

УДК 347

DOI: 10.34670/AR.2021.93.77.010

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности**Бондарев Кирилл Михайлович**

Студент,

кафедра гражданско-правовых дисциплин,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
117997, Российская Федерация, Москва, пер. Стремянный, 36;
e-mail: bondarevkiirill96@mail.ru

Богданов Евгений Владимирович

Доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
117997, Российская Федерация, Москва, пер. Стремянный, 36;
e-mail: bogdanov.ev@rea.ru

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы, связанные как с распоряжением авторскими или патентными правами, так и с передачей прав на интеллектуальную собственность. Изучены отчуждение интеллектуальной собственности и особенности регистрации в Роспатенте. Указано, какие именно объекты интеллектуальной собственности могут рассматриваться как предмет передачи третьим лицам. Отчуждение исключительного права может происходить лишь в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Распоряжаться можно практически каждым объектом интеллектуальных прав, а возможные ограничения устанавливаются только законодательством. В статье детально описаны основные правила передачи прав (к примеру, без регистрации в службе Роспатента передача прав считается несостоявшейся, а договор передачи прав содержит условия, которые оговорили сами стороны). Временное отчуждение прав на объект возможно лишь путем заключения лицензионного договора, при заключении которого правообладатель может предусмотреть возможность распоряжаться объектом лишь строго определенным образом, уклонение от правил договора повлечет его расторжение, а в пользу правообладателя будут взысканы убытки или компенсация ущерба. Выбор оптимального варианта передачи интеллектуальной собственности определяется самим владельцем интеллектуальной собственности. При этом собственник должен учитывать, что любой из способов распоряжения возможен только в пределах срока действия режима правовой охраны, а этот срок может существенно отличаться для разных объектов.

Для цитирования в научных исследованиях

Бондарев К.М., Богданов Е.В. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 7А. С. 48-53. DOI: 10.34670/AR.2021.93.77.010

Ключевые слова

Гражданское право, патентное право, интеллектуальная собственность, лицензионный договор, договор отчуждения.

Введение

Результат любой творческой или интеллектуальной деятельности может быть монетизирован правообладателем, для этого ГК РФ предусматривает несколько способов распоряжения авторскими или патентными правами. Передача прав на интеллектуальную собственность может осуществляться на возмездной или безвозмездной основе, для этого заключается лицензионное соглашение или договор отчуждения.

Основная часть

Исключительные авторские или патентные права на интеллектуальную собственность дают возможность самостоятельно использовать объект или передать его третьим лицам. Отчуждение интеллектуальной собственности возможно только при наличии подтвержденного авторства. Как правило, для этого права регистрируются в службе Роспатента, а для некоторых объектов, например программ для ЭВМ, указанное право возникает с момента создания (ст. 1234 ГК РФ).

Какие объекты интеллектуальной собственности могут рассматриваться как предмет передачи третьим лицам? Исходя из положений части четвертой ГК РФ, к ним относятся:

- авторские права на литературные, музыкальные и иные аналогичные произведения (ст. 1259 ГК РФ);
- патентные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1354 ГК РФ);
- секрет производства (ноу-хау) (ст. 1465 ГК РФ);
- средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак и т. д.) (ст. 1473 ГК РФ).

Использование каждого из перечисленных объектов без договора с правообладателем будет являться противоправным действием и повлечет ответственность, вплоть до уголовной.

Распоряжаться можно практически каждым объектом интеллектуальных прав, а возможные ограничения устанавливаются только законодательством. Например, отчуждение прав на фирменное наименование законом не допускается. Исходя из содержания части четвертой ГК РФ, выделим наиболее распространенные формы отчуждения прав:

- договор купли-продажи исключительного права: автор полностью уступает права на объект интеллектуальной собственности в обмен на вознаграждение (ст. 1234 ГК РФ);
- лицензионные договор: права передаются во временное пользование одному или нескольким лицам, при этом условия договора могут предусматривать возмездность и безвозмездность передачи, ограничение по территории использования и т. д. (ст. 1235 ГК РФ);
- открытая лицензия: каждое заинтересованное лицо может использовать интеллектуальный объект без дополнительного разрешения, однако при этом должны соблюдаться условия лицензии (ст. 1286.1. ГК РФ);

- публичное предложение о передаче прав: еще на стадии подачи заявки на патент автор предлагает заключить договор с первым обратившимся лицом (если в выдаче патента будет отказано, условия публичного предложения утрачивают силу) (ст. 392.3 ГК РФ).

На практике наиболее часто права передаются по договору отчуждения или лицензионному соглашению. Оформить эти сделки можно самостоятельно или через профессиональных специалистов патентных бюро и авторских агентств.

Для передачи прав третьим лицам недостаточно просто оформить письменный договор, сделка должна быть отражена в сведениях реестра интеллектуальной собственности. Отчуждение исключительного права на интеллектуальную собственность происходит согласно следующему алгоритму действий:

- регистрация прав на объект, если это требуется законодательными нормами, получение свидетельства или патента;
- поиск покупателя (используются специализированные интернет-ресурсы, услуги профессиональных специалистов, прямые контакты с заинтересованными лицами);
- согласование всех существенных условий договора (стороны могут сами определять цену передаваемого права, в соглашении может предусматриваться обещание передачи объекта в будущем и т. д. (ст. 429 ГК РФ));
- оформление условий договора в виде двустороннего письменного документа (нотариальное удостоверение для этого не требуется) (ст. 434 ГК РФ);
- подача уведомления в службу Роспатента о совершенной сделке (обратиться с заявлением могут обе стороны или один из контрагентов, от этого будет зависеть состав представляемой документации (ст. 453 ГК РФ));
- на основании уведомления в реестр интеллектуальных прав вносятся соответствующие сведения (ст. 1232 ГК РФ).

Без регистрации в службе Роспатента передача прав считается несостоявшейся. Договор передачи прав содержит условия, которые оговорили сами стороны. В частности, для расчета цены договора могут использоваться данные по аналогичным сделкам либо проводится экспертная оценка интеллектуального права [Передача..., www].

Временное отчуждение прав на объект возможно путем заключения лицензионного договора. Для этого правообладатель должен придерживаться следующего алгоритма действий:

- интеллектуальная собственность регистрируется в установленном порядке: сведения вносятся в реестр, а правообладатель получает свидетельство или патент (ст. 1393 ГК РФ);
- предложение о временной передаче объекта в пользование может размещаться самим правообладателем, инициативу могут проявлять и заинтересованные лица;
- лицензионный договор может заключаться с одним субъектом либо одновременно с несколькими лицами, это условие стороны определяют по собственному усмотрению (ст. 1235 ГК РФ);
- при согласовании положений договора необходимо определить стоимость временного владения, территорию и срок использования права, иные условия (ст. 432 ГК РФ);
- лицензионный договор заключается в письменном виде, удостоверить его в нотариальной конторе не требуется (ст. 1235 ГК РФ);
- сведения о заключенном договоре направляются в службу Роспатента, где временный переход права будет отражен в реестре интеллектуальной собственности (ст. 1235 ГК РФ).

При заключении лицензионного договора правообладатель может предусмотреть

возможность распоряжаться объектом по строго определенным условиям. Нарушение правил договора может повлечь его досрочное расторжение, а в пользу правообладателя будут взысканы убытки или компенсация ущерба (ст. 1232 ГК РФ).

Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий (ст. 1237 ГК РФ).

Договор отчуждения прав подразумевает, что у автора или владельца объекта прекращается возможность дальнейшего распоряжения им. Это означает, что переданное право не может выступать предметом аналогичного договора с другим лицом. Правила оформления лицензионных договоров, напротив, позволяют передавать право одновременно несколькими субъектам (ст. 1234 ГК РФ).

Заключение

Выбор оптимального варианта передачи прав определяет сам владелец интеллектуальной собственности. Нужно учитывать, что любой способ распоряжения возможен только в пределах срока действия режима правовой охраны. Этот срок может существенно отличаться для разных объектов. Если срок охраны авторского или патентного права истек или своевременно не продлен, использовать объект интеллектуальной собственности может любое лицо (ст. 1281, 1363 ГК РФ).

Библиография

1. Александров А.О. Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 10А. С. 185-191. DOI: 10.34670/AR.2020.91.10.061
2. Беликова К.М. Открытые инновации в военной сфере: практическое измерение и защита интеллектуальной собственности // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 6А. С. 51-63. DOI: 10.34670/AR.2021.31.26.008
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.10.1994. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.11.2006; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08.12.2006. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
5. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Право интеллектуальной собственности и лицензионный договор // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 8А. С. 32-38. DOI: 10.34670/AR.2020.45.67.006
6. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности в юрисдикции территориальных органов ФТС России // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 9А. С. 95-101.
7. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности. URL: <https://legal-support.ru/information/blog/spory/peredacha-prav-na-obekty-intellektualnoi-sobstvennosti/>
8. Смирнов О.А. Направление парадигмы развития интеллектуальной собственности: международный аспект // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 8А. С. 211-216. DOI 10.34670/AR.2019.89.8.027
9. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.05.1996; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 05.06.1996. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
10. Шведов В.Г., Стельмах Е.В., Соловченков С.А. Основные пути совершенствования в области защиты прав на интеллектуальную собственность // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 10А. С. 106-116.

The transfer of intellectual property rights

Kirill M. Bondarev

Student,
Department of civil legal disciplines,
Plekhanov Russian University of Economics,
117997, 36 Stremyanny In, Moscow, Russian Federation;
e-mail: bondarevkirill96@mail.ru

Evgenii V. Bogdanov

Doctor of Law, Professor,
Professor at the Department of civil legal disciplines,
Plekhanov Russian University of Economics,
117997, 36 Stremyanny In, Moscow, Russian Federation;
e-mail: bogdanov.ev@rea.ru

Abstract

The article discusses issues related to the disposal of copyright or patent rights, as well as the transfer of intellectual property rights. It studies the alienation of intellectual property and some peculiarities of registration. The authors of the article find out what intellectual property can be viewed as the subject of transfer to third parties. The alienation of exclusive rights can only occur during the period of the validity of licensing agreements, while the interests of temporary users of intellectual property are protected by law. The article describes the basic rules for the transfer of intellectual property rights. The temporary alienation of rights to intellectual property is possible only in the event of concluding a licensing agreement, and when concluding it, a copyright holder may provide for the opportunity to dispose of intellectual property only under strictly defined conditions, and any deviation from the rules of this agreement will entail its termination, and losses or compensation for damage will be recovered in favor of this copyright holder. The choice of the most optimal option is determined by the owner of intellectual property, who must take into account that any of the methods of disposal is possible only within the validity period of the legal protection regime, and this period may differ significantly for different types of intellectual property.

For citation

Bondarev K.M., Bogdanov E.V. (2021) Peredacha prav na ob"ekty intellektual'noi sobstvennosti [The transfer of intellectual property rights]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (7A), pp. 48-53. DOI: 10.34670/AR.2021.93.77.010

Keywords

Civil law, patent law, intellectual property, licensing agreement, alienation agreement.

References

1. Aleksandrov A.O. (2019) Aktual'nye problemy zashchity intellektual'noi sobstvennosti [Actual problems of protection of intellectual property]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (10A), pp. 185-191. DOI: 10.34670/AR.2020.91. 10.061
2. Belikova K.M. (2021) Otkrytye innovatsii v voennoi sfere: prakticheskoe iz-merenie i zashchita intellektual'noi sobstvennosti [Open innovations in the military sphere: practical dimension and protection of intellectual property]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (6A), pp. 51-63. DOI: 10.34670/AR.2021.31.26.008
3. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' chetvertaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 18.12.2006 № 230-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.11.2006; odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 08.12.2006 [Civil Code of the Russian Federation (Part 4): Federal Law of the Russian Federation No. 230-FZ of December 18, 2006]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ [Accessed 19/06/21].
4. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' pervaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 30.11.1994 № 51-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 21.10.1994 [Civil Code of the Russian Federation (Part 1): Federal Law of the Russian Federation No. 51-FZ of November 30, 1994]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ [Accessed 19/06/21].
5. Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2018) Ekspertiza ob"ektov intellektual'noi sobstvennosti v yurisdiksii territorial'nykh organov FTS Rossii [Examination of intellectual property in the jurisdiction of the territorial bodies of the Federal Customs Service of Russia]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (9A), pp. 95-101.
6. Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2020) Pravo intellektual'noi sobstvennosti i litsenziionnyi dogovor [Intellectual property law and licensing agreements]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 10 (8A), pp. 32-38. DOI: 10.34670/AR.2020.45.67.006
7. Peredacha prav na ob"ekty intellektual'noi sobstvennosti [The transfer of intellectual property rights]. Available at: <https://legal-support.ru/information/blog/spory/peredacha-prav-na-obekty-intellektualnoi-sobstvennosti/> [Accessed 19/06/21].
8. Shvedov V.G., Stel'makh E.V., Solovchenkov S.A. (2016) Osnovnye puti sovershenstvovaniya v oblasti zashchity prav na intellektual'nyu sobstvennost' [Main ways of improving the protection of intellectual property rights]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: yesterday, today and tomorrow], 6 (10A), pp. 106-116.
9. Smirnov O.A. (2019) Normativnoye zakrepleniye pokazateley transportnoy dostupnosti: vozmozhnosti i ogranicheniya primeneniya regional'noy grazhdanskoy aviatsii [Normative consolidation of indicators of transport accessibility: possibilities and limitations of the use of regional civil aviation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (8A), pp. 211-216. DOI 10.34670/AR.2019.89.8.027
10. Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.05.1996; odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 05.06.1996 [Criminal Code of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 63-FZ of June 13, 1996]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ [Accessed 19/06/21].