

Актуальные вопросы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности

М. В. Рыбкина¹ И. А. Близнец² Е. Н. Щербак³

¹ Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

² Московский университет имени А. С. Грибоедова,
Москва, Российская Федерация

³ Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Российская Федерация

В статье раскрываются особенности распоряжения правами на интеллектуальную собственность. Приведены примеры решений судов по распоряжению правами. Дан краткий анализ основополагающих постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации по данным вопросам.

Ключевые слова: распоряжение правами, сделки, лицензионные договоры, договор уступки, постановление Верховного суда Российской Федерации, патент.

Для цитирования: Рыбкина М. В., Близнец И. А., Щербак Е. Н. Актуальные вопросы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности // Ленинградский юридический журнал. – 2024. – № 1 (75). – С. 63–77. DOI: 10.35231/18136230_2024_1_63. EDN: POTRCH

Current Issues of Disposal of Rights on the Results of Intellectual Activity

Marina V. Rybkina¹, Ivan A. Bliznets², Evgeniy N. Shcherbak³

¹ Pushkin Leningrad State University,
Saint Petersburg, Russian Federation

² A. S. Griboyedov Moscow University,
Moscow, Russian Federation

³ Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russian Federation

The authors of the article reveal the features of the disposal of intellectual property rights, provide examples from court decisions, provide a brief analysis of the fundamental Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on these issues, and provide specific examples of court decisions on the disposal of rights.

Key words: disposal of rights, transactions, license agreements, assignment agreement, ruling of the Supreme Court of the Russian Federation, patent.

For citation: Rybkina, M. V., Bliznetc, I. A., Shcherbak, E. N. (2024) Aktual'nye voprosy rasporyazheniya pravami na rezul'taty intellektual'noj deyatel'nosti [Current Issues of Disposal of Rights on the Results of Intellectual Activity]. *Leningradskij yuridicheskij zhurnal – Leningrad Legal Journal*. No. 1 (75). Pp. 63–77. (In Russian). DOI: 10.35231/18136230_2024_1_63. EDN: POTRCH

Введение

Технический прогресс влияет на экономику и развитие общественных отношений. Первоосновой технического прогресса выступают те научные достижения, которые легальным образом используются субъектами права. Для широкого использования субъектами права охраняемых законом объектов, а в данном случае мы рассматриваем объекты интеллектуальной собственности, необходимо применение договорных конструкций и, в частности, лицензионных и сублицензионных договоров. Несмотря на имеющееся правовое и техническое регулирование разных уровней – международное, континентальное и национальное, которое в значительной мере обеспечивает эффективность охраны результатов интеллектуальной деятельности, судебная практика расширяет возможности защиты прав субъектов, заключивших различные виды договоров на использование интеллектуальной собственности. Как показывает практика, решения Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации оставались и остаются исключительно важной правовой основой для формирования и совершенствования правоприменительной практики в части защиты интеллектуальных прав.

Соотношение общетеоретических понятий с понятиями, изложенными в ч. IV ГК РФ

В соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированным СССР в 1973 г., права авторов относятся к данным видам прав и, соответственно, защита интересов авторов представляется наиважнейшим достоянием для общества, что указывает на ее естественно-правовую природу. Данный международный стандарт прав человека указывает на особенности реализации объектов интеллекту-

альной собственности, которые заключаются в ряде правомочий, в частности создании, реализации и защиты права. Нельзя не согласиться с мнением Т. Ю. Фалькиной, определившей понятие реализации права как «завершающей стадии правового регулирования, представляющей собой процесс претворения норм права в жизнь путем осуществления субъективных прав и юридических обязанностей» [1, с. 37].

Для дальнейшего рассмотрения проблем распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности необходимо остановиться на понятии интеллектуальной собственности и выявить отличие данной категории от понятия права собственности. Отличительные черты наиболее ярко проявляются при проведении сравнительного анализа правовых режимов данных категорий.

Наиболее верным, на наш взгляд, является определение правового режима, данного Н. И. Матузовым: «Правовой режим – особый порядок правового регулирования, основанный на применении комплекса юридических правил с средств, закрепленных в нормативно-правовых документах, и обеспечивающий порядок общественных отношений для удовлетворения интересов субъектов права» [2, с. 16].

Поскольку под собственностью понимаются общественные отношения, складывающиеся по поводу имущественных прав, регулируемые нормами права, то в общем, можно утверждать, что право собственности – это вещное право, в то время как право интеллектуальной собственности может возникнуть на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации на нематериальные объекты, идеи.

Правовой режим права собственности распространяется на субъекты и объекты, находящиеся на определенной территории, в то же время правовой режим

интеллектуальной собственности в полной мере может распространяться и действовать на различных территориях одновременно. Способы владения, пользования и распоряжения правом собственности отличаются от способов владения, пользования и распоряжения правом интеллектуальной собственности, о чем указывают специальные нормы, изложенные в ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации. Нельзя не согласиться с мнением А. В. Полещенко о том, что: «Право интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности – это иное право, чем право собственности, однако выполняющее функции в отношении интеллектуальной деятельности, аналогичные права собственности для вещей» [3, с. 104].

Принятие и вступление в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) стало началом нового этапа в истории правового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью. Часть четвертая ГК РФ более подробно, в сравнении с ранее действовавшим законодательством, урегулировала многие вопросы, касающиеся правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД). В полной мере это касается и вопросов распоряжения правами на РИД. Распоряжение права на результаты интеллектуальной собственности, особенно в условиях цифровых технологий – основа трансфера результатов научно-технической деятельности, полученных в различных сферах экономики. По мнению Ю. В. Нечепуренко, «Международный трансфер технологий, базирующийся на торговле объектами интеллектуальной собственности – изобретениями, промышленными образцами, товарными знаками, компьютерными программами, базами данными и другими, а также лицензиями на право их использования, напрямую связан с научно-

технической деятельностью, предшествующей появлению на рынке новых технологий». По сведениям Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рынок интеллектуальной собственности самый стабильный и активно развивающийся.

Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности

Основной способ распоряжения права – это договоры. Распоряжение правами на РИД и приравненной к ней деятельности осуществляется в рамках особого класса договоров, которые имеют существенные отличия от договоров традиционного класса. Однако, несмотря на то внимание, которое уделено в части четвертой ГК РФ вопросам договорного распоряжения правами на РИД, на практике нередко возникают вопросы, многие из которых доходят до суда и ставят в тупик судей, заставляя их толковать нормы ГК РФ, ища пути разрешения возникших конфликтов. В сфере обобщения судебной практики по интеллектуальной собственности за последнее десятилетие знаковыми явились два документа: совместное Постановление Пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов Российской Федерации от 26.03.2009 г.¹ № 5/29 и Обзор судебной практики по делам, связанный с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного суда Российской Федерации 23.09.2015 г.²

Данные постановления, по нашему мнению, стали важнейшими в деле обобщения практики применения судами положений части четвертой ГК РФ. На некоторых его положениях, касающихся вопросов договорного

¹ Далее – Постановление № 5/29.

² Далее – Обзор-2015.

распоряжения правами на РИД, необходимо остановиться более подробно.

В Постановлении № 5/29 вполне справедливо обращается внимание на то, что ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на РИД к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Кроме того, в Постановлении № 5/29 отмечается, что так как в силу п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права передается исключительное право на РИД в полном объеме, договор, предусматривающий отчуждение права использования РИД, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего РИД либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК РФ).

Целый ряд положений Постановления № 5/29 касается лицензионных договоров.

Так, если лицензионный договор содержит условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, то в силу абзаца первого п. 4 ст. 1235 ГК РФ такой лицензионный договор считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Особое внимание уделяется вознаграждению, выплачиваемому по лицензионному договору, которому в Постановлении № 5/29 посвящено два следующих правила.

Во-первых, исходя из п. 5 ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным.

Во-вторых, по смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования РИД. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения должна определяться исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

При упоминании о применении п. 1 ст. 1236 ГК РФ в Постановлении № 5/29 отмечается, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий РИД. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.

Но даже Постановление № 5/29 не смогло дать ответы на все возникающие на практике вопросы. В своих последующих решениях и Верховный суд, и Высший арби-

тражный суд были вынуждены разрешать и иные возникшие в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ вопросы, не затронутые в Постановлении № 5/29.

Так, например, ООО «Простые продукты» (лицензиар) и ООО «Ликеро-водочный комбинат "Амтел"» (лицензиат) 01 марта 2005 г. заключили лицензионный договор о предоставлении исключительной лицензии на использование промышленного образца. Договор был зарегистрирован в Роспатенте 20 сентября 2006 г.

Между тем в момент заключения договора права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали ЗАО «Простые продукты», которое уступило их ООО «Простые продукты» на основании договора об уступке от 16 марта 2005 г. Запись об изменении правообладателя была внесена в Государственный реестр промышленных образцов РФ 14 марта 2005 г.

ООО «Ликеро-водочный комбинат "Амтел"» использовал промышленный образец в период с апреля 2005 по май 2007 г. и за указанный период перечислил ООО «Простые продукты» соответствующее лицензионное вознаграждение. Однако ООО «Простые продукты» посчитало, что ООО «Ликеро-водочный комбинат "Амтел"» обязано уплатить вознаграждение за пользование промышленным образцом с момента заключения договора (01 марта 2005 г.), в связи с чем обратился с иском в Арбитражный суд Московской области.

В конечном итоге данное дело в порядке надзора было рассмотрено Президиумом Высшего арбитражного суда РФ, который в своем постановлении¹ указал на то, что «исходя из положений п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ в случае, если использование промышленного образца лицензиатом началось до государственной регистрации лицензионного договора (момент заключения), стороны

¹ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 ноября 2010 года № 7552/10.

вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения.

Между тем действие договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда у лицензиара отсутствовало право на соответствующий промышленный образец ввиду того, что таким правом обладало другое юридическое лицо».

В дальнейшем, Президиум Высшего арбитражного суда РФ, рассматривая спор¹ ООО «Издательство "Монолит"» и ЗАО «Торговая компания "Каприз-М"» о распространении ЗАО «Торговая компания "Каприз-М"» компакт-дисков с записями аудиовизуальных произведений, права на которые были приобретены ООО «Издательство "Монолит"», еще раз подтвердил, что «лицензиар не может предоставить по лицензионному договору исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которыми он не обладает на день заключения лицензионного договора».

Из последних решений судов, особенно в современных условиях, в которых оказались российские компании, хотелось бы привести постановление Суда по интеллектуальным правам (СИП) в части регулирования лицензионных договоров.

Сублицензиат вправе вернуть себе лицензионное вознаграждение, если иностранный правообладатель прекратил предоставлять доступ к программному обеспечению, за период, в течение которого у сублицензиата отсутствовала возможность использования программного обеспечения.

Между двумя компаниями был заключен сублицензионный договор от 24.02.2021 г. за предоставление права использования программного обеспечения на один год за вознаграждение в размере 47135 долл. США.

¹ Постановление Президиума Высшего арбитражного Суда РФ от 15 февраля 2011 г. № 13931/10.

Право использования программного обеспечения было предоставлено с даты подписания акта приема-передачи прав, т. е. с 13.12.2021 г. Сублицензиат полностью оплатил лицензионное вознаграждение платежным поручением от 16.12.2021 г.

В связи с прекращением функционирования программного обеспечения сублицензиат потребовал от сублицензиата перерасчета лицензионного вознаграждения с учетом фактического срока использования программного обеспечения сублицензиатом и возврата денежных средств в размере более 2.5 млн руб., а после отказа сублицензиара обратился с соответствующим требованием в суд.

Суды встали на сторону истца, посчитав, что ответчик не исполнил в полной мере обязанность по предоставлению права использования программного обеспечения на установленный сублицензионным договором срок, в то время как истец исполнил свои обязательства по договору.

СИП указал, что исполнение сублицензиаром обязанности по предоставлению права использования программного обеспечения создает предпосылку для возникновения обязанности сублицензиата по оплате лицензионного вознаграждения. Сублицензиар считает надлежаще исполненным обязательства только тогда, когда он постоянно в течение всего срока договора обеспечивает возможность сублицензиата пользоваться предоставленным программным обеспечением и отвечает за недостатки этого предоставления. При этом СИП отверг довод ответчика о том, что обязанность по предоставлению права использования программным обеспечением ограничивается моментом передачи ключей активации надлежащего качества.

СИП отметил, что невозможность сублицензиата использовать программное обеспечение в установленный

сублицензионным договором период, ввиду прекращения иностранным правообладателем распространения программного обеспечения на территории Российской Федерации, является недостатком предоставления и предпринимательским риском сублицензиара.

Также СИП посчитал, что действия правообладателя по прекращению распространения программного обеспечения на территории Российской Федерации не могут быть квалифицированы в качестве обстоятельства непреодолимой силы, освобождающего сублицензиара от ответственности¹.

Заключение

Следует отметить, что упомянутые выше решения судебных органов, стали основой для дальнейшего углубления судебной практики и принятия 23 апреля 2019 г. нового разъяснения Пленума ВС РФ по применению четвертой части Гражданского кодекса. По нашему убеждению, это разъяснение Пленума ВС РФ оказало значительное влияние на все дела по интеллектуальной собственности, которые рассматриваются нашими российскими судами. По мнению А. Ганзера, старшего юриста Nextons, «постановление Пленума ВС сильно повлияло на развитие практики в праве интеллектуальной собственности, особенно в практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов первой и апелляционной инстанций»². Все эти разъяснения стали хорошей основой и для практики работы Роспатента. К данной категории относятся и дела, связанные с оспариванием действий Роспатента. Например, дела, в рамках которых оспаривают действия по государственной регистрации

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам 04.05.2023 № С01-731/2023 по делу № А07-10215/2021.

² URL: www.pravo.ru

договора (СИП-714/2021), действия по внесению изменений в государственный реестр (СИП-48/2022), действия по внесению записей о правообладателе в государственный реестр (А40–202376/2021).

Таблица 1
Рассмотрение в судебном порядке споров, касающихся договоров автора и патентообладателя, нарушения исключительных прав в 2022 г.

ОИС	Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав						Всего
	Арбитражные суды		Суды общей юрисдикции		Суд по интеллектуальным правам		
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	
Товарные знаки	11	21	16	10	11	29	98
Изобретения	1	3	7	12	6	12	41
Полезные модели	1	1	-	1	3	5	11
Промышленные образцы	-	-	2	1	-	9	12
Базы данных	-	-	-	-	-	-	-
Международные регистрации товарных знаков	-	-	2	-	-	-	2
Наименования мест происхождения товаров/гео-графические указания	-	3	1	-	-	-	4
Программы для ЭВМ	2	4	1	4	1	-	12
Итого:	15	32	29	28	21	55	180

Помимо участия в делах, в рамках которых оспариваются решения, Роспатент регулярно привлекается к участию в делах по спорам о нарушении исключительных прав, об установлении авторства (патентообладателя) изобретения, полезной модели и промышленного образца, а также о признании недействительными (о расторжении) договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности. При этом такие дела рассматриваются арбитражными судами и судами общей юрисдикции, находящимися как в Москве, так и в других субъектах Российской Федерации. Сведения по данной категории дел приведены в табл. 1.

Личный вклад соавторов

Personal co-authors contribution

40/30/30 %

Список литературы

1. Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1996. – № 1. – С. 16–29.
2. Нечепуренко Ю. В. Управление интеллектуальной собственностью. – Минск: Из-во БГУ, 2017. Л. 19,3.
3. Полещенков А. В. Понятие интеллектуальной собственности // Вестник Омского университета. Серия Право. – 2011. – № 4 (29). – С. 102–104.

References

1. Matuzov, N. I., Mal'ko, A. V. (1996) Pravovye rezhimy: voprosy teorii i praktiki [Legal regimes: issues of theory and practice]. *Izvestiya Vysshih Uchebnyh Zavedenij. Pravovedenie – Izvestia of Higher Educational Institutions Journal. Jurisprudence*. No. 1. Pp. 16–29. (In Russian).
2. Nechepurenko, Yu. V. (2017) *Upravlenie intellektual'noj sobstvennost'yu* [Intellectual Property management]. Minsk: Iz-vo BGU, 1.19,3 (In Russian).
3. Poleshchenkov, A. V. (2011) Ponyatie intellektual'noj sobstvennosti [The concept of intellectual property]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya Pravo – Bulletin of Omsk University. The series Law*. No. 4 (29). Pp. 102–104. (In Russian).

Об авторах

Рыбкина Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербург, Российская Федерация, ORCID ID: 0000–0003–3321–0353, e-mail: marina-rybkina@mail.ru

Близнац Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, академик РАН, Московский университет имени А. С. Грибоедова, Москва, Российская Федерация, ORCID ID: 0000–0002–5753–3591, e-mail: bliznets@mail.ru

Щербак Евгений Николаевич, доктор юридических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Российская Федерация, ORCID ID: 0000–0002–9787–8893, e-mail: escherbak@mail.ru

About the authors

Marina V. Rybkina, Dr. Sci. (Law), Professor, Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0003-3321-0353, e-mail: marina-rybkina@mail.ru

Ivan A. Bliznets, Dr. Sci. (Law), Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, A. S. Griboyedov Moscow University, Moscow, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0002-5753-3591, e-mail: bliznets@mail.ru

Evgeny N. Shcherbak, Dr. Sci. (Law), Professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0002-9787-8893, e-mail: escherbak@mail.ru

*Поступила в редакцию: 07.02.2024
Принята к публикации: 29.02.2024
Опубликована: 30.03.2024*

*Received: 07 February 2024
Accepted: 29 February 2024
Published: 30 March 2024*