

УДК 347.78

DOI: 10.25799/AR.2019.71.1.011

Регресс, отзыв и отчуждение права автора на результат интеллектуальной деятельности

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук,
доцент, главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права, Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
профессор кафедры гражданского права, Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mal.ru

Аннотация

Авторами данного научного труда на анализе эмпирических данных исследования судебной практики, обозначены практикоориентированные проблемы гражданского законодательства в части прав авторов на результаты интеллектуальной деятельности. Пути решения вышешоименованных проблем, по мнению авторов, лежат в плоскости внимания законодательной власти.

Инициация необходимого внимания законодателя позиционируется посредством раскрытия проблемы в научных публикациях, побуждения ученых процессуалистов (юридические науки) к диспуту, а в последующем и к формированию правового поля унифицированных дефиниций в гражданско-правовых отношениях в Российской Федерации. В качестве примера, выработка единой унифицированной юридической дефиниции регресса – как право автора на результат интеллектуальной деятельности в Гражданском кодексе Российской Федерации позволит не только снизить негативную статистику «правового нигилизма» со стороны отдельных представителей судебной власти, но и нивелировать национальное законодательство с международными нормами права.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Регресс, отзыв и отчуждение права автора на результат интеллектуальной деятельности // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 1А. С. 89-96.

Ключевые слова

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), авторское право, исключительное право автора, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), договор об отчуждении исключительного права, право на отзыв, право регресса.

Введение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), автор результата интеллектуальной деятельности вправе использовать его любым не противоречащим закону способом и определять его юридическую «судьбу». Автор, как правообладатель может определять порядок использования результата интеллектуальной деятельности иным другим лицам. Использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя не допускается. При этом, отсутствие запрета на использование другими лицами результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД), не свидетельствует об обязательном наличии какого-либо документа на такое использование.

Общие положения о данном способе распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, как отчуждение закреплены в ст. 1234 ГК РФ. В указанной статье, законодатель характеризует договор, в соответствии с которым «одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю)»¹. Формулировка «передает» и «обязуется передать» применяется для отличия консенсуальных договоров, которые вступают в силу с момента согласования сторонами всех существенных условий от реальных договоров, которые считаются заключенными с момента передачи имущества, *парадокс*.

Основное содержание

Подобные определения, применительно к отчуждению исключительного права автора, содержатся и в других статьях ГК РФ, например, положения об отчуждении исключительного права на произведение (ст. 1285), объект смежных прав (ст. 1307), изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365), селекционное достижение (ст. 1426), топологию интегральной микросхемы (ст. 1458), секрет производства (п. 1 ст. 1468), товарный знак (п. 1 ст. 1488).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом по своему усмотрению. В тоже самое время, существует одно изъятие, законодатель предусмотрел некоторые ограничения этого права. Например, «отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя»².

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 27.12.2018)

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 27.12.2018)

Порядок заключения договора об отчуждении исключительного права определяется на основании главы 28 ГК РФ. То есть, правообладатель должен решить вопрос о том, как будет заключаться данный договор: путем проведения торгов (аукцион или конкурс) или посредством направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц.

Очевидно, что объекты гражданско-правового оборота, попадающие под регулирование раздела VII ГК РФ, являются нематериальными и никакого права владения в отношении них не может возникнуть. Более того, согласно ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты. Следовательно, договор об отчуждении исключительного права, по своей сути, не может быть реальным. Это всегда консенсуальный договор, содержание которого заключается в передаче исключительного права. Если договор предусматривает передачу имущества или каких-либо документов, то это относится не к процедуре заключения договора, а к его исполнению.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Если данное правило не было соблюдено, то договор является ничтожным, не имеющим юридической силы.

П. 2 ст. 1234 ГК РФ гласит, что переход исключительного права подлежит государственной регистрации, в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 1232 ГК РФ. В п. 7 вышеупомянутой статьи закреплено, что может быть предусмотрена факультативная государственная регистрация некоторых результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД). Если регистрация РИД произведена, то регистрация договора об отчуждении исключительного права на такой результат деятельности является обязательной. Однако, в п. 2 комментируемой статьи ничего не говорится об обязательной государственной регистрации, что по нашему частно-научному мнению, является ошибочным. В связи с этим, п. 2 ст. 1234 ГК РФ необходимо толковать расширительно, применяя ее и к п. 7 ст. 1232 ГК РФ.

Следует обратить внимание на возмездный характер договора об отчуждении исключительного права, о чем закреплено в п. 3 ст. 1234 ГК РФ. Так, в договоре может содержаться прямое указание на то, что он является безвозмездным. Если в договоре не упомянуто о вознаграждении, либо упомянуто, но определить размер вознаграждения не представляется возможным, то такой договор будет считаться ничтожным. Если же в договоре установлен размер вознаграждения или порядок его определения, то такой договор будет считаться возмездным.

В случае невыполнения приобретателем обязательства о выплате вознаграждения, что привело к нарушению договора, правообладатель имеет право требовать возмещения убытков и возврата отчужденных исключительных прав в судебном порядке.

По общему правилу при заключении договора исключительное право переходит к правообладателю в момент его заключения. Однако, в договоре может быть определен и другой порядок перехода исключительного права, например, в момент передачи каких-либо материальных объектов (макетов, моделей, промышленных образцов и т.д.). Если договор подлежит государственной регистрации, то исключительное право в обязательном порядке переходит к приобретателю в момент государственной регистрации договора. Как показывает практика, органы, регистрирующие такие договоры, часто делают это несвоевременно. В таком случае дату государственной регистрации может установить суд на основе обращения правообладателя и (или) приобретателя.

Гражданский кодекс РФ допускает односторонний отказ от исполнения договора. Применимо к договору об отчуждении исключительного права, односторонний отказ возможен

в том случае, когда договор уже заключен, но исключительное право еще не перешло к приобретателю.

ГК РФ устанавливает, какие объекты относятся к сложным, а, именно, кинофильмы, аудиовизуальные произведения, театральные зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые технологии.

Коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, определила, что хореографические постановки и вокально-хореографические произведения не являются сложными объектами, но могут входить в состав сложных. Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что интеллектуальные права на хореографические постановки и вокально-хореографические произведения принадлежат постановщику (создателю вышеуказанных РИД), в связи с чем, автор имеет право запретить использование своих произведений.

Практика гражданско-правового оборота в сфере РИД выделяет такой способ распоряжения автором своих прав как право отзыва. Суть права на отзыв заключается в том, что «автор имеет право до фактического обнародования произведения отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право использования произведения, причиненных таким решением убытков»³. Право на отзыв не является исключительным правом. Это лишь дополнительное правомочие, которое входит в право на обнародование.

Для реализации права на отзыв необходимо чтобы установленные в законе условия были соблюдены. К таким условиям, прежде всего, относится возмещение лицам, использующим произведение, соответствующих убытков. В случае невозможности возмещения правообладателем убытков – воспользоваться правом на отзыв невозможно. Чем раньше автор осуществит свое право на отзыв, тем меньше будет размер убытков.

В случае, если автор обнародовал свое произведение, то он должен публично объявить об отзыве своего произведения. При этом закон не возлагает на автора обязанность по изъятию выпущенных экземпляров, позволяя действовать по своему усмотрению. Если автор решит не изымать выпущенные экземпляры, то он не сможет полностью реализовать отзыв своего произведения, так как в этом случае нельзя исключить использование произведения лицами, являющимися добросовестными приобретателями. В случае изъятия автором ранее выпущенных экземпляров произведения, у него возникнут дополнительные расходы, связанные с возмещением убытков вследствие изъятия.

Правом отзыва могут воспользоваться не все авторы произведения. Например, таким правом не наделены авторы программ для ЭВМ, служебных произведений и произведений, вошедших составными элементами в сложный объект. Такое ограничение неслучайно.

Например, в отношении программ для ЭВМ право автора на отзыв не может быть применено в силу особенностей самого объекта и условий его использования. Право на отзыв в этом случае теряет юридический смысл, а его осуществление может привести только к коллизиям в правоприменительной деятельности.

Автор служебного произведения создает его в процессе выполнения своих трудовых

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 27.12.2018)

обязанностей. Так как работодатель и работник находятся в трудовых отношениях, работодатель приобретает исключительное право на произведение, создаваемое работником. В этом случае, право на отзыв будет подрывать основу трудовых отношений между вышеуказанными лицами.

Касательно произведений, входящих в сложный объект, то тут ситуация складывается иным образом. Реализация автором права на отзыв наносит неоправданный вред интересам авторов других результатов интеллектуальной деятельности, входящих в сложный объект. В этом случае использовать созданное автором произведение, а также и другие результаты интеллектуальной деятельности становится невозможным, к исполнению, как и сам сложный объект.

Далее рассмотрим проблему, касающуюся регрессного обязательства. Дискуссии на тему юридической природы регрессного обязательства перманентно ведутся и в науке, и в практике. Нормы регрессного права находят свое закрепление в разных институтах гражданского права. Однако, четкое закрепление норм, регламентирующих данный институт, отсутствует. Кроме того, отсутствует и правовое закрепление определения регрессного права, наличие которого могло бы упростить задачу по разграничению смежных дефиниций. В нормативных правовых актах регрессное право законодателем только определяется, однако, понятийно-категориальный аппарат не раскрыт. Нормы, регламентирующие институт регресса немногочисленны. Более того, отсутствует единое понимание регрессного обязательства со стороны как правоприменителей, так и самого законодателя, что порождает множество реальных проблем в правоприменительной практике.

Ст. 1081 ГК РФ закрепляет, что «лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом»⁴. То есть, используя право на регресс, регредиент (потерпевший) восстанавливает свою нарушенную имущественную сферу, которой регрессантом (причинитель) был нанесен вред. Ущерб, который причинен потерпевшему (регредиенту), должен быть возмещен в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.

В правоприменительной практике нередки случаи, когда имеет место совместное причинение вреда. В данной ситуации причинитель вреда, который возместил потерпевшему вред, наделяется правом обратного требования к остальным причинителям вреда, которые отвечают перед ним на долевых началах. В этом конкретном случае, размер доли будет определяться степенью вины каждого из причинителей вреда либо распределяться поровну.

Рассмотрим пример из судебной практики. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел по существу спор о возмещении убытков, понесенных продавцом контрафактного товара, со стороны производителя такого товара. Право такого возмещения установлено ст. 1250 ГК РФ (п. 4), где предусмотрено, что, если у привлеченного к ответственности за использование исключительных прав лица отсутствует вина, то он вправе предъявить регрессное требование о возмещении причиненных ему убытков.

Истец, осуществлял продажу контрафактной продукции, производимой ответчиком.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 27.12.2018)

Учитывая то, что ГК РФ устанавливает ответственность за незаконное использование исключительных прав, как за производство, так и за продажу, в данном конкретном споре с Истца была взыскана компенсация за нарушение товарного знака в пользу правообладателя.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя иски Истца, основанием для регрессного возмещения такой компенсации со стороны Ответчика признал достаточным основанием наличие заключенного между сторонами агентского договора.

Указанное решение суда первой инстанции было отменено судом апелляционной инстанции, что в дальнейшем поддержал и Суд по интеллектуальным правам.

Отказывая Истцу в удовлетворении кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам, сформулировал следующие критерии доказывания по спорам о регрессном взыскании компенсации с Ответчика.

Во-первых, факт нарушения со стороны Ответчика. Истец обязан представить документы, подтверждающие производство контрафактных товаров и их поставку ответчиком.

Во-вторых, размер причиненного вреда. Истец должен быть не просто привлечен к ответственности, но и исполнить решение суда о взыскании компенсации.

В-третьих, наличие причинно-следственной связи. Истцу необходимо доказать, что именно действия Ответчика повлекли причинение ущерба.

В-четвертых, вина со стороны Истца (продавца контрафактного товара) должна отсутствовать. Истец должен доказать то, что им была проявлена должная степень разумности и осмотрительности, например, при осуществлении закупки продукции.

Такая позиция Суда по интеллектуальным правам устанавливает прозрачный образец доказывания в делах о регрессных требованиях к производителям контрафактной продукции. Процессуалистам необходима унифицированная (единообразная) судебная практика по аналогичным делам.

В научной статье, авторами были рассмотрены такие способы распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, как отчуждение и отзыв. Также была рассмотрена сущность регрессного обязательства.

Отчуждение и отзыв можно отнести к способам распоряжения исключительным правом автора на результат интеллектуальной деятельности.

Основная цель заключения договора отчуждения: исключительное право по воле правообладателя переходит от одного лица к другому, включая возможность приобретателя использовать и распоряжаться этим результатом интеллектуальной деятельности в пределах срока действия исключительного права. Так, приобретатель исключительного права становится законным монополистом в отношении охраняемого объекта.

Автор (правообладатель) имеет право не только обнародовать результаты интеллектуальной деятельности, но и отказаться от ранее принятого решения об обнародовании. Для этого ему нужно воспользоваться принадлежащим ему правом на отзыв. Однако, реализовать право на отзыв можно только при соблюдении условий, установленных законом.

Заключение

Сфокусированный анализ регрессного права, в случаях, если одно лицо возмещает вред, причиненный другим лицом, то освобождение причинителя вреда от какой-либо ответственности является несправедливым. Более того, согласно общему правилу, лицо, которое возместило вред, имеет право требовать возмещения убытков от фактического причинителя вреда. В этом случае возникает регрессное обязательство, т.е. право обратного

требования (регресса) лица, возместившего вред, к фактическому причинителю вреда о выплате соответствующей денежной суммы. Однако, четкое закрепление норм, регламентирующих регрессное обязательство, отсутствует. Правовые нормы, регламентирующие институт регресса немногочисленны, но и они разбросаны и четко не сформулированы. Более того, отсутствует единое понимание регрессного обязательства, как со стороны законодателя, так и в судебном сообществе, что порождает множество проблем в правоприменительной практике.

Библиография

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/>
2. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. М. : Статут, 2015. – 1216 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29319.html>
3. Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами. М.: Юстицинформ, 2017. 212с
4. Журавлева Ю.В. Регресс в гражданском праве России / Дисс.. канд. юр. наук.- М. 2010.- 165 с.
5. Каминский В.В. Передача авторских прав по договору / Дисс.. канд. юр. наук.- М. 2010.
6. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015. URL: http://www.vsrfr.ru/Show_pdf.php?Id=10333
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. N C01-447/2018 по делу N A40-133664/2017.
8. Слабкая Д.Н., Новиков А.В. Возмещение вреда при нарушении авторских прав. Экспертный анализ и рекомендации // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 7А. С. 174-180.
9. Фалалиев А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произведение / Дисс.. канд. юр. наук.- М. 2013.

Regression, withdrawal and alienation of the author's right to the result of intellectual activity

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,
Associate Professor, Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya st., Moscow, Russian Federation;
Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva st., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy av., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Abstract

The authors of this scientific work on the analysis of empirical data of the study of judicial practice, identified practice-oriented problems of civil law in terms of the authors' rights to the results of intellectual activity. According to the authors, the ways of solving the above-mentioned problems lie in the attention of the legislature. The initiation of the necessary attention of the legislator is positioned through the disclosure of the problem in scientific publications, encouraging scientists of procedural (legal science) to the dispute, and subsequently to the formation of the legal field of unified definitions in civil law relations in the Russian Federation. As an example, the development of a unified legal definition of recourse – as the author's right to the result of intellectual activity in the Civil code of the Russian Federation will not only reduce the negative statistics of "legal nihilism" on the part of individual representatives of the judiciary, but also to neutralize national legislation with international law.

For citation

Novikov A.V. Slabkaya D.N. (2019) Regress, otzyv i otchuzhdeniye prava avtora na rezul'tat intellektual'noy deyatel'nosti [Regress, recall and alienation of the author's right to the result of intellectual activity]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (1A), pp. 89-96.

Keywords

Civil procedure code of the Russian Federation (CPC of the Russian Federation), copyright, exclusive right of the author, results of intellectual activity (RID), agreement on alienation of exclusive right, right of revocation, right of recourse.

References

1. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast' chetvertaya) ot 18.12.2006 № 230-FZ (red. ot 01.07.2017) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2018) [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.consultant.ru/>
2. Rossiyskoye grazhdanskoye pravo. Tom II. Obyazatel'stvennoye pravo [Elektronnyy resurs] : uchebnyy / V.V. Vitryanskiy [i dr.]. M. : Statut, 2015. – 1216 s. Rezhim dostupa: <http://www.iprbookshop.ru/29319.html>
3. Bogdanova O.V. Zashchita intellektual'nykh avtorskikh prav grazhdansko-pravovymi sposobami. M.: Yustitsinform, 2017. 212s
4. Zhuravleva YU.V. Regress v grazhdanskom prave Rossii / Diss.. kand. yur. nauk.- M. 2010.- 165 s.
5. Kaminskiy V.V. Peredacha avtorskikh prav po dogovoru / Diss.. kand. yur. nauk.- M. 2010.
6. Obzor sudebnoy praktiki po delam, svyazannym s razresheniyem sporov o zashchite intellektual'nykh prav : utv. Prezidiumom Verkhovnogo Suda RF 23.09.2015. URL: http://www.vsrp.ru/Show_pdf.php?Id=10333
7. Postanovleniye Suda po intellektual'nym pravam ot 16 iyulya 2018 g. N S01-447/2018 po delu N A40-133664/2017.
8. Slabkaya D.N., Novikov A.V. Vozmeshcheniye vreda pri narushenii avtorskikh prav. Ekspertnyy analiz i rekomendatsii // *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava*. 2018. Tom 8. № 7A. S. 174-180.
9. Falaliyev A.S. Rasporyazheniye iskluchitel'nym pravom avtora na proizvedeniye / Diss.. kand. yur. nauk.- M. 2013.