика отчуждения прав на объекты промышленной собственности.

Ключевые слова: договор об отчуждении исключительного права, промышленная собственность, распоряжение правом.

Можно утверждать, что договор является одним из ведущих оснований распоряжения исключительным правом и представляет собой очень удобный инструмент для быстрого вовлечения объектов промышленной собственности в хозяйственный оборот. При этом в юридической литературе большинство авторов предпочитают обходить вниманием те гражданско-правовые конструкции, которые опосредуют распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, упоминая в общих чертах возможность заключения подобного рода гражданско-правовых договоров [1; 2].

Вместе с тем с принятием части четвертой ГК РФ на законодательном уровне были закреплены специальные гражданско-правовые конструкции, направленные на распоряжение исключительным правом – договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Именно посредством названных договоров в первую очередь вовлекаются объекты промышленной собственности.

По договору об отчуждении исключительных прав одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на объекты интеллектуальной собственности в полном объеме другой стороне (приобретателю). Исходя из такого определения договора можно сделать вывод о том, что он может быть заключен как по модели реального, так и по модели консенсуального договора. Соответственно

в том случае, если договор построен по модели реального, он является односторонним, а в ином случае – двусторонним.

Закон не содержит прямого указания на возмездность рассматриваемого договора, в связи с чем можно сделать следующий вывод. Из общих положений о приоритете возмездности гражданско-правовых отношений следует, что договор, если в нем прямо не указано иное, является возмездным. При этом необходимо иметь в виду, что к данному договору в связи с индивидуальностью объектов рассматриваемого вида собственности не могут применяться положения пункта 3 ст. 434 ГК РФ об уплате цены, сравниваемой с ценой аналогичного товара. Именно поэтому цена договора или прямое указание на его безвозмездность должны быть прямо зафиксированы в тексте договора под страхом его недействительности.

В соответствии с пп. 2 ст. 1234 ГК РФ рассматриваемая модель договора должна быть заключена в письменной форме. Несоблюдение данного правила влечет за собой недействительность договора. Следует отметить, что норма не содержит никаких исключений в отношении формы заключаемого договора об отчуждении исключительного права. Более того, сама норма расположена в главе 69 «Общие положения». Все это свидетельствует о том, что законодательное требование о соблюдении письменной формы данного договора единоо-

бразно должно быть применимо в отношении всех объектов, которые получают правовую охрану в соответствии с частью четвертой ГК РФ, даже в том случае, если в специальных нормах об этом ничего не сказано.

Однако законодатель при определении формы договора об отчуждении исключительного права не ограничился требованием о его письменной форме. В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 ст. 1232 ГК РФ, если объект интеллектуальной собственности подлежат государственной регистрации, договор об отчуждении исключительного права на такой объект в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в соответствующем органе (Роспатенте). В этой связи необходимо иметь в виду, что если в силу закона договор подлежит государственной регистрации, то его традиционное отнесение к числу реальных или консенсуальных теряет всякий смысл, поскольку возникновение прав и обязанностей у сторон в таком случае связано исключительно с фактом регистрации сделки, а не с фактом реальной передачи ее объекта или с момента достижения согласия по всем существенным условиям договора.

Общие положения, применимые к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации содержат норму, направленную на усиление традиционной защиты отчуждателя по договору. Согласно п. 5 ст. 1234 ГК РФ в случае неисполнения приобретателем права во возмездному договору своей обязанности уплатить отчуждателю права (правообладателю) обусловленное договором вознаграждение последний имеет право потребовать в судебном порядке перевода на себя данного права (если оно уже перешло к приобретателю) и возмещения причиненных убытков или может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков, причиненных ему расторжением договора.

Специальные нормы содержат уточняющие положения относительно отчуждения исключительных прав на отдельные объекты промышленной собственности. В частности, при отчуждении исключительных прав по патенту к приобретателю переходит только исключительное право на соответствующие объекты промышленной собственности, в которое не входят право приоритета, право авторства, а также права на продукты и изделия, которые были произведены и введены в оборот до отчуждения исключительного права. В соответствии с п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права

на объект интеллектуальной собственности при его отчуждении не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. При этом п. 13.8 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 2009 года [3] предусматривает независимость прав патентообладателя от своих лицензиатов, которая выражается в отсутствии необходимости получения согласия лицензиатов по соответствующим ранее заключенным лицензионным договорам на отчуждение патентообладателем исключительного права.

В данном исследовании считаем необходимым обратить внимание на идущую в юридической литературе дискуссию о частичном отчуждении патента на группу изобретений. В одном из ранее изданных комментариев к части четвертой Гражданского кодекса РФ авторы указывают на невозможность передачи приобретателю в какой бы то ни было части формулы либо перечня существенных признаков исходя из правила о неделимости объема прав, удостоверенных патентом. Поэтому приобретатель становится обладателем всей совокупности имущественных прав, которой ранее обладал правопреемник [4, с. 369]. Аналогичный вывод делает еще ряд авторов при рассмотрении различных договорных моделей распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. В обоснование такого вывода приводятся ссылки на установленное в законе правило, согласно которому исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т.е. целиком. Именно поэтому был сформулирован вывод о недопустимости передачи, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя – передающей стороны договора [5].

Мы склонны согласиться со второй точкой зрения [6], которая заключается в следующем. В соответствии со ст. 168 ГК РФ договор об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь отдельными поименованными в договоре способами ничтожен. При этом необходимо учитывать, что нельзя подменять недопустимое выделение отдельных способов использования элементов результата (конкретного объекта права интеллектуальной собственности) возможностью деления нескольких

объединенных в один результатов, которые в отдельности могут выступать самостоятельным результатом.

В этой связи следует проанализировать норму п. 1 ст. 1225 ГК РФ, которая содержит перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Используемые во множественном числе перечисляемые объекты промышленной собственности позволяют прийти к выводу о том, что если результатами являются, например, изобретения, то одно изобретение является одним результатом, в свою очередь два изобретения следует расценивать как два результата и т.д.

Обращаясь к п. 1 ст. 1234 ГК РФ, нетрудно заметить, что законодатель установил переход исключительного права в полном объеме на один результат, которое предполагает единое целое, в случае деления которого на отдельные составляющие оно перестает быть таковым. Именно в таком понимании результата и перехода исключительных прав на него будут правы те авторы, которые отстаивают первую точку зрения в отношении рассматриваемого дискуссионного вопроса. В свою очередь, если одно целое как определенный результат состоит из двух и более самостоятельных результатов, каждый из них обременен своим объемом прав, независимым от объема прав на другие результаты. Соответственно правообладатель такого комплекса результатов вправе передать права как на все результаты в полном объеме только одному приобретателю, так и передать их разным субъектам права.

Следует оговориться, что выделение отдельных результатов в их комплексе возможно в том числе и в случае выдачи правообладателю одного патента на весь комплекс, но только в тех случаях, когда была подана заявка и получен патент на группу изобретений (полезных моделей) в одной патентной формуле. Такая же возможность предусмотрена в отношении заявок и патентов на промышленные образцы.

Следует отметить, что аналогичные выводы о возможности частичного отчуждения права на товарный знак или знак обслуживания можно сделать из анализа соответствующих норм ГК РФ. На основании п. 1 ст. 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении

части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права. Иными словами, законодатель счел допустимым отчуждение исключительного права на товарный знак или знак обслуживания как в полном объеме, так и в определенной его части. При этом «часть от полного объема» следует применять не в отношении самого объема правомочий, составляющих содержание исключительного права, а применительно ко всем товарам или к их части, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания.

Пункт 2 ст. 1488 ГК РФ содержит принципиально важную норму, в соответствии с которой не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Особенно данное правило актуально в отношении частичной уступки исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. Данное правило установлено в императивной форме. В таком виде она отвечает обязательствам, вытекающим из членства государств в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно ст. 10-bis (Недобросовестная конкуренция) Конвенции подлежат запрету «все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Как отмечает Г. Боденхаузен, введение потребителя в заблуждение при одновременном использовании товарного знака возможно только в отношении происхождения изделия, проданного с таким же знаком, или же если качество изделий, которые выпускаются совладельцами товарного знака, различно [7, с. 95].

Отечественная практика в решении данного вопроса была сформирована еще в период действия Закона о товарных знаках в первоначальной его редакции 1992 года. Высший Арбитражный Суд РФ пояснил следующее: «Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора» [8].

В соответствии с п. 3 ст. 1488 ГК РФ, являющимся нововведением действующего законодательства о товарных знаках, отчуждение исклю-

чительного права на товарный знак, включающей в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование. Другими словами, если в товарный знак в качестве неохраняемого элемента включены зарегистрированные на территории РФ наименования мест происхождения товаров, могут быть только лица, также имеющие исключительное право на указанные наименования мест происхождения товаров. Такая новелла также направлена на исключение введения потребителя в заблуждение относительно особых свойств товаров и его изготовителей. Поэтому, несоблюдение данного правила представляет собой введение потребителей в заблуждение.

В отношении распоряжения объектами промышленной собственности законодатель установил возможность публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение (ст. 1366 ГК РФ) и на селекционное достижение (ст. 1427 ГК РФ). Суть такого предложения заключается в следующем. Законодатель наделил правом автора изобретения или селекционного достижения (это обязательное требование закона – публично предложить данный договор имеет право только автор, если он же одновременно является и патентообладателем) публично предложить заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, которое первым изъявило такое желание и уведомило об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Однако необходимо учитывать, что такое публичное предложение может быть сделано автором только при подаче заявки на выдачу патента на изобретение путем приложения к документам заявки соответствующего заявления.

Договорные отношения по отчуждению исключительного права на секреты производства в силу их специфики также обладают рядом особенностей. В частности, при отчуждении исключительного права на секреты производства в целях поддержания составляющего его сущность правового режима коммерческой тайны для правоприобретателя установлена обязанность сохранения конфиденциальности этого секрета. Такая обязанность сохраняется

вплоть до прекращения действия исключительного права на него (пункт 2 ст. 1468 ГК РФ).

Право на использование переданной приобретателю конфиденциальной информации может быть использована непосредственно правообладателем только при отсутствии прямого запрета на такое использование со стороны приобретателя. Более того, следует учитывать, что передача исключительного права на секрет производства не лишает прежнего правообладателя самого секрета производства, хотя он и передает этот секрет. В данной ситуации срабатывают законы мультипликации, сопровождающие переход информационного по своей природе продукта, каковым является секрет производства, от одного субъекта к другому.

Литература

1. См., например: *Брагинский М. И., Витрянский В. В.* Договорное право: В 5 кн. Кн. 1: Общие положения. М., 2009; Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2008; Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002; Кн. 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М., 2007; Кн. 5. Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М., 2006; Кн. 5. Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. М., 2006;
2. *Романец Ю. В.* Система договоров в гражданском праве России. М., 2001.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 22. 04.
4. *Гаврилов Э. П., Городов О. А., Гришаев С. П.* и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая (постатейный). М., 2007.
5. *Еременко В. И., Евдокимова В. Н.* Основные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Изобретательство. 2008. № 3.
6. *Джермакян В. Ю.* Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 2-е изд., испр. и доп. // СПС «Консультант Плюс. 2010».
7. *Боденхаузен Г.* Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1997.
8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10.

Battakhov Peter Petrovich, Candidate of law, Associate professor, Research Fellow, Department of Business Law, Institute of State and Law RAS (10, Znamenka St., Moscow, 121019, Russian Federation). E-mail: battakhov@mail.ru

**ESSENTIAL SIGNS OF EXTRAORDINARY LAW
IN THE SPHERE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY**

Abstract

The signs of extraordinary law are discussed in the article, which aren't characteristic to extraordinary law, but they permit to restrict an extraordinary law from the law of property.

Keywords: *signs, an extraordinary law, law of property, absolutism, urgency, property character, territory sign (indication), an object of intellectual property.*

References

1. См., например: *Braginskiy M. I., Vitryanskiy V. V.* Dogovornoe pravo: V 5 kn. Kn. 1: Obschie polozheniya. M., 2009; Kn. 2: Dogovory o peredache imuschestva. M., 2008; Kn. 3: Dogovory o vypolnenii rabot i okazanii uslug. M., 2002; Kn. 4: Dogovory o perevozke, buksirovke, transportnoy ekspeditsii i inyh uslugah v sfere transporta. M., 2007; Kn. 5. T. 1: Dogovory o zaime, bankovskom kredite i faktoringe. Dogovory, napravlennye na sozdanie kollektivnykh obrazovaniy. M., 2006; Kn. 5. T. 2: Dogovory o bankovskom vklade, bankovskom schete; bankovskie raschety. Konkurs, dogovory ob igrakh i pari. M., 2006;
2. *Romanets Yu. V.* Sistema dogovorov v grazhdanskom prave Rossii. M., 2001.
3. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF i Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 26 marta 2009 № 5/29 «O nekotorykh voprosah, vznikshikh v svyazi s vvedeniem v deistvie chasti chetvertoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii» // Rossiyskaya gazeta. 2009. 22. 04.
4. *Gavrilov E. P., Gorodov O. A., Grishaev S. P.* i dr. Kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii, chast' chetvertaya (postateiniy). M., 2007.
5. *Eremenko V. I., Evdokimova V. N.* Osnovnye dogovornye formy rasporyazheniya iskluchitel'nym pravom na izobretenie, poleznuyu model' ili promyshlenniy obrazets v chasti chetvertoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii // Izobretatel'stvo. 2008. № 3.
6. *Dzhermakyan V. Yu.* Kommentariy k glave 72 «Patentnoe pravo» Grazhdanskogo kodeksa RF (postateiniy). 2-e izd., ispr. i dop. // SPS «Konsul'tant Plus. 2010».
7. *Bodenhauzen G.* Parizhskaya konvenciya po ohrane promyshlennoy sobstvennosti. Kommentariy. M., 1997.
8. Informatsionnoe pis'mo Prezidiuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 29 iyulya 1997 g. № 19 «Obzor praktiki razresheniya sporov, svyazannykh s zaschitoy prav na tovarniy znak» // Vestnik VAS RF. 1997. № 10.