

УДК 327.24 **ОСОБЕННОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ**
Peculiarities of Disposal of Exclusive Right to Results of Intellectual Activity and Means of Individualization

Н. А. Пермякова – доцент кафедры гражданского права Омской юридической академии, кандидат юридических наук

N. A. Permyakova – Associate-Professor of the Department of Civil Law, the Omsk Law Academy, Candidate of Legal Sciences



***Аннотация.** Статья посвящена изменениям, произошедшим с 1 октября 2014 г. в правовом регулировании интеллектуальной собственности. В статье раскрываются особенности распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Автором исследован новый институт, в соответствии с которым правообладатель путем публичного обращения к неопределенному кругу лиц предоставляет возможность использования произведения.*

The article is devoted to changes in the legal regulation of intellectual property dating from October 1, 2014. The article reveals the peculiarities of disposal of exclusive right to results of intellectual activity and means of individualization equated with them. The author studies the new institution, according to which the copyright owner via public address to an uncertain circle of persons provides an opportunity to use the product.

***Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, отчуждение исключительных прав, публичное обращение, реформа гражданского законодательства.*

Intellectual property, alienation of exclusive rights, public address, reform of civil legislation.

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4] (далее – Закон № 35-ФЗ) в рамках проводимой реформы гражданского законодательства в четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, четвертая часть ГК РФ) было внесено значительное количество изменений и дополнений. Как отмечалось в Концепции развития гражданского законодательства [3] (далее – Концепция), принятой в 2009 г., «в настоящее время происходит накопление

практики применения норм седьмого раздела ГК РФ, в процессе которого со временем могут быть выявлены аспекты, требующие развития и определенных изменений этих норм. Вместе с тем ряд вопросов, связанных с совершенствованием законодательства об интеллектуальных правах, возникает уже сейчас».

С момента введения четвертой части ГК РФ прошло уже 7 лет, принятия Концепции – 6 лет, и, действительно, правоприменительная практика уже накопила некоторый опыт, чему в том числе способствует практика Суда по интеллектуальным правам. Таким образом, Закон № 35-ФЗ впервые с момента вступления Кодекса

в силу внес существенные изменения в четвертую часть ГК РФ.

Самые принципиальные изменения произошли в отношении правового регулирования договоров в сфере интеллектуальной собственности. Согласно п. 3.6 Концепции в законодательстве других стран и в международных договорах наметилась тенденция к упрощению порядка государственной регистрации лицензионных договоров о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В российском законодательстве процедура государственной регистрации лицензионных договоров носит проверочный характер. Целесообразно ввести уведомительный порядок их регистрации, что позволит упростить процедуру вступления договора в силу и сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений регистрирующими органами.

Указанные выше направления реформы гражданского законодательства были реализованы в Законе № 35-ФЗ, которым, в частности, отменена необходимость государственной регистрации договоров в сфере интеллектуальной собственности. При этом предусмотрена регистрация перехода исключительного права на товарные знаки, изобретения и другие объекты патентного права, залога исключительного права, предоставление лицензии. Указанные изменения в целом укладываются в общую систему регистрации прав, предусмотренную ст. 8.1 ГК РФ (цель которой была осуществить отмену двойной регистрации).

Как отмечает Е. А. Павлова, прежде всего, изменения были связаны с необходимостью привести законодательство в соответствие с требованиями Сингапурского договора о законах по товарным знакам, к которому Российская Федерация присоединилась в 2009 г. [5] В соответствии с п. 4 ст. 17 Сингапурского договора предусматривается, что при регистрации лицензионного договора от его участников нельзя требовать предоставления свидетельства о регистрации знака, самого договора или его перевода, а также финансовых условий договора [7]. Поэтому в связи с международными обязательствами Российской Федерации в рамках Сингапурского договора и Концепции развития гражданского законодательства п. 3 ст. 1232 ГК РФ предусматривает упрощенную государственную регистрацию перехода исключительных прав.

Как и устанавливалось Концепцией, такая регистрация носит уведомительный характер и производится по заявлению сторон или одной из сторон соответствующего договора. Порядок регистрации перехода исключительного права подробно устанавливается п. 3 ст. 1232 ГК РФ и сводится к следующему.

В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора, сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора, сведения о сторонах договора, предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на основании лицензионного договора в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, необходимо указать приведенные выше сведения, а также: срок действия договора, если такой срок определен договором; территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если территория определена договором; предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации; наличие согласия на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если согласие дано (п. 1 ст. 1238 ГК РФ); возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

В соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК РФ если требования о регистрации не будут соблюдены, то будет считаться, что переход исключительного права, залог или предоставление права использования не состоялись, в отличие от предыдущей редакции данной нормы, когда «несоблюдение требования о государственной регистрации до-

говора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влекло недействительность соответствующего договора».

Относительно сведений, которые должны быть указаны в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора (п. 3 ст. 1232 ГК РФ), то это тот минимум данных, которые вносятся в соответствующие государственные реестры после регистрации распоряжения исключительным правом, публикуются и размещаются на официальном сайте Роспатента в сети Интернет для ознакомления третьих лиц [2].

К сожалению, прошел уже год с момента принятия изменений в четвертую часть ГК РФ, но до настоящего времени форма уведомления о состоявшемся распоряжении исключительным правом, а также другие требования к процедуре по регистрации прав в сфере интеллектуальной собственности еще не разработаны. Более того, действует старый Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации [6], который в III разделе устанавливает требования, предъявляемые к административной процедуре по приему и рассмотрению заявлений по регистрации договоров.

Как отмечается И. В. Клишиной, действующая редакция Административного регламента по предоставлению Роспатентом государственной услуги в отношении регистрации договоров о распоряжении исключительным правом будет применяться к заявлениям о регистрации распоряжения правом, поступившим после 1 октября 2014 г., и только в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ в новой редакции [2].

Как отметила Л. Л. Кирий в выступлении на XVIII научно-практической конференции Рос-

патента, прошедшей в октябре 2014 г., до конца 2014 года предполагается разработать 87 актов – административных регламентов, требований, форм, правил и порядков [1]. Однако по состоянию на октябрь 2015 г. каких-либо действий, связанных с утверждением подзаконных актов, принятых во исполнение новых норм четвертой части ГК РФ, до сих пор не осуществлено.

Так, одним из документов, подлежащих утверждению, является подготовленный Роспатентом проект административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, учитывающий последние изменения законодательства.

Также разработан, но до сих пор не принят проект постановления Правительства РФ «О государственной регистрации отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору, залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы по договору и предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по договору, а также перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных без договора».

Таким образом, можно констатировать, что все механизмы по внедрению нового порядка регистрации прав в сфере отчуждения или передачи исключительного права на объекты интеллектуальной собственности уже созданы в четвертой части ГК РФ, но при этом уже более чем на год «задержался» процесс принятия подзаконных актов, необходимых для конкретизации

действий как участников договорного процесса, так и действий Роспатента по предоставлению соответствующей услуги.

В рамках настоящей статьи остановимся еще на одном нововведении, принятом Законом № 35-ФЗ и вступившем в силу с 1 января 2015 г., в соответствии с которым правообладателю на основании п. 5 ст. 1233 ГК РФ предоставлена возможность публичного обращения к неопределенному кругу лиц в виде заявления о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока.

В случае акцепта такого публичного обращения любое лицо может использовать указанное в заявлении произведение или объект смежных прав на определенных правообладателем условиях. Публичное обращение должно быть размещено на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети Интернет на сайте федерального органа исполнительной власти, ответственного за размещение заявлений правообладателей.

Сложность в настоящее время составляет неопределенность в отношении того органа, который будет уполномочен вести на своем сайте публичные обращения правообладателей. Правительству РФ переданы полномочия по определению данного федерального органа исполнительной власти, но пока (по состоянию на октябрь 2015 г.) отсутствуют сведения об издании соответствующего постановления Правительства РФ, в котором был бы установлен федеральный орган исполнительной власти, а также его компетенция и условия размещения сообщений правообладателей. Возможно, таким уполномоченным органом может стать Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Поэтому вряд ли в настоящее время правообла-

датель, желающий сделать публичное заявление по правилам п. 5 ст. 1233 ГК РФ, сможет его разместить.

В связи с указанными выше изменениями можно констатировать, что такое изменение, предусмотренное ст. 1233 ГК РФ, вводит новую возможность распоряжения исключительным правом в виде предоставления правообладателем права свободного использования конкретного результата интеллектуальной деятельности в определенных пределах. Полагаем, что использование такой возможности, как публичное уведомление, поможет пользователям и правообладателям избежать необходимости заключения лицензионных договоров.

При этом правообладателю необходимо иметь в виду, что публичное обращение, выраженное в заявлении и размещенное в сети Интернет, нельзя будет изменить или отозвать. В заявлении правообладатель должен указать срок действия обращения; если срок указан не будет, то по умолчанию он составит пять лет. Если правообладатель уже предоставил по лицензионному договору исключительную лицензию другим лицам, то он не вправе путем публичного заявления предоставить возможность использования произведения или объекта смежных прав иным лицам (если он предоставил возмездную неисключительную лицензию на использование в тех же пределах, то действие лицензионного договора прекращается). В противном случае он должен возместить убытки, причиненные лицензиату.

К сожалению, в качестве вывода можно еще раз отметить, что реализация рассмотренных в настоящей статье изменений, предусмотренных Законом № 35-ФЗ, упирается в отсутствие соответствующих подзаконных актов, в связи с чем возникает вопрос, зачем законодатель вводит такие нормы в действие, если отсутствуют правовые механизмы их исполнения.

Библиографический список

1. Кирий, Л. Л. Деятельность Роспатента в условиях измененного законодательства в области промышленной собственности [Электронный ресурс] / Л. Л. Кирий // Официальный интернет-сайт Федер. гос. бюджет. учреждения «Федер. ин-т пром. собственности» (ФИПС). – Режим доступа: http://www.fips.ru/sitedocs/conf_XVIII/Kiriy_conf.pdf (дата обращения: 25.08.2015).
2. Клишина, И. В. Государственная регистрация распоряжения исключительным правом: новые подходы [Электронный ресурс] / И. В. Клишина, С. В. Перлова // Официальный интернет-сайт Федер. гос. бюджет. учреждения «Федер. ин-т пром. собственности» (ФИПС). – Режим доступа: http://www.fips.ru/sitedocs/conf_XVIII/doc_KlishinaPerlova.pdf (дата обращения: 25.08.2015).
3. Концепции совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] : одобрен 7 окт. 2009 г. Советом по совершенствованию и кодификации гражд. законодательства при Президенте Рос. Федерации // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.

4. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ // Рос. газ. – 2014. – 14 марта.

5. О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам : федер. закон от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 21. – Ст. 2497.

6. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации : приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 29 окт. 2008 г. № 321 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. – 2009. – № 22.

7. Павлова, Е. А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности. Возможности, которые предоставила новая редакция ГК РФ [Электронный ресурс] / Е. А. Павлова // Юрист компании. – Режим доступа: <http://www.lawyercom.ru/article/4150> (дата обращения: 12.06.2015).