

*М.Ю. Собакин,
государственный эксперт по
интеллектуальной собственности 1 категории
отдела регистрации объектов патентных прав,
ФИПС*

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДОГОВОРОВ О РАСПОРЯЖЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

В соответствии с требованиями, установленными статьей 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора также подлежат государственной регистрации. Статьей 1369 ГК РФ прямо предусмотрено, что договоры об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации. Исполнение государственной функции по регистрации отчуждения по договору, залога, перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, топологию интегральной микросхемы и предоставления права их использования по договору, отчуждения по договору и перехода без договора исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, принудительной лицензии, перехода без договора исключительного права на наименование места происхождения товара, по регистрации открытой лицензии, ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии (далее государственная функция) осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) при участии подведомственных учреждений, в частности Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

Отдел регистрации объектов патентных прав ФИПС осуществляет подготовку для Роспатента проектов документов, связанных с исполнением государственной функции, в отношении таких объектов, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Остановимся подробнее на рассмотрении договоров в отношении указанных объектов, а также переходе исключительных прав на них без договора.

Договор об отчуждении исключительного права (ранее в законодательстве назывался договор уступки). В соответствии с пунктом 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права 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).

Важно отметить, что исключительное право по договору об отчуждении передается именно в полном объеме, определение долей не допускается. Исключительное право на объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы, отчуждается только в полном объеме правовой охраны объекта (статьи 1354, 1365 ГК РФ).

Дополнительно необходимо отметить, что действующим законодательством предусмотрена возможность передачи права на получение патента на объект патентного права до завершения процедуры рассмотрения соответствующей заявки, то есть до государственной регистрации таких объектов (пункт 2 статьи 1378 ГК РФ). В целом, процедура передачи прав на получение патента схожа с отчуждением, но в результате

передается не исключительное право на объект, а только право на получение патента на такой объект в будущем, в случае положительного решения экспертизы.

Достаточно часто по договору об отчуждении исключительного права головные организации холдинговых компаний «собирают» патенты, полученные другими организациями, входящими в холдинг. Отдельным случаем является присоединение, объединение или разделение хозяйствующих субъектов, когда помимо договора об отчуждении исключительного права приобретение прав может осуществляться путем перехода права без заключения договора (статья 1241 ГК РФ).

Переход права без договора. Статья 1241 ГК РФ устанавливает, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Из приведенной нормы следует, что переход права без договора осуществляется в отношении патентообладателя и лица, считающего себя правопреемником, при этом в соответствии с пунктом 6 статьи 1232 и статьи 1369 ГК РФ в отношении объектов патентного права при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся. Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 61 ГК РФ ликвидация юридического лица – патентообладателя влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, переход права в данном случае возможен до завершения процедуры ликвидации.

Необходимо различать переход права и изменение наименования патентообладателя. Как отмечалось выше, переход права без договора является следствием реорганизации юридического лица: разделения, выделения, слияния, присоединения, преобразования из одной организационно-правовой формы в другую и наследования, для физических лиц. Кроме того, переход права может быть вызван наложением взыскания на имущество должника, такие действия осуществляются на основании судебных актов. Таким образом, при переходе исключительного права без договора правообладателем (патентообладателем) становится другое лицо, тогда как при изменении наименования исключительное право сохраняется за патентообладателем, например, для физических лиц это смена фамилии, для юридических лиц – изменение наименования организации.

Лицензионные договоры. В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Предоставляемые лицензии могут быть исключительными и неисключительными. По неисключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам, по исключительной лицензии лицензиар не сохраняет за собой права выдачи лицензии другим лицам в пределах прав, предоставленных по исключительной лицензии (статья 1236 ГК РФ).

Следует отметить, не редки случаи, когда при заключении договоров стороны путают термины отчуждение исключительного права и предоставление исключительного права использования, поэтому необходимо четко разграничивать эти понятия при подготовке и заключении договора.

На основании лицензионных договоров могут предоставляться сублицензии. Для заключения сублицензионного договора дополнительным существенным условием является наличие письменного согласия лицензиара на предоставление лицензиатом права

использования результатов интеллектуальной деятельности, составляющих предмет лицензионного договора, другому лицу на определенных условиях (статья 1238 ГК РФ).

С принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ в лицензионных отношениях появилась практика предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности в качестве вклада в уставный капитал, создаваемых такими учреждениями организаций. К существенным условиям данных договоров относится наличие денежной оценки прав, вносимых в уставный капитал, а также предоставляемая лицензия не предусматривает для лицензиата возможности выдачи sublicензий или передачи прав третьим лицам.

Договор залога. В соответствии с пунктом 1 статьи 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя.

Требования, предъявляемые к договорам залога, изложены в §3 части I ГК РФ.

В заключение следует отметить, что в связи с динамично развивающимся в Российской Федерации законодательством, в том числе регулирующим правоотношения в области интеллектуальной собственности, важно учитывать принимаемые изменения в законодательных и подзаконных актах и предпринимать необходимые действия во избежание негативных последствий несоблюдения требований законодательства и затягивания процедуры государственной регистрации договоров.