

УДК 347**Договорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав****Тлявгулов Глеб Рамилович**

Аспирант,

Российская государственная академия интеллектуальной собственности,

117279, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а;

e-mail: tlyavgulov@rambler.ru

Аннотация

В настоящей статье анализируются существующие договорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав. Автор отмечает, что к договорным способам распоряжения исключительными правами относятся распоряжение патентными правами по следующим договорам: договор об отчуждении исключительных прав; лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения/полезной модели/промышленного образца; договор коммерческой концессии; договор залога исключительных прав; договор доверительного управления. На основе общенаучных (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.) и частнонаучных методов исследованы наиболее значительные аспекты договорных способов распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав. Отмечая особенности правового регулирования распоряжения патентными правами по договорам, анализируя существующие пробелы правового регулирования указанных способов распоряжения, автор предлагает внесение изменений в действующее российское гражданское законодательство с целью устранения выявленных в нем пробелов. Отмечается, что значительный объем исследуемой области не позволяет описать все особенности распоряжения патентными правами по договорам в данной статье в полной мере.

Для цитирования в научных исследованиях

Тлявгулов Г.Р. Договорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 7А. С.99-108.

Ключевые слова

Распоряжение исключительными правами, объекты патентных прав, государственная регистрация распоряжения исключительным правом.

Введение

К объектам патентных прав в Российской Федерации относятся: изобретения, полезные модели и промышленные образцы (глава 72 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ)). В центре нашего внимания договорные способы распоряжения исключительными правами: «Законодатель допускает следующие договорные способы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав: договор об отчуждении исключительного права (пункт 1 ст. 1365 ГК РФ); лицензионный договор о предоставлении права использования объекта патентных прав (ст. 1367 ГК РФ); договор коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1027 ГК РФ); договор залога исключительного права (пункт 1 статьи 358.18 ГК РФ); договор доверительного управления исключительными правами (статья 1012 ГК РФ)» [Тлявгулов, 2016, 137]. В соответствии с пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав по договору подлежит государственной регистрации. Согласно пункту 6 ст. 1232 ГК РФ распоряжение патентными правами по договору считается состоявшимся после государственной регистрации такого распоряжения. Государственная регистрация распоряжения исключительным правом по договору осуществляется по заявлению сторон договора (пункт 3 ст. 1232 ГК РФ). Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к нему 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.

Предоставление государственной услуги по государственной регистрации распоряжения исключительным правом на объект патентных прав по договору регулируется следующими документами:

- 1) Правила 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 указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416;
- 2) Административный регламент 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, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371.

Договорные формы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав

В литературе встречается критика наименования одного из прилагаемых к заявлению документа – уведомления о состоявшемся распоряжении исключительным правом, подписанного сторонами договора [Ревинский, Петров, 2015]. Как справедливо отмечают Е.Н. Петров и О.В. Ревинский, «...здесь речь должна идти не о состоявшемся распоряжении исключительным правом, а о согласованном намерении сторон договора осуществить такое распоряжение исключительным правом или же о согласии сторон на такое распоряжение, которое не состоится без государственной регистрации» [Там же, 4].

При рассмотрении договорных конструкций, которыми возможно осуществление распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав следует отметить, что в настоящее время правовое регулирование таких договорных конструкций имеет ряд недостатков. Поэтому представляется целесообразным внести в пункт 3 ст. 1232 ГК РФ изменения и назвать указанное уведомление – «уведомление о заключении договора».

Часть из таких недостатков уже подвергалась критике отдельными правоведами, часть же недостатков ввиду малого срока прошедшего с момента их появления в законодательстве еще не успела подвергнуться критическому анализу в правовой литературе. Специалистами критикуется замена термина «уступка» на термин «отчуждение», при этом отмечается, что термином «отчуждение» обозначается цель уступки исключительного права, вместе с тем термин «отчуждение» является категорией вещного права. Законодатель не стал принимать во внимание мировую патентную практику, в соответствии с которой принято использовать термины «цедент»/«цессионарий» в области уступки патента [Еременко, Евдокимова, Основные договорные формы..., 2008, 2]. Как отмечают В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова, «в отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в настоящее время установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, то есть целиком. Сказанное означает, что не допускается передача, 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» [там же, 2008]. При этом в российском гражданском законодательстве отсутствует запрет относительно количества сопатентообладателей и поэтому возможна передача исключительного права на объект

патентных прав в части прав, принадлежащих одному из сопатентообладателей (по договору об отчуждении исключительного права, в результате которого меняется состав сопатентообладателей). Следует отметить, в качестве стороны договора, в соответствии с которым правообладатель осуществляет распоряжение исключительными правами, не могут выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица.

При анализе правового регулирования договора коммерческой концессии следует отметить, что, как указывалось выше после вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в часть первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 № 35-ФЗ Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию не договора, а распоряжения исключительным правом по договору. Вместе с тем, ст. 1028 ГК РФ в настоящее время продолжает именоваться «Форма и регистрация договора коммерческой концессии». Данное наименование ст. 1028 ГК РФ представляется неверным, целесообразно исключить из него слова «... и регистрация».

Как указывалось, выше, распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, которые подлежат государственной регистрации, также подлежит государственной регистрации. Указанные требования применяются к договору об отчуждении исключительного права, лицензионному договору, договору коммерческой концессии, договору залога исключительных прав и вместе с тем не применяются к передаче исключительного права в доверительное управление.

В целях совершенствования законодательства необходимо предусмотреть обязательную государственную регистрацию передачи исключительных прав в доверительное управление в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации.

Нельзя не отметить наличие в российском гражданском законодательстве пробела, связанного с залогом исключительных прав. Он существует из-за того, что законодатель при установлении законодательной базы по правовому регулированию договорной конструкции залога исключительных прав проигнорировал положения пункта 2 ст. 1369 ГК РФ и пункта 3 ст. 358.18 ГК РФ. В соответствии с пунктом 2 ст. 1369 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 ст. 358.18 ГК РФ к договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации применяются

общие положения о залоге. Таким образом, возможны случаи, когда исключительное право на промышленный образец (или на товарный знак) невозможно было бы передать по договору об отчуждении исключительного права (на промышленный образец/товарный знак), поскольку такое отчуждение может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 2 ст. 1369 ГК РФ, пункт 2 ст. 1488 ГК РФ). Однако в случае обращения взыскания на предмет залога, такое исключительное право может быть передано стороне выступающей в договоре залога в качестве залогодержателя.

В целях устранения указанной ситуации целесообразно дополнить ст. 358.18 ГК РФ пунктом 3.1 в следующей редакции:

«3.1. Залог исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) или на промышленный образец допускается при условии соблюдения правил, предусмотренных пунктом 2 статьи 1365 ГК РФ, пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ».

Заключение

В настоящей статье автором был дан анализ особенностей распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав. Следует отметить, что при написании настоящей статьи автор не претендовал на создание труда, который бы охватил все аспекты рассматриваемой темы, поскольку исследуемая область имеет большой объем, а лишь попытался отметить ряд важных проблем и предложил возможные способы их решения.

Библиография

1. Административный регламент 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: утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192025/
2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996: принят Гос. Думой 22.12.1995 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. 29 января. Ст. 410.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994: принят Гос. Думой 21.11.1994 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. 5 декабря Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006: принят Гос. Думой 24.11.2006:

- одобрен советом Федерации 08.12.2006 // Собрание законодательства Рос. Федерации от 2006 г. № 52. Ст. 5496.
5. Евдокимова В.Н. Правовая квалификация договоров о передаче технологий: проблемы и решения // Патенты и лицензии. 2004. № 8. С. 32 - 44.
 6. Еременко В.И., Евдокимова В.И. Некоторые формы распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности в части четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 4. С. 28-36.
 7. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Основные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части четвертой ГК РФ // Изобретательство. 2008. Т. VIII. № 3. С. 1-9.
 8. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 02.07.2013): принят Гос. Думой 24.11.2006: одобрен советом Федерации 08.12.2006 // Российская газета. 2006. № 289.
 9. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 12.03.2014 №35-ФЗ: принят Гос. Думой 25.02.2014: одобрен советом Федерации 05.03.2014 // Российская газета. 2014. № 59.
 10. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86879/
 11. Правила 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 указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора: утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420326066>
 12. Ревинский О.В., Петров Е.Н. Нестыковки в четвертой части ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 3. С. 2-9.
 13. Тлявгулов Г.Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 12А. С. 134-145.

Contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights

Gleb R. Tlyavgulov

Postgraduate,

Russian State Academy of Intellectual Property,

117279, 55a Miklukho-Maklaya str., Moscow, Russian Federation;

e-mail: tlyavgulov@rambler.ru

Abstract

The article analyzes existing contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights. The author notes that the contractual ways of disposing of exclusive rights include the disposal of patent rights under the following contracts: an agreement on the alienation of exclusive rights; license agreement granting the right to use the invention / utility model / industrial design; contract of commercial concession; a contract of pledge of exclusive rights; contract of trust management. On the basis of general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, etc.) and private scientific methods, the most significant aspects of contractual methods for disposing of exclusive rights to objects of patent rights are investigated. Noting the peculiarities of the legal regulation of the management of patent rights under contracts, analyzing the existing gaps in the legal regulation of these methods of disposal, the author proposes amendments to the current Russian civil legislation with a view to eliminating the gaps identified therein. It is observed that a significant amount of the study area does not allow us to describe all the features of the patent rights management under the agreements in this article in full.

For citation

Tlyavgulov G.R. (2017) Dogovornye sposoby rasporyazheniya isklyuchitel'nymi pravami na ob"ekty patentnykh prav [Contractual ways of disposing of exclusive rights to objects of patent rights]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7(7A), pp.99-108.

Keywords

Disposal of exclusive rights, objects of patent rights, state registration of disposal of exclusive rights.

References

1. *Administrativnyi reglament predostavleniya Federal'noi sluzhboi po intellektual'noi sobstvennosti gosudarstvennoi uslugi po gosudarstvennoi registratsii rasporyazheniya po dogovoru isklyuchitel'nym pravom na izobrenenie, poleznuyu model', promyshlennyy obrazets, tovarnyi znak, znak obsluzhivaniya, zaregistriruyemye topologiiu integral'noi mikroskhemy, programmu dlya elektronnykh vychislitel'nykh mashin, bazu dannykh: utverzhden prikazom Minekonomrazvitiya Rossii ot 10.06.2016 № 371* [Administrative regulations for the provision by the Federal Service for Intellectual Property of a state service for the state registration of an order under the contract with the exclusive right to an invention, utility model, industrial design, trademark, service mark, registered topology of an integrated circuit, program for electronic computers, database: approved by the Order of the Ministry of Economic Development of Russia of June 10, 2016 No. 371]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192025/ [Accessed 30/05/17].
2. Evdokimova V.N. (2004) Pravovaya kvalifikatsiya dogovorov o peredache tekhnologii: problemy i resheniya [Legal qualification of technology transfer agreements: problems and solutions]. *Patenty i litsenzii* [Patents and licenses], 8, pp. 32 - 44.
3. Eremenko V.I., Evdokimova V.I. (2008) Nekotorye formy rasporyazheniya isklyuchitel'nym pravom na ob"ekty promyshlennoi sobstvennosti v chasti chetvertoi GK RF [Some forms of disposal of the exclusive right to industrial property objects in the Part Four of the Civil Code of the Russian Federation]. *Advokat* [Advocate], 4, pp. 28-36.
4. Eremenko V.I., Evdokimova V.N. (2008) Osnovnye dogovornye formy rasporyazheniya isklyuchitel'nym pravom na izobrenenie, poleznuyu model' ili promyshlennyy obrazets v chasti chetvertoi GK RF [The main contractual forms of disposal of the exclusive right to an invention, utility model or industrial design in the Part Four of the Civil Code of the Russian Federation]. *Izobretatel'stvo* [Invention], 8 (3), pp. 1-9.
5. O vvedenii v deistvie chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon ot 18.12.2006 № 231-FZ (red. ot 02.07.2013): prinyat Gos. Dumoi 24.11.2006: odobren sovetom Federatsii 08.12.2006 [On the implementation of the Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: Federal Law of December 18, 2006 No. 231-FZ (as amended on July 2, 2013): adopted by the State Duma on November 24, 2006: approved by the Federation Council on December 8, 2006] (2006). *Rossiiskaya gazeta* [Russian newspaper], 289.
6. O vnesenii izmenenii v chasti pervuyu, vtoruyu i chetvertuyu Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii i ot del'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon ot 12.03.2014 №35-FZ: prinyat Gos. Dumoi 25.02.2014: odobren sovetom Federatsii 05.03.2014 [Amendments to the first, second and fourth parts of the Civil Code of the Russian Federation and certain legislative acts

- of the Russian Federation: Federal Law of March 3, 2014 No. 35-FZ: adopted by the State Duma on February 25, 2014: approved by the Federation Council on March 5, 2014] (2014). *Rossiiskaya gazeta* [Russian newspaper], 59.
7. O nekotorykh voprosakh, vznikshikh v svyazi s vvedeniem v deistvie chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF i Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 26.03.2009 № 5/29 [On some issues that arose in connection with the enactment of the Part Four of the Civil Code of the Russian Federation: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenum of the Highest Court of Arbitration of the Russian Federation of March 26, 2009 No. 5/29]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86879/ [Accessed 30/05/17].
 8. *Pravila gosudarstvennoi registratsii rasporyazheniya isklyuchitel'nym pravom na izobretenie, poleznuyu model', promyshlennyy obrazets, tovarnyi znak, znak obsluzhivaniya, zaregistrirrovannye topologiyu integral'noi mikroskhemy, programmu dlya EVM, bazu dannykh po dogovoru i perekhoda isklyuchitel'nogo prava na ukazannye rezul'taty intellektual'noi deyatel'nosti bez dogovora: utverzhdeny Postanovleniem Pravitel'stva RF ot 24.12.2015 № 1416* [The rules of state registration of the disposal of the exclusive right to an invention, utility model, industrial design, trademark, service mark, registered topology of an integrated microcircuit, computer program, database on the contract and transfer of the exclusive right to the specified results of intellectual activity without an agreement: approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation of December 24, 2015 No 1416]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/420326066> [Accessed 30/05/17].
 9. Revinskii O.V., Petrov E.N. (2015) Nestykovki v chetvertoi chasti GK RF [Disagreements in Part IV of the Civil Code of the Russian Federation]. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava* [Patents and licenses. Intellectual property], 3, pp. 2-9.
 10. Tlyavgulov G.R. (2016) Ponyatie rasporyazheniya isklyuchitel'nymi pravami na ob"ekty patentnykh prav [The concept of the disposal of the exclusive rights on the patent rights objects]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 6 (12A), pp. 134-145.
 11. Grazhdanskii kodeks RF. Chast' pervaya ot 30.11.1994: prinyat Gos. Dumoi 21.11.1994 [Civil Code of the Russian Federation. Part One of November 30, 1994: adopted by the State Duma on November 11, 1994] (1994). *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii* [Collection of Russian Federation Legislation. Art. 3301], 32.
 12. Grazhdanskii kodeks RF. Chast' vtoraya ot 26.01.1996: prinyat Gos. Dumoi 22.12.1995 [Civil Code of the Russian Federation. Part Two of January 26, 1996: adopted by the State Duma on December 22, 1995] (1996). *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii* [Collection of Russian

Federation Legislation. Art. 410], 5.

13. Grazhdanskii kodeks RF. Chast' chetvertaya ot 18.12.2006: prinyat Gos. Dumoi 24.11.2006: odobren sovetom Federatsii 08.12.2006 [Civil Code of the Russian Federation. Part Four of December 18, 2006: adopted by the State Duma on November 24, 2006: approved by the Federation Council on December 8, 2006] (2006). *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii* [Collection of Russian Federation Legislation. Art. 5496], 52.