Тема 11. Источники права интеллектуальной собственности

План

1. Источники права в области интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности

2. Способы распоряжения исключительным правом

Интеллектуальная собственность является одной из главных движущих сил развития экономики и современного государства в целом. Появление новых информационных технологий влечет за собой все новые изменения в правовом регулировании этой области, что делает данное направление одним из самых актуальных и востребованных.

В Российской Федерации основными источниками права интеллектуальной собственности являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты и международные соглашения.

Например, ст. 44 Конституции РФ гласит: "Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом".

П. 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

При этом необходимо отметить, что с 04 июля 2020 года установлено ограничение: решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ (ст. 79 Конституции РФ).

Таким образом, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

К **основным международным источникам права в области интеллектуальной собственности** относятся:

- Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г.;
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.;
- Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах 1952 г.;
- Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Заключены в г. Риме 26.10.1961);
- Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994);
- Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с "Согласованными заявлениями в отношении Договора ВОИС по авторскому праву") (Подписан 20.12.1996);
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.;
- Договор о законах по товарным знакам 2006 г.;
- Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г.
- и т.д.

Центральное место в системе нормативно-правовых актов РФ занимает Гражданский кодекс (а именно IV часть), федеральные законы, остальные нормативно-правовые акты представлены в виде указов Президента РФ, постановлений Правительства, а также ведомственных нормативно-правовых актов.

Необходимо напомнить, что 23.04.2019 Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в котором обобщена судебная практика в сфере интеллектуальной собственности за последние годы.

Необходимо отметить, что сложившаяся судебная практика, то есть правовые позиции высших судебных органов, также имеет практическое значение, например, представленное постановление разъясняет основные проблемные вопросы применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Понятие интеллектуальной собственности

Теперь мы рассмотрим понятие интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом.

Ее можно воспринимать как совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.

Необходимо обратить внимание, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (лично или в соавторстве).

А правообладателем может быть не только сам автор, у которого возникло авторское право, но и организация, которая получила исключительное право по договору отчуждения или стала правообладателем в результате создания произведения в пределах трудовых обязанностей.

Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

В настоящее время в ст. 1225 ГК РФ закреплен перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ).

К ним относятся:

1. произведения науки, литературы и искусства;
2. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3. базы данных;
4. фонограммы;
5. сообщение в эфир или по кабелю, радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
6. изобретения и полезные модели;
7. промышленные образцы;
8. селекционные достижения;
9. топологии интегральных микросхем;
10. секреты производства (ноу-хау);
11. фирменные наименования;
12. товарные знаки и знаки обслуживания;

14.1 географические указания;

15. наименования мест происхождения товаров;
16. коммерческие обозначения.

Объекты интеллектуальной собственности принято классифицировать на (см. рис.):



- **Авторское право** — регулирует отношения, складывающиеся в случае создания и использования научных работ, произведений в области литературы и искусства. Обязательным условием здесь будет существование произведения в объективной форме: письменной, в виде звуко- или видеозаписи, изображения или в любой другой форме;
- **Права, смежные с авторскими,** — это права, предоставляемые для охраны интересов исполнителей, производителей фонограмм, изготовителей баз данных, организаций вещания и публикаторов;
- **Патентное право** — это совокупность правовых норм, которые регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере дизайна;
- **Средства индивидуализации** (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, географические указания) — предназначены как для индивидуализации участников гражданского оборота, так и для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП, либо индивидуализации оказываемых услуг или выполняемых работ;
- **Нетрадиционные объекты ИС** — секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.

К ноу-хау можно отнести сведения любого характера (производственные, экономические, организационные и т.д.), практический опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ, составы и рецепты материалов и т.д.

Под селекционным достижением подразумевается результат творческой деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами (новый сорт растений, порода животных).

Топология интегральной микросхемы по своей сути — это микроэлектронное изделие, предназначенное для выполнения функций электронной схемы.

Исключительное право является имущественным правом, которое носит абсолютный характер и по своей сути очень схоже с правом собственности, а это означает, что такое право должно принадлежать конкретным субъектам.

ГК РФ содержит понятие "правообладатель", под которым понимается "гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации" (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

2. Способы распоряжения исключительным правом

Возникает вопрос: как грамотно распорядиться исключительными правами и какие договорные конструкции предусмотрены законодательством?

Законом предусмотрены различные способы распоряжения исключительным правом.

Основными способами распоряжения исключительным правом являются:

- передача исключительного права другому лицу по договору об отчуждении исключительного права;
- лицензионный договор, по которому предоставление другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности происходит в установленных договором пределах.

Договор об отчуждении исключительного права

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.

У любого договора есть существенные условия, отсутствие которых приводит к незаключенности такого договора. **Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права** являются:

- **предмет договора**, который определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство. Это может быть патент, свидетельство;
- **условие о размере вознаграждения или порядке его определения**, если договор возмездный. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

При заключении договоров возникает вопрос: необходима ли регистрация перехода прав и в каких случаях?

Государственной регистрации подлежит переход исключительного права по договору в случае, если регистрации подлежит соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Несоблюдение требования о госрегистрации не влечет недействительности самого договора. Но, если такое требование не соблюдено, переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Закон связывает переход исключительного права с госрегистрацией, а именно: если переход исключительного права по договору подлежит госрегистрации, то исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент госрегистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Государственной регистрации подлежит переход исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации:

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы (п. 2 ст. 1369 ГК РФ);
- товарные знаки и знаки обслуживания (п. 2 ст. 1490 ГК РФ);
- селекционные достижения (ст. 1414 ГК РФ);
- программы для ЭВМ и базы данных (если программа или база данных была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 4 ст. 1259, ст. 1262 ГК РФ);
- топологии интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 1 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК РФ).

Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ:

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,

программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора";

- Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 384 "Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора".

Не допускается заключение договора об отчуждении исключительного права на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474, п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено правообладателем другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии (п. 5 ст. 1539 ГК РФ).

Кроме того, установлены ограничения в отношении возможности заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, в том числе включающий в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, и на коммерческое обозначение (п.п. 2, 3 ст. 1488, п. 4 ст. 1539 ГК РФ).

Лицензионный договор

Второй вид договоров, который позволяет распорядиться исключительным правом, — лицензионный договор.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) возможность использования объектов интеллектуальной собственности только в пределах, которые предусмотрены договором.

В соответствии со ст. 1236 ГК РФ лицензионные договоры могут быть двух видов: исключительная лицензия и простая (неисключительная) лицензия.

Лицензионным договором может быть определено, что лицензиар может заключать аналогичные договоры и с другими лицами (простая (неисключительная) лицензия). Но может иметь место исключительная лицензия, в таком случае лицензиар такого права не имеет.

Исключительную и неисключительную лицензии можно совместить, даже в одном договоре в отношении разных способов использования или разных товаров/услуг. В случае если лицензии распространяются на разные способы использования объекта, то возможно прописать в договоре оба варианта использования — как простой, так и исключительный.

По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме (исключением является договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании — он может быть заключен в устной форме согласно п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора.

При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу по сублицензионному договору.

Согласие на заключение сублицензионного договора может быть выражено в тексте самого лицензионного договора, а также в отдельном документе.

При этом лицензиар вправе разрешить заключать сублицензионные договоры только в отношении отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Лицензиар может отозвать согласие на заключение сублицензионного договора, но сделать это нужно до момента заключения такого договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

- **предмет договора** путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
- **способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации** (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

- **условие о размере вознаграждения или порядке его определения** (для возмездного лицензионного договора).

В случае заключения лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака в тексте договора должен содержаться перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования такого товарного знака.

В лицензионном договоре выплата лицензиару вознаграждения может быть предусмотрена несколькими способами, но чаще всего это:

- разовый фиксированный платеж;
- периодические платежи;
- процентные отчисления от дохода;
- комбинированные способы, например, первоначальная выплата фиксированного размера, а затем отчисления в виде процентов с дохода.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, соответственно, избирается сторонами в зависимости от конкретной ситуации.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, иначе лицензиат вправе использовать их на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности прекратится, то договор также будет прекращен.

Поэтому договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Если в лицензионном договоре не определен срок его действия, то он считается заключенным на 5 лет.

Если срок действия исключительного права продлевается после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права. Также стороны договора могут предусмотреть автоматическую пролонгацию.

Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора не могут ограничивать право гражданина на создание других результатов интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам. Подобные условия в договоре будут ничтожны.

Отдельно следует рассмотреть категорию "открытых лицензий". **Открытая лицензия — это лицензионный договор, который заключается в упрощенном порядке**. По данному договору автор или правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы и искусства на условиях договора присоединения (его условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом).

Все условия такой открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат мог ознакомиться с ними перед тем, как использовать произведение.

Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное. Открытые лицензии дают авторам доступ к широкой аудитории во всем мире, ведь сам автор при жизни не может передать свое произведение в общественное достояние, при этом сохранив авторские неимущественные права.

Как правило, такие открытые лицензии представляют собой электронный текстовый файл, в котором изложены все условия использования. Видов открытых лицензий очень много, приведем лишь несколько примеров.

Например, открытая лицензия CC Attribution (сокращённо CC BY) из группы лицензий CreativeCommons.

Лицензия "С указанием авторства". Принцип лицензии — "делайте с моим произведением всё что угодно, только указывайте моё авторство".

Эта лицензия позволяет другим распространять, перерабатывать, исправлять и развивать произведение, даже в коммерческих целях, при условии указания автора произведения. Это наиболее свободная лицензия с точки зрения того, что могут делать с произведением пользователи.

Существует также еще один тип лицензий — **General Public License (GPL),** чаще всего имеет отношение к программному обеспечению.

Иногда "открытая" лицензия ассоциируется с бесплатными программами, но это не так. Если употребляется слово "Free" в GPL-лицензиях, то в данном случае речь идет не о цене (т.е. бесплатный или свободный), а о свободе ее использования. Сама же программа может распространяться в том числе платно.

Пример из судебной практики

Истец — ИП Кожин обратился в суд за компенсацией за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, так как являлся владельцем исключительных прав на картину "Иван Купала. Гадание на венках". Ответчиком явилось ООО "Тура", которое незаконно разместило на своем сайте указанное произведение.

ООО "Тура" скопировало изображение из Википедии, там картина была размещена на условиях лицензии CC BY-SA, одно из требований которой — указание автора произведения. А ООО "Тура" при размещении картины на сайте не написало имя автора (художника Кожина). Поэтому суд признал, что отсутствие указания на автора произведения и ссылки на соответствующую лицензию является несоблюдением обязательных условий лицензии, а значит

имеет место внедоговорное использование произведения без согласия правообладателя, и взыскал компенсацию.

Договор авторского заказа

Возможность распоряжения исключительным правом может оформляться и по договору авторского заказа.

Договор авторского заказа, по которому автор создает произведение для заказчика, может предусматривать отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

В зависимости от условий и объема переданных прав к такому договору соответственно применяются правила либо договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора.

Мы можем сделать выводы, что заключение договора авторского заказа не означает автоматического решения вопроса о дальнейшем использовании этого произведения, передача прав осуществляется путем включения в договор соответствующих условий.

В договоре авторского заказа должны быть определены основные признаки (критерии, характеристики) создаваемого произведения. Чем подробнее в тексте договора будет определено произведение, тем меньше вероятности возникновения споров между сторонами по поводу выполненного объема обязанностей.

Существенным условием договора авторского заказа является срок его исполнения, при отсутствии такого условия договор считается незаключенным (п. 1 ст. 1289 ГК РФ).

Автор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора и в случае нарушений своих обязательств обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.

Литература:

Котенева О.Е., Николаев А.С. Методы управления интеллектуальной собственностью.: учебно-методическое пособие / О.Е. Котенева, А.С. Николаев. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 108 с.

Воробьева, Е.С. Экономика социокультурной сферы : учебно-методическое пособие : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 – «Культурология» / Е.С. Воробьева. – Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального университета, 2021. – [15 с.]. – URL: https://www.dvfu.ru/science/publishingactivities/catalogue-of-books-fefu/

Игнатьева Е. Л.Экономика культуры: Учебное пособие. — М.: Изд-во "ГИТИС". 2009. — 232 с.ISBN 5-7196-0274-7