

Калятин В.О.

**Распоряжение правами на
интеллектуальную собственность**

2020

«...договор занимает девять десятых действующих кодексов, а когда-нибудь ему будут посвящены в кодексах все статьи от первой до последней...»

А. Фуллье

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проблема распоряжения личными неимущественными правами

ГК не разрешает оборот таких прав

Но в доктрине допускалось (Рассудовский, Дозорцев)

Решения:

- Включение изменений в исключительное право для ПО
- Самоограничение права – п.3 ст. 1266
- Заранее согласованные действия

Применение Частей 1 и 2 ГК РФ

Оборотоспособность прав, кроме установленных
изъятий

Требования к форме

Проверка контрагента

Основания приобретения

Форма фиксации

Наличие нескольких правообладателей

Территория действия права

Связанные права

Личные неимущественные права

Распоряжение совместными правами

Режим исключительного права ориентирован на индивидуального правообладателя

Исключительное право – единое право

Разные типы совместного правообладания

Совместное правообладание построено аналогично «совместной собственности»

Результат – нескольким правообладателям сложно управлять и сложно распоряжаться

Решение 1 - корпоративное

Право закрепляется за специально
выбранным лицом

Управление осуществляется через
корпоративные механизмы

Решение 2 - договорное

Статья 1229

...Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяется соглашением между ними. Распоряжение исключительным правом ... осуществляется правообладателями совместно, **если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.** Доходы от совместного использования ... либо от совместного распоряжения исключительным правом... распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное

О чем можно договориться

Распределение долей

Порядок управления

Кто может распоряжаться правом

Порядок принятия решения

Изменение состава правообладателей

Выделение доли новому
правообладателю

Модели принятия решения

Решение принимается совместно

Решение принимается каждым

Решение принимается частью правообладателей

Решение принимается частью правообладателей совместно

Разные варианты для разных типов решений

...

Вывод

Целесообразно заключать соглашение между правообладателями совместно

В соглашении нужно четко определить процедуру принятия решения

Стоит включить пункт об уведомлении других правообладателей

Преимущественное право?

Действующее законодательство не допускает отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу. Совместное обладание исключительным правом на товарный знак возможно только в рамках коллективного товарного знака

- ([Определение ВС РФ от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488](#))

Совместное решение о продлении срока действия исключительного права

Заявитель: ГК РФ не предусматривает обязанность и возможность продления срока действия патента только по совместному решению всех патентообладателей, а напротив позволяет самостоятельно каждому патентообладателю осуществлять защиту своих прав

Ответчики: разрешение вопроса о продлении срока действия патента на полезную модель представляет собой форму распоряжения исключительным правом, поэтому должно осуществляться совместно

Суд: разрешение вопроса о продлении срока действия исключительного права должно осуществляться по общему правилу - то есть по соглашению сторон, а в случае отсутствия такого соглашения патентообладатели не лишены возможности разрешить подобный спор в судебном порядке посредством подачи иска об определении порядка соосуществления права.

(Решение СИП от 19 мая 2015 г. по делу N СИП-1057/2014)

Соглашение в отношении будущего объекта

«...Судом установлено, что пунктом 8 соглашения от 05.12.2012 участники определили: подать заявку на патент о конструкции аэросаней "Экспедиция" от общества "Аэросани Экспедиция", где патентообладателем будет общество "Аэросани Экспедиция", а авторами - Минаев М.С., с долей авторского участия 50%, и Лушников С.В., с долей авторского участия 50%. Заключить соглашение между авторами и патентообладателем об авторском вознаграждении с каждой проданной модели в обществе "Аэросани Экспедиция", независимо от того с кем будет заключено лицензионное соглашение на использование...»

- **(Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-785/2016)**

Проект изменений ГК РФ

Введение возможности выделить долю

Определение порядка распределения расходов и доходов

Решение вопросов управления ИС

Признание возможности совместного правообладания
товарным знаком

Договор между соавторами

Снижение рисков конфликтов между соавторами

Упрощение администрирования отношений

Упрощение решения спорных ситуаций

Защита против появления новых соавторов

Субъекты

Правообладатель или обладатель права по лицензии

Договор действителен, если правообладатель реорганизован после подачи заявления о регистрации перехода исключительного права

- (Постановление СИП от 18 марта 2015 г. по делу N А40-86306/2014)

...произошедшая к моменту рассмотрения Роспатентом представленных документов ликвидация правообладателя, который надлежащим образом изъявил свою волю на заключение договора, подал заявление о регистрации ... и совершил все действия, необходимые и достаточные ... не является юридическим обстоятельством, препятствующим регистрации (Решение СИП от 15 мая 2015 г. по делу №СИП-171/2015)

Регистрация

Обязательность регистрации для зарегистрированных объектов

Регистрируется не договор, а движение права

Для зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных обязательна регистрация только в случае заключения договора об отчуждении исключительного права

В случае отсутствия регистрации предоставления права использовать объект патентных прав или товарный знак лицензионный договор не может быть признан действительным если он исполняется

- (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 N C01-859/2015 по делу N A40-177319/2014, Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2016 N 16АП-3590/2016 по делу N A63-2528/2016)

Возможность признания действительности незарегистрированного договора «задним числом»

- (п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19)

Регистрация

Нет обязанности предоставлять документ об уплате пошлины

Изменения в рег. данные для исправления очевидных и тех. ошибок возможны по инициативе Роспатента или по просьбе любого лица

Указание на возможность регистрации базы данных, охраняемой смежным правом (п. 3 ст. 1334)

Регистрация

Регистрируется не договор, а движение права _____

Договор может стать действительным с момента подписания

В Роспатент можно представить:

- а) договор; или
- б) выписку из договора, удостоверенную нотариусом; или
- в) заявление от двух сторон

Предоставляется информация:

- вид договора
- стороны договора
- предмет договора
- срок договора
- территория
- способы использования / товары и услуги
- возможность выдачи sublicензий
- возможность одностороннего расторжения договора

Регистрация

Отсутствие регистрации спорной сделки, возникшей в условиях пассивного поведения и фактического бездействия завода (истца), содержащего признаки недобросовестного поведения участника гражданского оборота, нельзя рассматривать в качестве безусловного основания для признания ее недействительной в судебном порядке и применения последствий недействительности сделки (Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2016 г. N 305-ЭС15-19424)

*Отказ Роспатента в госрегистрации перехода
исключительного права нужно обжаловать в
арбитражном суде субъекта РФ*

- (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2015 N С01-672/2015 по делу N СИП-171/2015)

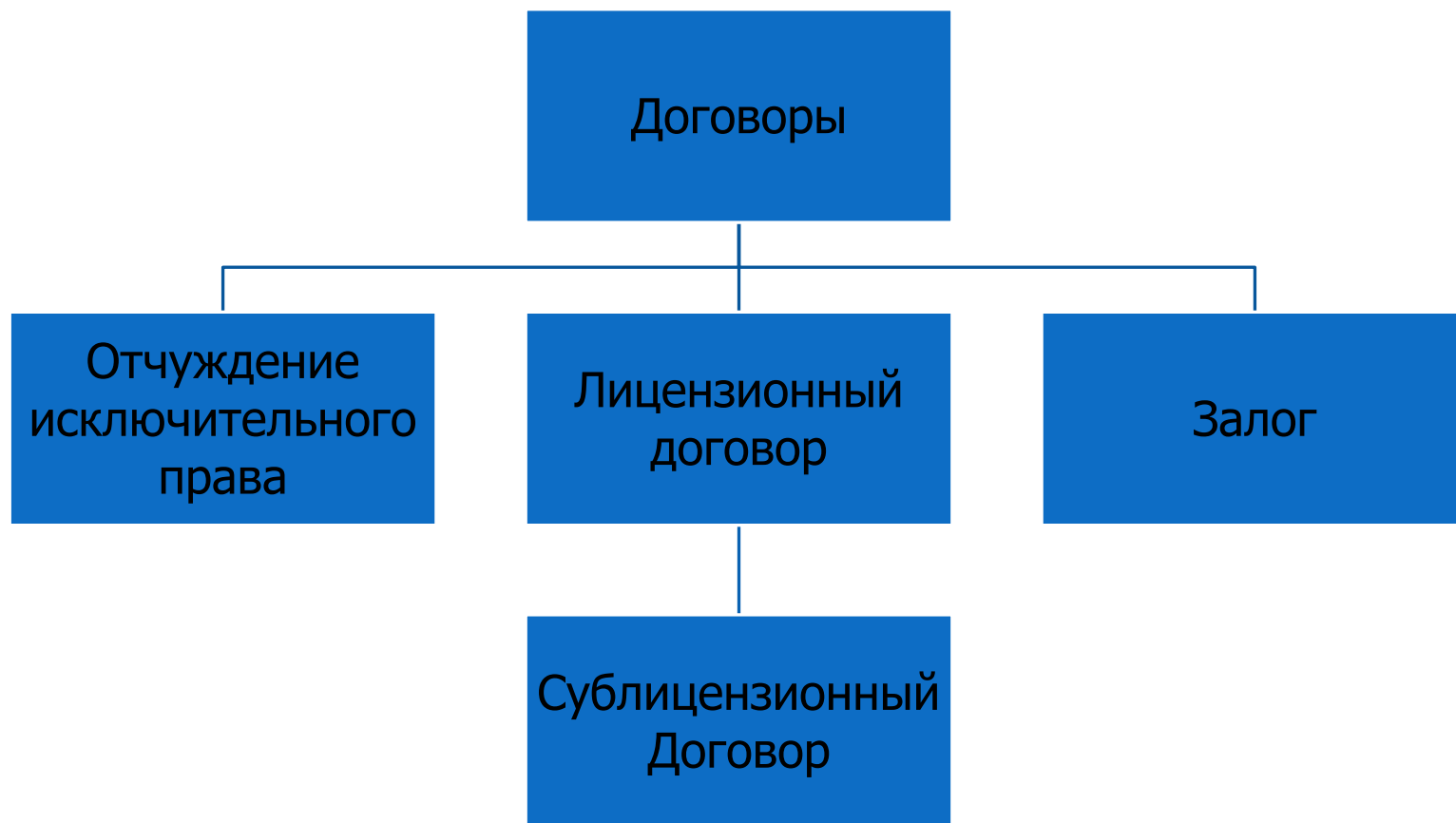
Регистрация и действие договора

Срок действия лицензионного договора **автоматически продляется** при продлении исключительного права если в договоре указано «до окончания срока действия исключительного права»

- (Постановление СИП от 23.04.2015 по делу N А43-14067/2014)

Проблема расторжения и досрочного прекращения договора: Роспатент принимает или заявление от обеих сторон или судебное решение

Виды договоров в IV части ГК РФ



Знак охраны права

Презумпция принадлежности права владельцу знака

Отсутствие знака – презумпция принадлежности прав ресурсу

Но это только презумпция

Облегчение доказывания вины нарушителя

Признак контрафактности?

ОТЧУЖДЕНИЕ ПРАВА

Отчуждение права на получение патента

Прямо предусмотрено ГК РФ (п. 2 ст. 1357)

Обязательная письменная форма

Риск непатентоспособности переходит к приобретателю

Но можно предусмотреть иное

После подачи заявки имущественное право на регистрацию конкретного товарного знака может быть передано по договору

- (Постановление СИП от 17.12.2014 №Ф12-4262/2014)

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно

- (Решение СИП от 9 июня 2016 г. по делу N СИП-56/2016)

При рассмотрении дела установлено, что Макаров О.П., творческим трудом которого, наряду с Шамаевым А.Н., создано изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации № 2552075, указан в оспариваемом патенте в качестве его автора. Таким образом, **право Макарова О.П. как автора изобретения на получение патента презюмируется.**

Между тем в оспариваемом патенте Макаров О.П. в качестве патентообладателя изобретения не указан. Доказательства, подтверждающие отчуждение Макаровым О.П. права на получение патента в пользу Шамаева А.Н., в материалах дела отсутствуют. Также отсутствует и соглашение между авторами о порядке использования ими изобретения по спорному патенту.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требование Макарова О.П. о признании недействительным патента Российской Федерации № 2552075 на изобретение "Способ раскатки теста" в части отсутствия в нем указания в качестве патентообладателя Макарова О.П. подлежит удовлетворению, поскольку истец, будучи автором изобретения, также должен был быть указан в качестве патентообладателя данного патента.

(Решение СИП от 9 июня 2016 г. по делу № СИП-58/2016)

Право на обжалование решения органа, осуществляющего публичные полномочия («право требования признания незаконным решения Роспатента о признании недействительным патента на изобретение»), не может быть передано по договору цессии исходя из правовой природы этого договора

- ([Постановление Президиума СИП от 26.06.2017 по делу № СИП-810/2016](#))

Отчуждение исключительного права

Предмет

Возможность существования разных версий

Важность акта приемки-передачи для
нерегистрируемых объектов

Нет запрета на заключение договора об отчуждении
исключительного права в отношении объекта,
исключительное право на который на дату
подписания договора не зарегистрировано в
установленном порядке, но возникнет в будущем

- (Постановление СИП от 29 апреля 2014 г. по делу №А40-49613/2013)

Субъекты

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является действительным, даже если у правообладателя отсутствовал статус индивидуального предпринимателя

- (Постановление СИП от 30 июля 2015 г. по делу N А40-94475/2014)

Договор об отчуждении исключительного права: существенные условия

Понятие продажа имущественных прав является синонимом отчуждению исключительных прав

- (Определение СИП от 13 апреля 2015 г. по делу №А40-132384/2013)

Право отчуждается в полном объеме, невозможно отчуждение отдельных правомочий

Ограничения права недопустимы

- Договор..., вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора... может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части »
 - *(п. 37 Постановления Пленума ВС РФ №10)*

Предмет

Вознаграждение

Договор об отчуждении исключительного права: вознаграждение

Это существенное условие договора
(размер/порядок определения)

П. 3 ст. 424 не применяется

Запрет безвозмездного отчуждения в отношениях
между коммерческими организациями

*В договоре об отчуждении исключительного права
на несколько произведений **можно не указывать**
стоимость права на каждое из них, если приведена
общая стоимость*

- (Постановление СИП от 4 сентября 2015 г. по делу N А40-141009/2012)

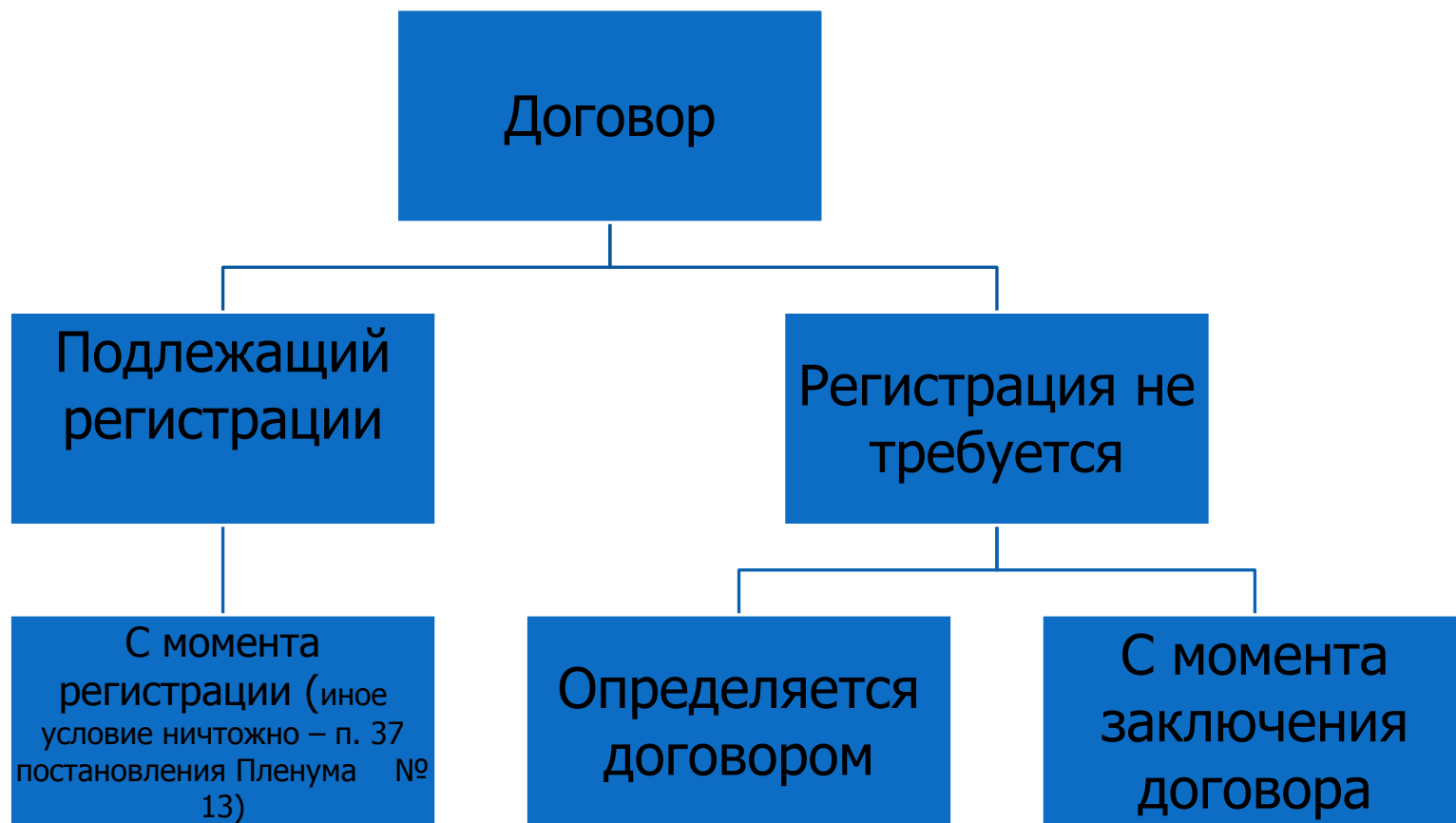
Допустимы любые варианты вознаграждения, в том
числе и роялти!

Специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты

- (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Истец не обязан требовать расторжения договора (Постановление ФАС МО от 29 апреля 2010 г. № КГ-А40/3832-10)

Договор об отчуждении исключительного права: момент перехода права



Есть ли различие между заключением и вступлением в силу договора, требующего регистрации?

«договор ...об отчуждении исключительного права ...являлся заключенным с момента согласования его сторонами всех существенных условий, а с момента его государственной регистрации приобрел статус действительной сделки...»

- (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.12.2012 по делу №А79-12321/2010)

Переход права по итогам торгов

Переход по итогам торгов исключительного права, на которое обращено взыскание, регистрируется на основании протокола о результатах таких торгов или акта приема-передачи нереализованного права должника

- (п. 51 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Исполнение договора

Отчуждение: «Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение» (п. 5 ст. 1234)

Лицензия: «Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение» (п. 4 ст. 1237)

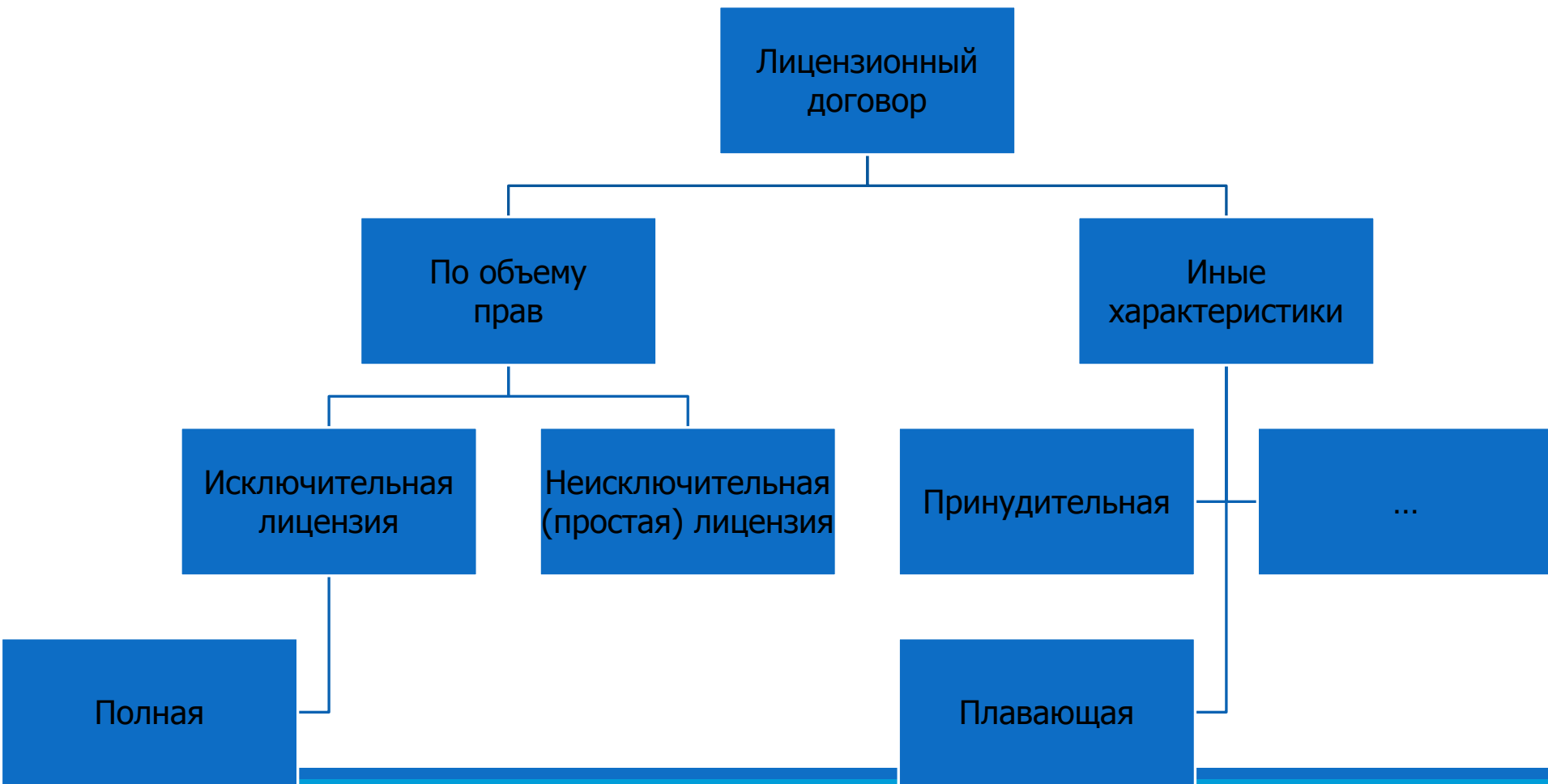
Защита приобретателя

Ограниченные средства защиты в отношениях с автором

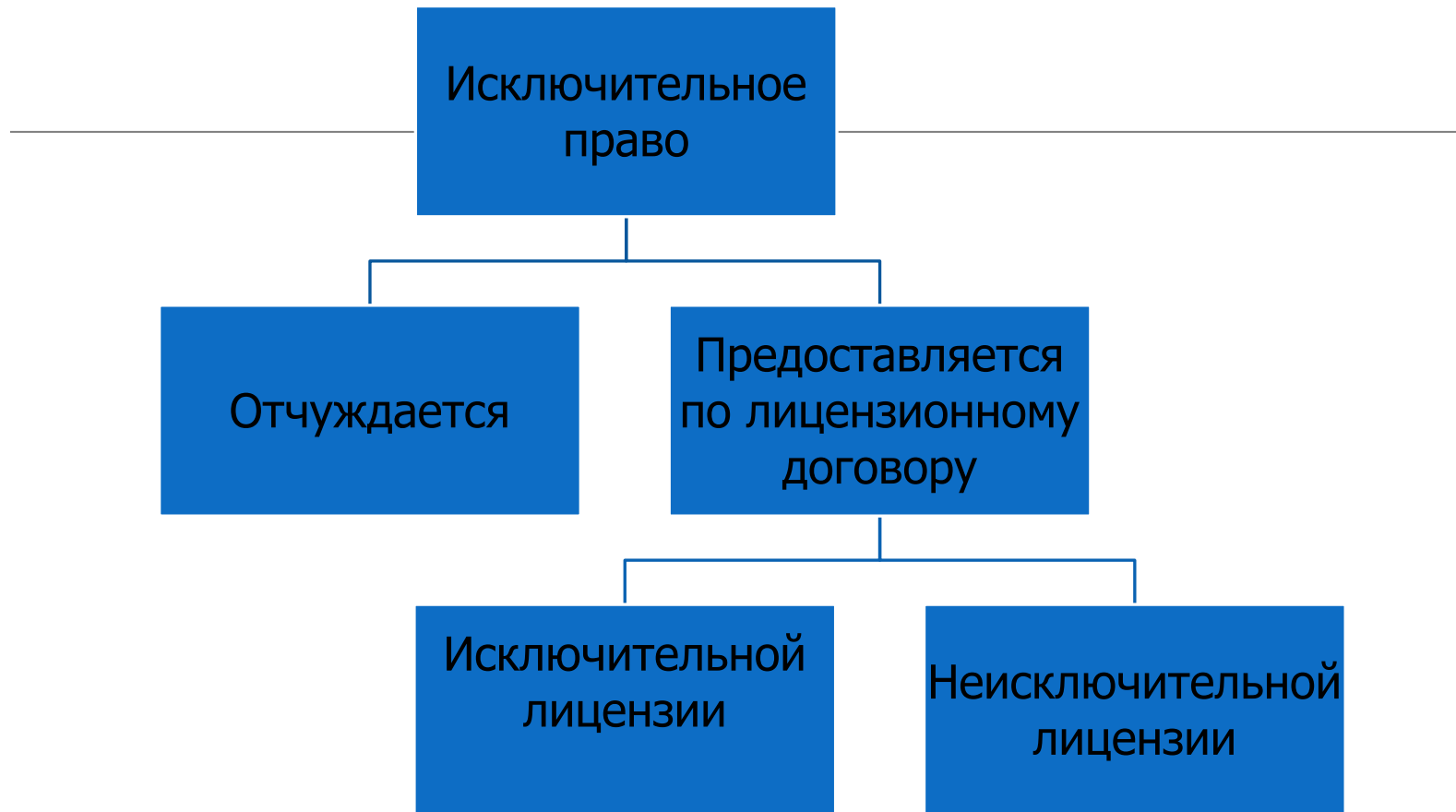
Приобретатель не может требовать компенсации или возмещения убытков в связи нарушением, имевшим место до приобретения исключительного права, если нет соглашения об уступке права требования (п. 70 Постановления Пленума ВС РФ № 10)

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Лицензионный договор: виды



Исключительность права и лицензии



В 4-й части ГК «неисключительного» права нет!

«Термин «эксклюзивные права» на произведение законодательству об авторском праве неизвестен, содержание этого понятия невозможно соотнести с конкретными предусмотренными законом правами на произведение»

- (Постановление Тринадцатого апелляционного арбитражного суда от 17.08.2010 № А56-1900/2010)

Предварительный договор

Должен содержать все существенные условия лицензионного договора

Наличие в договорах пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на определенных условиях, не означает согласования предмета и других существенных условий лицензионного договора (Определение Верховного Суда от 7 октября 2016 г. N 304-ЭС16-8563)

Лицензирование на стадии заявки

Предложения по введению в законодательство лицензирования заявки

...действующее законодательство не только не запрещает заключение договора о предоставлении права использования технического решения, заявленного на регистрацию в качестве изобретения, до получения в установленном законодательством порядке патента на это изобретение, но и предусматривает возможность заключения соглашения о выплате вознаграждения за такое использование

- (Постановление СИП от 05.02.2015 по делу № А56-53642/2013)

Лицензионный договор не предполагает разрешение лицензиара на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, в котором используется товарный знак

- (Заключение ППС от 12 июня 2013 г. по заявке №2013711374)

Лицензионный договор: Предмет

Точное указание регистрируемого объекта

Сложность определения нерегистрируемого объекта

Важность акта приемки-передачи

Лицензионный договор, не позволяющий идентифицировать объект, считается заключенным, если объект определен в приложении к договору

- (Постановление СИП от 26.08.2015 N C01-690/2015 по делу N A70-14065/2014)

А также если лицензиат фактически использует объект после подписания договора

- (Постановление СИП от 12 февраля 2015 г. по делу N A40-179244/2013)

Если на момент регистрации товарный знак был охраноспособен, но затем перестал быть таковым, то правовая охрана товарного знака не может быть прекращена на прошлое время (например, с даты регистрации товарного знака), а должна прекращаться на будущее

- (Протокол заседания НКС при СИПе от 27 ноября 2015 г. N 13)

Лицензионный договор: отсутствие предмета

1 Позиция. Таким образом, в рассматриваемом в договоре отсутствует указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору, отсутствуют номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат.

Незаключенный договор в силу [статьи 425](#) Гражданского кодекса Российской Федерации не порождает прав и обязанностей для сторон, ввиду чего отсутствуют правовые основания для признания данной сделки недействительной и применения последствий недействительности сделки.

2 *Позиция: правовым последствием не указания в лицензионном договоре передаваемого объекта, является отсутствие передачи его лицензиату, а не недействительность договора (Определение ВАС РФ от 29 июля 2014 г. N ВАС-9826/14; Определение ВАС РФ от 2 сентября 2013 г. N ВАС-9457/13)*

Лицензионный договор: условия

Предмет. Возможность существования вариаций

Способы использования объекта (ст. 1235)

Территория. Если не определена – Российская Федерация

Срок. Если не определен – 5 лет. Не более срока действия права, при превышении ограничен, но при этом действителен!

- *договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права*
- *Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права (Постановление Пленума ВС РФ № 10)*

Различение срока действия договора и срока лицензии

Превышение срока действия лицензии над сроком регистрации:

- Определение в договоре механизма продления
- Лицензионный договор автоматически продляется при продлении исключительного права (*Постановление СИП от 23.04.2015 по делу № А-43-14067/2014*)

Вознаграждение. П. 3 ст. 424 не применяется

«Само по себе хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения, в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя»

- (П. 92 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Лицензионный договор должен содержать указание на документ, удостоверяющий исключительное право (п. 6 ст. 1235) – удалена ссылка на дату выдачи документа

Наличие лицензионного договора не препятствует отчуждению исключительного права

Полная лицензия

При выдаче исключительной лицензии правообладатель не вправе сам использовать интеллектуальную собственность, если иное не определено договором (ст. 1236) – целесообразно обращать внимание на этот вопрос в договоре

Лицензионный договор: способы использования

Должны быть указаны конкретные формы использования произведения (рассматриваются ограничительно)

Возможно ли разделение исключительной лицензии по способам?

Роспатент – нет

ВАС – да

- (Определение ВАС РФ от 26 декабря 2012 г. № ВАС-13921/12; Постановление ПВАС РФ от 12.03.2013 №13921/12)

Лицензионный договор: вознаграждение

Презумпция возмездности договора

- *Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным.*
- *При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности*

(П. 40 Постановления Пленума ВС РФ № 10)

Но за пределами исключительной лицензии на весь срок действия права и на всей территории мира договор может быть безвозмездным

Проблема определения вознаграждения в зависимости от использования объекта

- «...лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства...
- Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.
 - (п. 40 Постановления Пленума ВС РФ № 10)
- *«...суд кассационной инстанции считает недопустимым отказ ответчика от исполнения обязательств по уплате лицензионного вознаграждения не только за предоставленную, но и за фактически использованную неисключительную сублицензию...»*
 - (Постановление ФАС МО от 24.06 2009 № КГ-А40/5310-09)
- В указанных случаях размер вознаграждения определяется по цене правомерного использования при сравнимых обстоятельствах
- *Вознаграждение надо платить, даже если товар реализуется лицензиару (Постановление СИП от 12 ноября 2015 г. по делу N А56-43925/2014)*

Минимальные ставки

Сейчас ГК предусматривает возможность установления Правительством ставок:

- за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях
- за служебные результаты интеллектуальной деятельности
- за отдельные виды использования произведений, исполнений и фонограмм

Минимальные ставки в Постановлениях Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 218

от 17 мая 1996 г. N 614:

за использование исполнения (постановки) путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю

за воспроизведение и иное использование исполнения (постановки), включенного в фонограмму

за воспроизведение, в том числе на промышленных изделиях, исполнения (постановки), включенного в аудиовизуальное произведение, программу интерактивного типа ("мультимедиа") для электронно - вычислительных машин, сдачу экземпляров аудиовизуального произведения и программы для электронно-вычислительных машин в прокат

за использование исполнения (постановки), включенного в фонограмму или аудиовизуальное произведение, при публичном исполнении (показе) в местах с платным и бесплатным входом

от 21 марта 1994 г. N 218:

за публичное исполнение произведений

за воспроизведение произведений путем звукозаписи, за сдачу экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных произведений (видеофильмов) в прокат

за воспроизведение произведений изобразительного искусства и тиражирование в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства

Иные условия

Техническая помощь

Права на усовершенствования

Сопутствующая интеллектуальная собственность

Поставки комплектующих

Ключевой персонал

Гарантии

Форма договора

Договор об отчуждении исключительного права на произведение – письменная форма

Лицензионный договор – письменная форма

Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме

Программы для ЭВМ и базы данных – возможен договор присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных или на их упаковке, **а также в электронном виде** (п. 3 ст. 1286)

Применение ст. 434 и 438

Новый вариант – свободные лицензии

Договор, заключаемый в упрощенном порядке

Особый способ заключения

Лицензиат – только правомерный владелец экземпляра

И только приобретший для самостоятельного пользования (п. 103 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Презумпция безвозмездности договора (п. 5 ст. 1286)

Договор присоединения

Сублицензионный договор невозможен

Территория практически неограничена (территория использования компьютера), ст. 1280

Электронная форма договора

Проблема «свободных» лицензий

Односторонняя сделка или договор?

Действительны ли по российскому праву?

Многочисленные конфликты с российским правом, ключевые устраняются в проекте

Введение возможности дать заранее согласие на определенного рода изменения произведения (п. 3 ст. 1266)

Серьезное ограничение права на отзыв

Односторонняя сделка (п. 5 ст. 1233 ГК РФ)

5. Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных правообладателем условиях.

Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет". Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации.

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок составляет пять лет.

При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория Российской Федерации.

В течение срока действия заявления не может быть отозвано и предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены.

Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае, если правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается. Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен возместить убытки, причиненные лицензиату.

Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на объект смежных прав нарушено неправомерным размещением заявления, сделанного в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются к открытым лицензиям (статья 1286.1).

науки, литературы или искусства

1. Лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия).

Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.

2. Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор (пункт 2 статьи 437) об использовании принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого произведения.

3. Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.

В случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведений договор считается заключенным на пять лет.

В случае, если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается на территории всего мира.

4. Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от договора (пункт 3 статьи 450), если лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару произведения либо на использование нового результата интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом на основе этого произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые предусмотрены открытой лицензией.

5. Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение нарушено неправомерными действиями по предоставлению или использованию открытой лицензии, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.

Нарушение договора

Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение (п. 4 ст. 1237)

Важность неустойки в договоре

Лицензионный договор: ответственность

Выход за пределы договора означает нарушение исключительного права

Договорная ответственность носит зачетный характер:

- «при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (**зачетная неустойка**). В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать взыскания компенсации (убытков) (**исключительная неустойка**). В случае, когда договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, он по своему выбору вправе потребовать либо взыскания неустойки, либо возмещения убытков (выплаты компенсации) (**альтернативная неустойка**). С учетом условий договора возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации) (**штрафная неустойка**). При этом при толковании условий договора присоединения о штрафной неустойке следует учитывать, не поставлен ли лицензиат в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.»

- (П. 41 Постановления Пленума ВС РФ № 10)

Защита лицензиата

Исключительный лицензиат имеет те же возможности защиты своих прав, что и правообладатель (ст. 1254)

Это же относится и к sublicензиям

- (Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.01.2014 по делу N А33-6758/2013)

Суд, отказывая в иске, указал на то, что непредставление ответчиком отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) не является основанием для применения к ответчику ответственности в виде взыскания компенсации (Определение ВАС РФ от 21 декабря 2010 г. № ВАС-17168/10)

Прекращение договора

Расторжение договора предполагает судебный порядок

Проблемы расторжения зарегистрированного договора

Возможность различения расторжения договора и прекращения права использования объекта

Ограничение расторжения договора

Лицензиат по договору был ограничен в возможностях расторгнуть договор; как установили суды, при заключении лицензионного договора ЗАО "ИНТЕРСВЯЗЬ-2" не было лишено возможности заявить о своем несогласии с каким-либо условием (по его просьбе было изменено условие о лицензионной территории) - (Определение Верховного Суда РФ от 26 января 2016 г. N 305-ЭС15-18211)

Сублицензионный договор

Это вид лицензионного договора

Число последовательных сублицензионных договоров не ограничено, если есть письменное разрешение лицензиара заключать такие договоры

- (Постановление СИП от 9 декабря 2015 г. по делу N А70-12794/2014)

Возможность выдачи сублицензии должна быть предусмотрена лицензионным договором

Согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного договора

Лицензиар вправе ограничить согласие только отдельными способами использования из числа предоставленных лицензиату

- (п. 42 Постановления Пленума ВС РФ № 10)

Согласие вместо лицензионного договора

Положения действующего законодательства не ограничивают правообладателя в возможности распоряжаться своим исключительным правом путем представления другому лицу простого согласия на использование товарного знака без государственной регистрации предоставления права на его использование (Постановление СИП от 18 февраля 2016 г. по делу N А55-7721/2015)

Согласие правообладателя на использование под его контролем товарного знака

Может быть дано:

- в лицензионном договоре;
- в договоре простого товарищества
 - (Постановление Президиума СИП от 22 июля 2016 г. по делу N СИП-643/2015)
- в предварительном лицензионном договоре с условием о том, что до заключения лицензионного договора будущий лицензиат использует товарный знак под контролем правообладателя
 - (Постановление Президиума СИП от 24 апреля 2015 г. по делу N СИП-765/2014)
- ...

Подрядный договор

При заключении договора подряда нарушителем исключительного права на произведение при осуществлении воспроизведения будет являться заказчик, а не исполнитель (*...осуществляющая издательскую деятельность организация, предоставившая в типографию оригинал-макет произведения для печатания книги, будет являться надлежащим ответчиком в случае нарушения прав автора произведения. Типография в данном случае осуществляет только техническое содействие при издании книги. Однако если типография по своей инициативе превысит заказанный тираж произведения, то в этом случае она будет нести ответственность за нарушение авторского права.*

- П. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15)

Однако в решении по делу “Name s.r.o” (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. № 5939/12) указано:

«Если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак»

Дело Перекрестка

«...лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя»

(п. 73 Постановления Пленума №10).

Исчерпание права

Относится только к распространению носителя, но не к другим действиям с ним (например, рекламе)

Относится только к конкретному экземпляру, но не к соответствующей ИС в целом

К Интернету неприменимо

Экземпляр должен быть правомерно (т.е. с согласия правообладателя) опубликован (т.е., например, размещения в Интернете) недостаточно

Введение в оборот должно быть совершено на территории России

Исключение: топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, объекты права публикатора

Исчерпание права

Введение в оборот должно быть осуществлено с согласия правообладателя

Товар, выпущенный правообладателем, не может нарушать его право

- (Постановление ПВАС №10458/08 от 3 февраля 2009 г.)

Однако в настоящее время суды негативно настроены к параллельному импорту

Особые нормы для наименований места происхождения товаров (ст. 1537)

Ослабление имущественных прав в цифровой среде

«Права владельца цифрового экземпляра произведения часто являются не носящими постоянного характера, непередаваемыми, и предполагающими согласование действий с обладателем исключительного права.» (А. Перзановский и Дж. Шульц)

Отсутствие цифрового исчерпания права

Утрата возможности свободного использования экземпляра даже в предусмотренных законом случаях.

Продажа экземпляра

Лицо, распространяющее произведение, обязано проверить правомерность распространения (Верховный Суд РФ признал правильным решение суда нижестоящей инстанции о конфискации у торговой фирмы контрафактных экземпляров произведения и взыскании дохода вместо возмещения убытков так как покупая товар у третьего лица, фирма не проверила наличия у него права на распространение видеокассет с фильмом, то есть не приняла всех зависящих от нее мер, позволяющих предотвратить нанесение правообладателю убытков вследствие незаконного распространения видеокассет

- П. 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47)

факт приобретения экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродавшего

- П. 7 Обзора практики... Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. N 122)

Правило об исчерпанию права

Залог

Залог исключительного права возможен

В качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или "ноу-хау". Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством

- (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ и ВС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8)

Залог

- Залог исключительного права – только в полном объеме (О.Г. Крушина допускает залог в части)
- Регистрируется – для регистрируемых объектов
- Залогодатель вправе использовать РИД или средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом (кроме отчуждения), если договором не предусмотрено иное
- Залогодатель обязан принимать необходимые меры по сохранению заложенного имущества, в том числе не совершать действия, влекущие снижение стоимости имущества (ст. 343)
- Отчуждение исключительного права – только с согласия залогодержателя

Залог

- Разрешено отчуждение прав, заложенных автором
- Обращение взыскания на право автора – п. 1 ст. 1284

Специальная статья 358.18

- Признание возможности залога исключительных прав
- Указание на гос. регистрацию
- Распространение на залог прав по договору об отчуждении исключительных прав и прав по лицензионному договору норм о залоге обязательственных прав
- Залогодатель вправе использовать объект и распоряжаться им, кроме отчуждения исключительного права (если иное не предусмотрено договором)

Залог

Залог будущих прав (ст. 358.1)

Залог права в отношении ИС – только с согласия должника (п. 3 ст. 358.2)

Содержание договора залога описано в ст. 358.3.
Возможность перевода права на залогодержателя по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса (ст. 358.8)

Неясность с залогом прав на получение патента:

- Закон не упоминает
- Некоторые авторы допускают (Е.В. Жарова)
- Упоминается в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции

Залог прав по лицензии

Прямо упоминается в законе (п. 3 ст. 358.18)

Требуется ли согласие лицензиара на передачу права по лицензионному договору?

Возможно ли исполнение обязательства должником залогодержателю (п. 1 ст. 358.6)?

- Ряд авторов – да (С.Медведев, А. Савельев)
- Необходимо решение вопроса с обязанностью лицензиата

Залог в силу ареста

Имущество, на распоряжение которым был наложен запрет, считается заложенным лицу, в пользу которого был установлен запрет (п. 5 ст. 334)

С момента вступления в силу решения суда об удовлетворении требований кредитора или иного управомоченного лица

Такое лицо не имеет преимуществ перед другими кредиторами в рамках дела о банкротстве

- (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.02.2017 № 301-ЭС16-16279)

Доверительное управление

Прямо упомянуты исключительные права (п. 1 ст. 1013)

Доверительный управляющий не становится правообладателем

Возможно в силу закона (опекуны и попечители, исполнитель завещания...)

Срок – до пяти лет

Регистрация – по общим правилам для отчуждения/лицензионного договора

Отдельный учет

Коллективное управление – особый вид управления

- (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ №10)

...если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель. Если же учредитель управления сам является лицензиатом, то правомочия доверительного управляющего зависят от того, переданы ли ему в управление права лицензиата, получившего их по договору исключительной лицензии или же получившего их по договору неисключительной лицензии.

При этом учредитель доверительного управления, передавший исключительное право в доверительное управление, самостоятельно пользоваться предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации мерами защиты не вправе

- (П. 49 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Внесение в уставный капитал

В случае внесения подлежащего денежной оценке исключительного права, иного интеллектуального права (например, права на получение патента) или права по лицензионному договору в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или общества при наличии указания об этом в решении о создании (решении о внесении имущества в уставный (складочный) капитал или договоре об учреждении (создании) товарищества или общества), а также при наличии в таком решении всех существенных условий, подлежащих включению, соответственно, в договор об отчуждении исключительного права или в лицензионный договор, заключения отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ (пункт 1 статьи 1233), не требуется.

- (п. 45 Постановления Пленума ВС РФ № 10)

Возможно внесение права на использование объекта, предоставленного по лицензионному договору

Возможно внесение права на получение патента

Правом, внесенным в уставный капитал, можно распоряжаться

«... Таким образом, соглашение от 05.12.2012 по своей правовой природе является смешанным договором, содержащим в себе элементы различных договоров (пункт 3 статьи 421 ГК РФ). В данном случае, соглашение содержит в себе элементы договора продажи предприятия, учредительный договор и договора о передаче права на получение патента на полезную модель...»

- (Решение СИП от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-785/2016)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторское право

Инструкции, бланки, рисунки, отчеты и т.д.

Авторское право касается только использования формы, т.е. воспроизведения, распространения и т.п. действий с документом, но не использования содержания

Исключительное право всегда первоначально возникает у автора

Длительность действия исключительного права

Личные неимущественные права всегда остаются у автора

Право возникает в силу создания произведения, никаких

специальных действий совершать не требуется

Но важно получить доказательства приобретения права

Схема прав на результат

Содержание

- Патентное право
- Секрет производства
- Информационная модель

Форма

- Авторское право

Носитель

- Право собственности

Договор об отчуждении исключительного права

Нельзя передать право на будущее произведение (кроме договора заказа)

Нельзя запретить автору создавать определенные произведения либо отчуждать права на них другим лицам

Ограничение ответственности автора суммой реального ущерба (ст. 1290)

Отчуждение оригинала произведения и исключительное право на произведение (ст. 1291)

Понятие оригинала

Презумпция сохранения права за автором (его наследниками)

Приобретатель оригинала произведения вправе без согласия автора и выплаты ему вознаграждения демонстрировать оригинал произведения и воспроизводить в каталогах...

Особые права лица, изображенного на произведении

Презумпция перехода исключительного права к приобретателю оригинала в случае, если оригинал произведения отчуждает не автор или его наследники

Минимальные ставки авторского вознаграждения для лицензионных договоров

- Публичное исполнение произведений
- Воспроизведение произведений путем звукозаписи
- Сдача экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных произведений в прокат
- Воспроизведение произведений изобразительного искусства
- Тиражирование в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства
- Использование кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.

Лицензионный договор

Презумпция возмездности договора

Обязанность издателя использовать произведение в установленные сроки (ст. 1287)

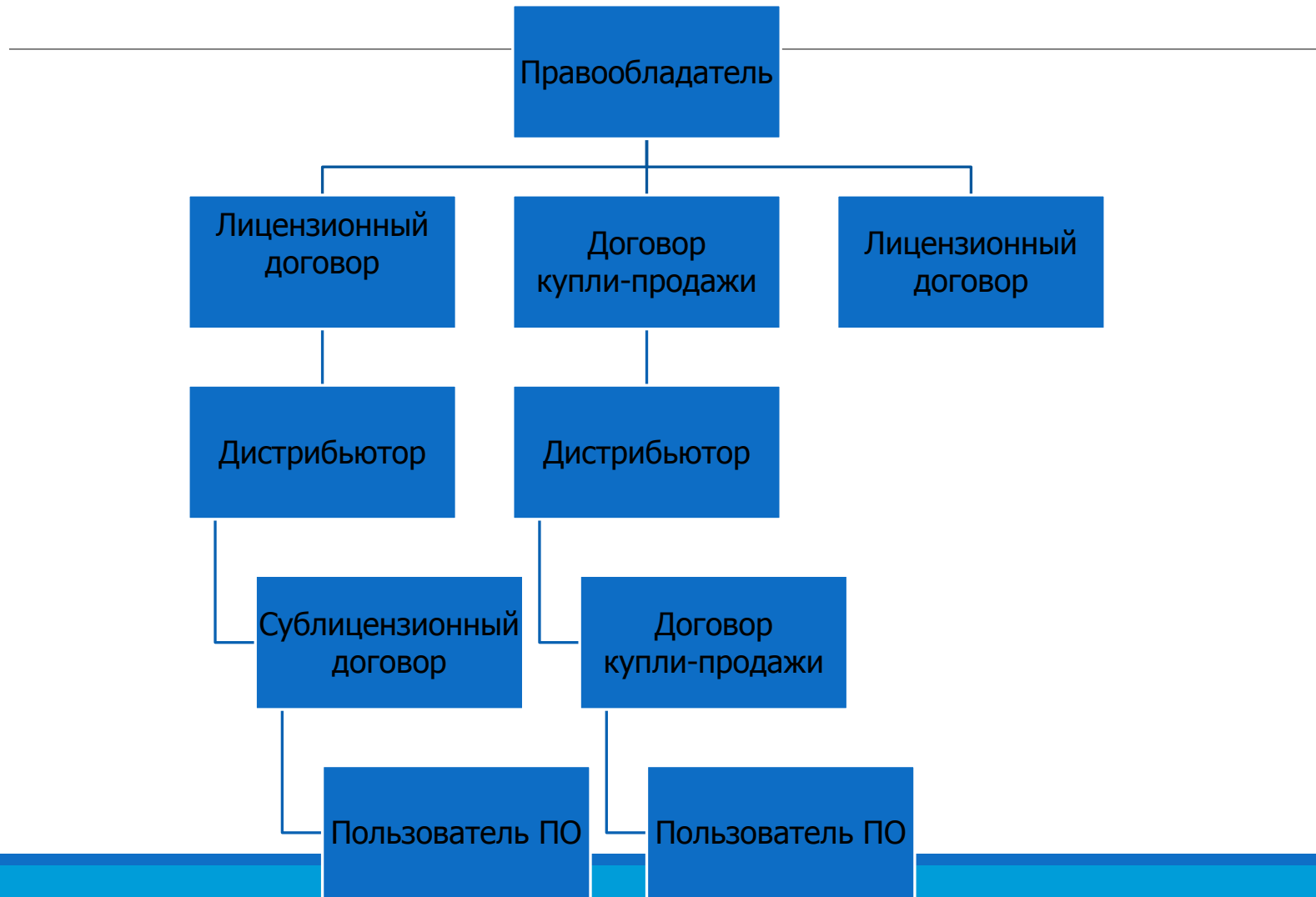
Должны быть указаны конкретные формы использования произведения (рассматриваются ограничительно)

Ограниченная ответственность автора (п. 1 ст. 1290)

Общие положения о лицензионных договорах (ст.ст. 1235-1237)

П. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 15 от 19 июня 2006 г. - представительство автора издателем

Основные схемы распространения ПО



Риски, связанные со схемами распространения ПО

Лицензионная схема:

- необходимость проверки объема передаваемых по цепочке прав
- действительность последующих договоров зависит от действительности предшествующих
- «вирусный» характер открытых лицензий

«Коробочная» схема:

- лицензионный договор может не соответствовать требованиям российского права
- проблема определения вознаграждения, уплаченного по лицензионному договору

Прокат оригинала или экземпляра произведения

Самостоятельный способ использования произведения, требующий отдельного указания в договоре

Согласие правообладателя должно быть получено, если программа для ЭВМ является основным объектом проката (п. 4 ст. 1270)

Программы для ЭВМ могут предоставляться вместе с устройством, на котором они установлены, без согласия правообладателя только в случае, если объектом проката является устройство, неразрывно связанное с установленной на нем программой

- (Информационное письмо ПВАС от 13.12.2007 № 122)

Продажа экземпляра программы с правом обмена равноценна прокату

- (Постановление ПВАС от 25.10.2005 № 3919/05)

Правило об исчерпании права к прокату не

Лицензия «В силу закона»

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы данных, вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения осуществлять действия, необходимые для функционирования таких программы или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети)... (п.п. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ)

Возможность использовать договор купли-продажи

Возможность обхода требований лицензионного договора

Лицензионный договор не может ограничить прав пользователя, полученных в силу ст. 1280 ГК (п. 4 ст. 1286)

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДНОГО ТИПА

Договор авторского заказа

Договор в отношении будущего произведения

Должен детально определять произведение: «Простого указания... на то, что произведение, права на которые передаются заказчику, будет вторым произведением, созданным автором, и будет соответствовать определенному жанру, без указания иных параметров, характеристик будущего произведения, например, сюжета, названия, или без предоставления творческой заявки, плана, недостаточно»

- (Постановление ПВАС РФ от 27.06.2006 № 2039/06)

Презумпция возмездности договора

Сам по себе не обеспечивает переход права на произведение (п. 2 ст. 1288)

Должен предусматривать срок исполнения (при отсутствии – договор не заключен)

Автор имеет льготный срок для доработки произведения (п. 2 ст. 1289), кроме случая создания сложного произведения

Ограниченная ответственность автора (п. 2 ст. 1290)

Подрядный договор

В случае заключения договора заказа право переходит к заказчику, если договором не предусмотрено иное (ст. 1296)

Произведение, созданное **при** выполнении работ по договору – право принадлежит исполнителю, если договором не предусмотрено иное (ст. 1297)

Нормы статей 1296, 1372, 1431, 1463...

Создание произведения по государственному или муниципальному контракту (ст. 1298)

Презумпция принадлежности исключительного права исполнителю

Второй вариант – принадлежность РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию

При принадлежности права РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию исполнитель обязан приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи

Если право принадлежит исполнителю, правообладатель обязан предоставить лицу, указанному заказчиком, безвозмездную простую лицензию

При совместном обладании правами заказчик вправе предоставлять безвозмездную простую лицензию для гос. или муниципальных нужд

Автор имеет право на выплату вознаграждения работодателем

«Облачное» использование

- Ключевым является установка ПО на компьютер пользователя: при установке – лицензионный договор, без установки – договор об оказании услуг
- Отсутствие копирования программы (например, при терминальном доступе) означает то, что программа не используется в смысле авторского права
- Копирование, являющееся частью технологического процесса, не рассматривается как использование в смысле авторского права (п. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ)
- От выбора модели зависит распределение ответственности пользователя
- Важно определение ответственного за сохранение объекта

Распоряжение правом на сложный объект (ст. 1240 ГК РФ, п. 44 постановления Пленума ВС РФ №10)

Понятие организатора

Причина: необходимость обеспечения использования объектов, создаваемых большими коллективами и имеющих сложный состав

Цели: -обеспечение оборота прав
-защита против недобросовестных авторов

Сложный объект:

- кинофильм
- иное аудиовизуальное произведение
- театрально-зрелищное представление
- мультимедийный продукт
- база данных

Распоряжение правом на сложный объект (ст. 1240 ГК РФ)

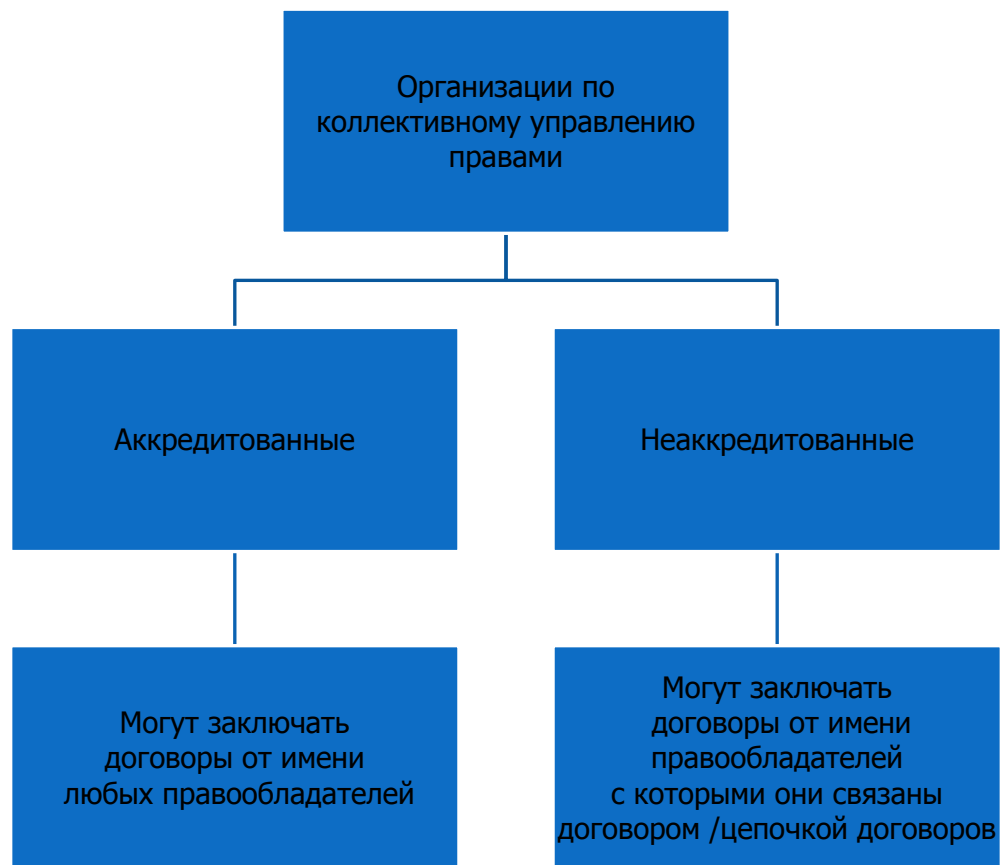
Для приобретения прав на входящие в состав сложного объекта РИДы необходимо заключение соответствующих договоров об отчуждении права/лицензионных договоров;

Особенности приобретения прав на такие РИДы:

- презумпция отчуждения права на специально созданный объект
- презумпция выдачи лицензии на весь срок и всю территорию
- запрет установления условий, ограничивающих использование РИД в составе сложного объект (см. также п. 44 Постановления Пленума ВС РФ № 10)
- квазиличное право лица, организовавшего создание объекта

Возможно использование традиционной схемы приобретения прав (если не указывается цель)

Распоряжение правами при коллективном управлении



Распоряжение правами при коллективном управлении: ОКУП

Организация по коллективному управлению правами (ОКУП) – некоммерческая организация

ОКУП не может отказать в принятии на себя управления правами, относящимися к уставной деятельности организации (п. 3 ст. 1242)

ОКУП не может отказать правообладателю в заключении договора на сбор вознаграждения без достаточных оснований

Возможно существование цепочки управляющих организаций

Договор с правообладателем не является договором об отчуждении прав / лицензионным договором

ОКУП может предъявлять иски от имени правообладателя или от своего имени

ОКУП не может обращать собранные средства в свой доход

Распоряжение правами при коллективном управлении: аккредитованные организации

Ограниченное количество сфер управления (п. 1 ст. 1244)

Интернет в сферу такого управления не входит

Правообладатель всегда может исключить произведение из управления

Запрет отказа в приеме в члены организации правообладателям, имеющему право на получение вознаграждения

Контроль государства, обязательная отчетность организации

Проблема глобальной лицензии

Отношения, осложненные иностранным элементом

Принцип национального режима охраны авторского права

Возникновение авторского права независимо от выполнения каких-либо формальностей: регистрации, депонирования и т.п.

Практическая целесообразность соблюдения правила о проставлении знака авторской охраны

Предоставление охраны во всех странах-участницах Бернской конвенции независимо от наличия охраны или срока ее действия в стране происхождения произведения

Территориальный характер действия права

Определение автора по иностранному законодательству (п. 3 ст. 1256)

Национальное исчерпание права

Приобретение оборудования,
содержащего
предустановленное
программное обеспечение.
Коробочные лицензии

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ / базы данных, получает право ограниченного использования программы или базы данных без заключения договора с правообладателем:

- Внести в программу или базу данных изменения исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя
- Осуществлять действия, необходимые для функционирования программы или базы данных в соответствии с их назначением (включая запись и хранение в памяти одного компьютера/пользователя сети)

(п. 1 ст. 1280)

Приобретение оборудования

- Отсутствие копирования программы (например, при терминальном доступе) означает то, что программа не используется в смысле авторского права
- Копирование, являющееся частью технологического процесса, не рассматривается как использование в смысле авторского права (п.п. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ)
- Действия, подпадающие под понятие использование, но осуществляемые для функционирования оборудования, являются разрешенными, если владелец оборудования является правомерным приобретателем (в части программы)
- Исчерпание права

ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Специфика охраны объектов

патентных прав

- Патент действует в той стране, где выдан
Защитить технологию во всем мире не получится, нужно делать выбор
- Длительность процедуры патентования
- Ограниченный срок действия патента, необходимость поддерживать в силе
- Ограниченный срок для подачи заявок в других странах, за пределами которого утрачивается новизна
- Патентовать объект не всегда целесообразно
- Практическая сложность использования патентов без сопутствующих ноу-хау и знаний ключевых работников
- Ограниченность информации при проведении патентных экспертиз: информация о заявках, поданных в мире, как правило, недоступна

договор об отчуждении исключительного права на объект промышленной собственности

Возможность сделать публичное предложение заключить договор (ст. 1366)

Передача права в полном объеме

Территориальное ограничение

Правообладатель не отвечает за осуществимость/экономические показатели, если не примет на себя ответственность

Возмездность предполагается

Необходимость помнить о ноу-хау и ключевых сотрудниках

Необходимость регистрации договора

Лицензионный договор

«Открытые лицензии» (ст. 1368)

Территориальное ограничение

Правообладатель не отвечает за осуществимость/экономические показатели, если не примет на себя ответственность

Возмездность предполагается

Необходимость помнить о ноу-хау и ключевых сотрудниках

Необходимость регистрации договора

Принудительные лицензии (ст. 1362)

1. Условия:

- Недостаточное использование
- Срок (4 или 3 года)
- Недостаточное предложение на рынке
- Отказ патентообладателя заключить договор на условиях, соответствующих установившейся практике (*истец не доказал, что предложенные им условия, на которых ответчик отказался от заключения с истцом лицензионного договора, соответствуют установившейся практике в части определения размера вознаграждения ответчика*)
 - Апелляционное определение Самарского областного суда по делу №33-14850, 22.12.2015)
- Применяется только к патентообладателю!

2. Условия:

- Наличие действующего патента
- Невозможность использования изобретения без нарушения прав другого патентообладателя
- Изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед первым изобретением/полезной моделью
- Отказ патентообладателя заключить договор на условиях, соответствующих установившейся практике

Разработка по договору

Изобретение и полезная модель может быть создана при выполнении работ по договору (ст. 1371), но не по заказу!

В этом случае, если договором не определено иное, исключительное право у исполнителя, а у заказчика – простая лицензия (использование для целей договора)

Промышленный образец может быть создан по заказу

В этом случае, если договором не определено иное, исключительное право у заказчика, а у исполнителя – простая лицензия (использование для собственных нужд)

Особый порядок для госконтрактов (ст. 1373)

Разработка по договору

В случае госконтракта, исключительное право принадлежит исполнителю, если договором не предусмотрено иное

Значение права на получение патента в госконтракте

В случае пропуска шестимесячного срока на подачу заявки право возвращается исполнителю (п. 2 ст. 1373)

- *В рассматриваемом случае, как следует из материалов дела и не опровергнуто участвующими в деле лицами, государственный заказчик самостоятельно заявку в установленный законом срок на получение патента не подал, а также не обратился к Исполнителю с требованием о предоставлении ему в соответствии с условиями пункта 3.3.8 контракта от 28.05.2003 N П/З-01 права на использование объектов интеллектуальной собственности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. Минобороны России не инициировало также судебные иски по защите своего права на спорное изобретение*

(Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2013 г. по делу N А56-34424/2011)

HOY-XAY

Договор об отчуждении исключительного права

Необходимость правильного определения
преддоговорных отношений

Распоряжение не ноу-хау, а правом на ноу-хау

Важность определения ноу-хау в договоре

Обязанность по сохранению в тайне информации
прежним правообладателем (ст. 1468)

Важность гарантий

Если в случае госзаказа в договоре указана ссылка на передачу права на получение патента, то это право вернется к исполнителю при неподаче заявки в течение шести месяцев со дня уведомления исполнителем (п. 2 ст. 1373)

Возможность внесения в уставный капитал

Возмездность предполагается

До опубликования заявки возможно рассмотрение прав на техническое решение как права на ноу-хау

Лицензионный договор

Обязанность сохранения в тайне на обеих сторонах!

Договор может быть как с указанием срока действия, так и без его указания, в этом случае любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора с предупреждением за шесть месяцев (большой срок может быть предусмотрен договором)

Возможность внесения в уставный капитал

Возмездность предполагается

Важно определять режим охраны

Таким образом, технические условия являются документацией, связанной с производством пищевой продукции, а производство является одним из способов введения товара в гражданский оборот.

Поскольку правообладатель - общество "Доктор Чай" согласия на использование секрета производства БАД "Фиточай" ответчикам не давало, суды первой инстанции и апелляционной инстанции пришли к правильному выводу о нарушении исключительного права истца, в связи с чем правомерно удовлетворили заявленные к ответчикам требования.

(Постановление СИП РФ от 4 марта 2015 г. по делу N А40-151594/2013)

Признав, что сведения, передаваемые по лицензионному соглашению, общеизвестны и не представляют собой ноу-хау, инспекция пришла к выводу о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. (*Определение ВС РФ от 27 августа 2014 г. по делу N 305-ЭС14-853*)

Тот факт, что спорный договор является незаключенным, заявитель при обращении в суд надзорной инстанции не оспаривает, ссылаясь, по сути, на то, что описанный в договоре объект, не является секретом производства в смысле, придаваемом этому понятию [статьей 1465](#) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование же о признании договора недействительным, в том числе и на основании [статьи 61.2](#) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", могло быть удовлетворено лишь в отношении заключенного договора, при незаключенности договора предмет оспаривания (сделка, которая могла бы быть признана недействительной) отсутствует.

(*Определение ВАС РФ от 24 июня 2013 г. N ВАС-7161/13*)

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2013 по делу N А40-7539/2013 установлено, что в момент заключения спорного лицензионного договора (25.04.2012) в отношении секрета производства "Обеспечение исполнения обязательств путем заключения в письменной форме смешанного договора" не был введен режим коммерческой тайны.

В совокупности приведенные обстоятельства легли в основу вывода Девятого арбитражного апелляционного суда, изложенного в [постановлении](#) от 18.08.2017 по делу N А40-137995/20, об отсутствии у предпринимателя на момент заключения спорного лицензионного договора документов о введении в отношении секрета производства режима коммерческой тайны, что свидетельствует о незаключенности данного договора.

(Постановление СИП от 17 апреля 2019 г. по делу N А40-222377/2017)

С учетом того, что в отношении рабочих чертежей индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 700 SB истцом не был установлен режим коммерческой тайны, поскольку, как было установлено судами, между сторонами договора от 26.12.2012 N У-261212 перечень информации, составляющей коммерческую тайну, не определялся, порядок обращения с данной информацией и контроль за его соблюдением не установлен, учет лиц, получивших допуск к конфиденциальной информации не осуществлялся, текст договора от 26.12.2012 N У-261212 и оригиналы чертежей не содержат грифа "Коммерческая тайна" с указанием реквизитов обладателя такой информации, а следовательно, истцом не были представлены в материалы дела доказательства, достоверно подтверждающие факт размещения обществом "УНИМЕТ" в сети Интернет информации, содержащей коммерческую тайну общества "НПЦ магнитной гидродинамики", Суд по интеллектуальным правам считает, что суды пришли к обоснованному выводу о том, что данные обстоятельства служат основанием для отказа в удовлетворении иска.

(Постановление СИП РФ от 16 ноября 2017 г. по делу N А33-28905/2016)

Кроме того, суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения договора, так как истцом не было указано, в решении каких конкретных задач ему не были оказана консультация и помощь с учетом пункта 2.2.14 договора, не представлены доказательства направления письменных запросов в адрес ответчика об оказании помощи по использованию секрета производства (пункт 3.1.2 договора).

Кроме этого, как указал суд первой инстанции, вменяемые истцом, не носят существенный характер, поскольку у истца имеются претензии только к одному из четырнадцати элементов секрета производства, что говорит о малозначительности нарушения.

Судом первой инстанции также было принято во внимание, что факт передачи комплекса секрета производства (ноу-хау) ответчиком истцу подтверждается подписанным между сторонами актом выполненных работ без замечаний, и истцом не отрицается. В момент заключения и на протяжении действия договора истец возражений в отношении перечня передаваемых сведений не заявлял. При подписании договора, стороны определили перечень (состав) сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) передаваемых лицензиату. Истец в период действия договора оплачивал роялти-платежи, что подтверждается доказательствами, представленными истцом. Также истцом подписаны без замечаний акты, в которых указан весь состав сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) передаваемых лицензиату.

Поскольку доказательств о том, что лицензиар не является обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого законом секрета производства, а также что он утратил конфиденциальность сведений, составляющих его исключительное право на принадлежащий ему секрет производства, предпринимателем в материалы дела при рассмотрении настоящего спора в судах нижестоящих инстанций не представлено, довод заявителя кассационной жалобы о том, что переданный ему в пользование по лицензионному договору от 28.08.2017 N 014M результат интеллектуальной деятельности не имеет коммерческой ценности, является необоснованным, а следовательно, не может быть принят во внимание.

(Постановление СИП от 31 января 2019 г. по делу N А65-11063/2018)

Суды установили, что в качестве основания иска истец указывал на нарушение договора ответчиком, выразившееся в непередаче Ноу-хау, в связи с отсутствием лицензии у него на Ноу-хау, поскольку препарат "Хорионической гонадотропин" длительное время выпускается фармацевтическими компаниями.

Между тем, в ходе рассмотрения настоящего дела судами установлено, что во исполнение договора от 15.10.2014, истцу ответчиком передана информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) в полном объеме в составе документации, что подтверждено подписанным сторонами актом от 06.11.2014 N 2.

Претензий относительно качества, объема и содержания технической документации истцом заявлено не было.

Таким образом вопреки доводам истца, факт передачи ответчиком информации, составляющей секрет производства подтвержден, при таких обстоятельствах, вывод о ненадлежащем исполнении ответчиком условий договора является несостоятельным, и не может служить основанием для расторжения лицензионного договора.

(Постановление СИП от 18 января 2019 г. по делу N А82-21044/2017)

Лицензионный договор или коммерческая концессия?

Таким образом, для квалификации спорного договора в качестве договора коммерческой концессии необходимо было установить, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) предпринимателю были переданы права по договору, являлось ли общество правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого переданы предпринимателю по договору, учитывая, что переданный в комплексе прав по спорному договору логотип не может быть признан товарным знаком по смыслу [статьи 1477](#) ГК РФ.

Поскольку судами в результате проведенного анализа договора сделан вывод, что предпринимателю в составе спорного договора не передавались права использования какого-либо товарного знака (знака обслуживания), суды пришли к выводу о том, что заключенный сторонами договор не является договором коммерческой концессии; довод предпринимателя о нарушении требований закона о государственной регистрации сделки не соответствует материалам дела.

Разработка по договору

В случае госконтракта, исключительное право принадлежит исполнителю, если договором не предусмотрено иное

Значение права на получение патента в госконтракте

Служебные отношения

Уволившийся работник обязан сохранять конфиденциальность полученных сведения до прекращения действия исключительного права (п. 2 ст. 1470)

Проблема практического применения полученных знаний – гарантированного средства защиты нет

Важность разграничения контроля за доступом к информации

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Фирменное наименование

Распоряжение запрещается (п. 2 ст. 1474)

Изменения в нормах о договорах коммерческой концессии

Действующие договоры являются действительными

Единственный возможный случай – реорганизация юридического лица

Коммерческое обозначение

Распоряжение возможно, но только в составе предприятия

Переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий (п. 4 ст. 1539)

Товарный знак. Отчуждение исключительного права

Возмездный договор (п. 3 ст. 424 не применяется)

Письменная форма

Объект должен быть точно идентифицирован

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий наименование места происхождения товара, допускается лишь лицу, имеющему право на такое наименование

Обязательная регистрация в Роспатенте

Товарный знак. Отчуждение исключительного права

Возможно отчуждение исключительного права в отношении части товаров

Запрет отчуждения исключительного права, если есть риск введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488)

Пример: дело №А41-27786/10 (ФАС Московского округа) – уступленные товарные знаки воспроизводя фирменное наименование «Раптика», которое сохраняется за истцом. Кроме того, знаки использованы в пром. образцах и других товарных знаках, правообладателем которых остается истец, чем создается вероятность введения потребителей в заблуждение.

Суд не согласился с тем, что более поздний приоритет фирменного наименования, чем приоритет товарного знака, договор об отчуждении права на который оспаривается, исключает введение потребителей в заблуждение (Определение ВАС от 19 апреля 2012 г. №ВАС-1573/12)

Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем

- (п. 8 Информационного письма ПВАС от 29.7.1997 № 19)

Товарный знак. Лицензионный договор

Возмездный договор (п. 3 ст. 424 не применяется)

Письменная форма

Проблема определения срока

Условие о качестве товаров лицензиата

Обязательная регистрация движения права в Роспатенте

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, лицензионные договоры сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения

Товарный знак. Лицензионный договор. Условие о качестве

Товары лицензиата должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а не уровню качества товаров лицензиара (прежний вариант)

Проверка соответствия качества товаров лицензиата указанным стандартам качества – это право, а не обязанность лицензиара

По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Претензия может быть предъявлена любым приобретателем товара

Договор коммерческой концессии

Товарный знак теперь обязателен в договоре коммерческой концессии

Коммерческое обозначение – необязательный элемент

Регулирование – по модели лицензионного договора

Регистрация договора – только в Роспатенте

Отношения, осложненные иностранным элементом

Территориальный характер

Иностранные правообладатели охраняются

Передача прав на международную регистрацию по Мадридскому соглашению

Передача прав на Community trade mark – в отношении всех товаров и всей территории

Учет европейских норм о запрете ограничений конкуренции. Возможность установления ограничений в рамках соглашений о передаче технологий

Наименование места происхождения товара

Распоряжение исключительным правом не допускается (п. 4 ст. 1519)

Возможно распоряжение товарным знаком, включающим наименование места происхождения товара, но только лицу, имеющему право на такое наименование

Отношения, осложненные иностранным элементом

Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака (ст. 8 Парижской конвенции)

Коммерческие обозначения охраняются только применительно к предприятиям, находящимся на территории РФ (п. 1 ст. 1540)

Наименование географического объекта, находящегося в иностранном государстве, может охраняться, если оно охраняется в качестве НМПТ в стране происхождения товара.

Обладателем исключительного права использования НМПТ может быть только лицо, право которого на использование такого НМПТ охраняется в стране происхождения товара (п. 2 ст. 1517)

Иностранные правообладатели охраняются

СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что может быть служебным РИДом?

Тексты

- Литературные тексты
- Инструкции
- Отчеты
- Документы

Изображения

- Рекламные материалы
- Чертежи
- Рисунки, используемые в товарных знаках, на этикетках и т.д

Технические решения

- Изобретения, полезные модели;
- Промышленные образцы
- Топологии интегральных микросхем
- Селекционные достижения

Иные решения, имеющие коммерческую ценность

- Все, что может охраняться как секрет производства

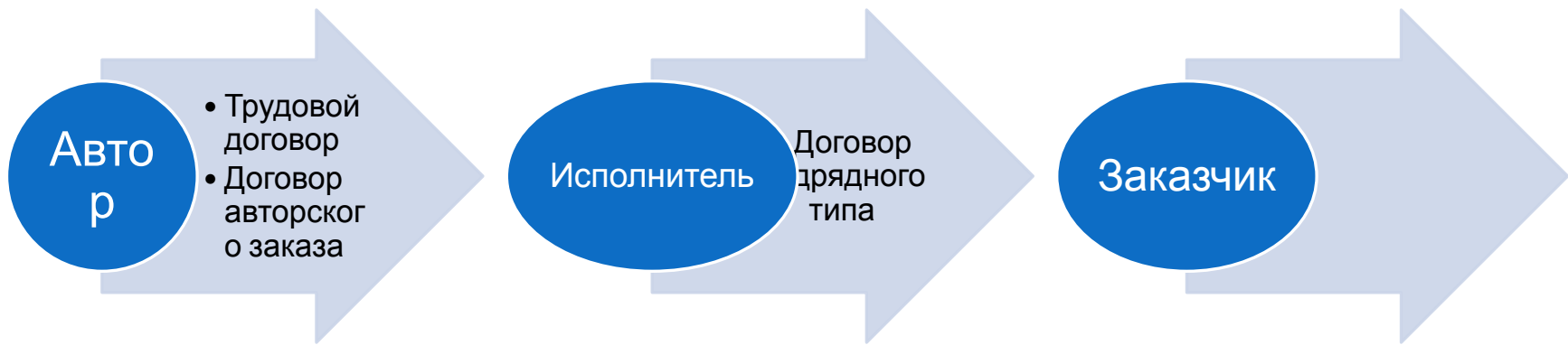
Общие требования к служебным РИДам

Сторона – физическое лицо

Трудовой договор

Служебные обязанности прямо предусматривают
создание соответствующих РИДов

Схема движения прав



Ст. 1295	Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю...
Ст. 1296	В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом которого было ее создание ... исключительное право ... принадлежит заказчику
Ст. 1297	Если программа для ЭВМ или база данных создана при выполнении договора... которые прямо не предусматривали ее создание, исключительное право ... принадлежит подрядчику (исполнителю)...
	И т.д. в последующих параграфах...

Во всех этих случаях «принадлежность» означает не автоматическое возникновение права, а автоматический переход права!

Право первоначально возникает у автора!

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также перейти к другим лицам по другим основаниям... (П. 3 ст. 1228)

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца» (п. 1 ст. 1357)

Аналогичный подход использовался в Законе СССР «Об изобретениях в СССР» и в Патентном законе РФ

Газарвь цэвэрчлэлт персхода права

Организация А заключила с фирмой Б договор подряда на выполнение инженерно-геологических изысканий. В ходе работы фирма Б подготовила различные отчеты об инженерно-геологических изысканиях. Организация А передала эти отчеты своим покупателям, но не указала в них как автора фирму Б. В свою очередь фирма Б, полагая что эти материалы являются служебным произведением и ее исключительное право на использование произведения нарушено, подала судебный иск. Суд предложил фирме Б предоставить документы (трудовые договоры, должностные инструкции, авторские договоры), свидетельствующие о наличии трудовых отношений между фирмой и физическими лицами, которые создали произведение. Поскольку такие доказательства фирма Б не смогла представить, суд отказал в иске, сделав вывод, что предмет спора не является служебным произведением. При этом договоры между организацией А и фирмой Б суд оценил как договоры подряда на выполнение проектных и изыскательных работ.

- (постановление ФАС Дальневосточного округа от 02.06.2006 г., 26.05.2006 г. № Ф03-А24/06-1/1276 по делу №№ А24-4435/04-09, А24-4436/04-09, А24-4437/04-09, А24-4438/04-09)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Служебные произведения

Служебное произведение – произведение, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей

Ст. 1295 не указывает служебное задание!

Исключительное право изначально всегда возникает у автора

Если договором не предусмотрено иное, то исключительное право автоматически переходит к работодателю

Произведение, созданное по служебному заданию, но за пределами служебных обязанностей, не является служебным

Служебные произведения

Работодатель имеет три года для принятия решения об использовании произведения, иначе исключительное право возвращается автору (п. 2 ст. 1295)

Если исключительное право принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором не предусмотрено иное

При этом автор сохраняет право использовать произведение за указанными пределами

Работодатель вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания при использовании служебного произведения

Служебные произведения. Вознаграждение автору

Если работодатель:

- начнет использование; или
- передаст исключительное право другому лицу; или
- примет решение о сохранении произведения в тайне

он обязан выплатить вознаграждение автору

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом

Условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть предусмотрены в договоре (трудовом или гражданско-правовом), заключаемом между работником и работодателем

- (п. 105 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Право на вознаграждение неотчуждаемо, но по наследству могут переходить права автора по договору, заключенному с работодателем, и неполученные доходы (п. 2 ст. 1295)

Целесообразно решать вопрос о выплате вознаграждения автору в отдельном приложении к трудовому договору

Отношение к договору до Постановления Пленума ВС РФ №10

Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения устанавливаются договором автора с работодателем. Такой договор носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров

- (П. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15)

Поскольку трудовой договор не может закреплять возможность передачи исключительного права, так как он не является гражданско-правовым, то возникает необходимость в заключении авторского договора

- (Апелляционное определение Московского городского суда от 24 июля 2014 г. по делу №33-20810)

Работодатель обязан выплатить вознаграждение за служебное произведение, даже если оно используется по лицензионному договору или исключительное право передано

- (п. 105 постановления Пленума ВС РФ №10)

Обязанность по выплате вознаграждения работодателем работнику (автору) не зависит от фактического использования или неиспользования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца. Вместе с тем от фактического использования, обусловленного характером работ, может зависеть согласованный работником (автором) и работодателем размер вознаграждения

- (п. 132 Постановления Пленума ВС РФ №10)

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности

- (П. 129 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Служебное изобретение, полезная модель, промышленный образец

Объект, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей ИЛИ конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370)

Однако задание должно быть только в пределах трудовых функций

Закон не регламентирует вид и форму служебного задания. Оно может быть и в устной форме

- (Апелляционное определение Московского городского суда от 2 октября 2015 г. №33-35924/2015)

Распределение прав

Право авторства принадлежит автору

Исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю

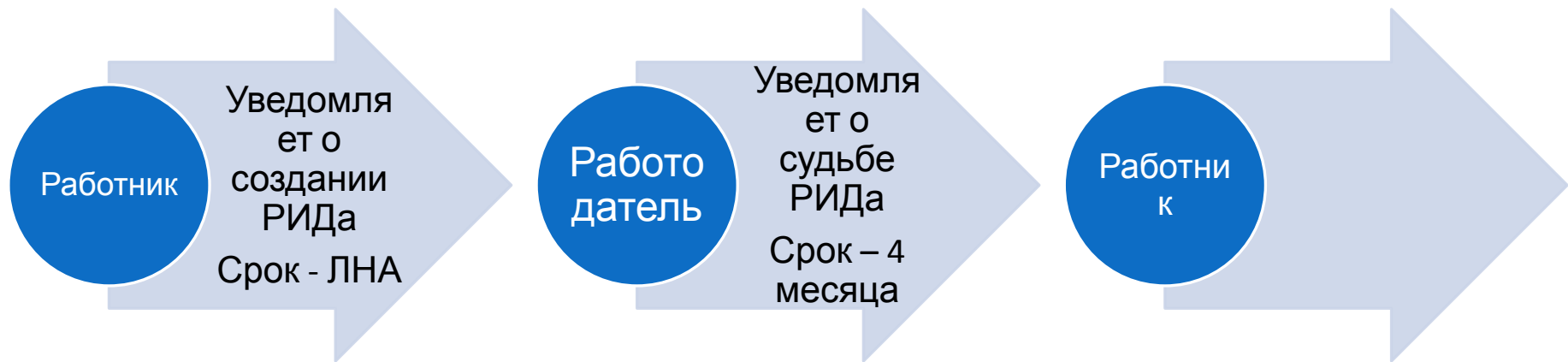
Если объект создан с использованием денежных, технических или иных средств работодателя, но не является служебным, то работодатель может получить безвозмездную лицензию или возмещение расходов (п. 5 ст. 1370)

- *За использование изобретений, созданных с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не являющихся служебными, работодатель платить вознаграждение автору не должен*
 - (Апелляционное определение Московского городского суда от 14 февраля 2016 г. по делу №33-5746/17)

Право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается

- (Апелляционное определение Нижегородского городского суда от 16 сентября 2014 г. по делу №33-7869/2014)

Схема взаимоотношений работодателя и работника



У работника нет обязанности информировать работодателя о создании технического решения, которое может быть запатентовано, если это решение не связано с исполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя

- (Решение СИП от 1 августа 2016 г. по делу №СИП-17/2016)

Невыполнение обязанности работника об уведомлении не запускает отсчет срока на втором этапе

Патенты, полученные вследствие этого работниками, могут быть оспорены

Несоблюдение работодателем срока на втором этапе создает постоянную угрозу утраты права

Устранение угрозы возможно путем заключения договора

Распределение прав между соавторами

В случае если конкретное изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых функций или конкретного задания работника в соавторстве с другим лицом (ст. 1348), по правилам ст. 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работодателя и его работника, поэтому служебный характер приобретает доля в исключительном праве, приходящаяся на работника

Иной соавтор вправе использовать изобретение полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное, при этом право на получение патента может перейти к другому лицу или быть ему передано в случаях и по основаниями, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору

В случае создания изобретения, полезной модели или промышленного образца несколькими работниками в соавторстве размер вознаграждения определяется отдельно для каждого соавтора, в том числе исходя из его вклада в полученный результат

(П. 131 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Вознаграждение: правила ГК

Работодатель обязан платить вознаграждение если:

- Получит патент; или
- Примет решение о сохранении информации в тайне; или
- Передаст право на получение патента другому лицу; или
- Не получит патент по зависящим от него причинам

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором с работником, а в случае спора – судом (п. 4 ст. 1370)

Закон СССР «Об изобретениях в СССР»

...вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение (п. 1 ст. 32)

ФЗ № 231-ФЗ от 18.12.2006

Статья 4

*"Впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также **акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса.**"*

Статья 12

Положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 года N 2213-1 "Об изобретениях в СССР"

...о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

Постановление Правительства РФ №822 от 14.08.1993

Установить, что положения статьи 29, пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР "О промышленных образцах" по вопросам льгот и материального стимулирования применяются в отношении изобретений и промышленных образцов, охраняемых патентами, действующими на территории Российской Федерации".

Автор изобретения, промышленного образца, патент на которые выдан работодателю или его правопреемнику, имеет право на вознаграждение в размере и на условиях, определяемых соглашением с патентообладателем. **При недостижении соглашения** применяются положения... Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и ...Закона СССР «О промышленных образцах»

Вопросы:

- Могло ли Правительство распространить действия указанных норм на российские патенты?
- Могло ли Правительство определить соотношение норм?

Кто должен платить вознаграждение?

Закон СССР: «работодатель или его правопреемник»

ГК РФ: «работодатель»

ВС РФ (Постановление Пленума ВС РФ № 10): «Во всех случаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю.» (п. 105)

«Если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить вознаграждение работнику, остается работодатель.

К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства.» (п. 51)

Обязанность по выплате авторского вознаграждения лежит на лице, являющемся работодателем автора изобретения на момент создания изобретения

- *(Определение Московского городского суда от 16 мая 2016 г. №4г/7-4596/16)*

Характер права на вознаграждение

Вознаграждение является частью зарплаты, так как работник действует в рамках своих обязанностей, в частности исполняет поручение (служебное задание) работодателя (Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный))

Вознаграждение - компенсация автору за использование его произведения работодателем-обладателем исключительных прав, а зарплата - это вознаграждение непосредственно за труд (Корчагина Н. Создание служебных произведений//Корпоративный юрист. 2006. № 9)

Довод истца об отсутствии доказательств выплаты ему со стороны работодателя отклонен, т.к. работодатель прекратил существование и проверить довод невозможно

- (Решение СИП от 2 февраля 2016 г. по делу №СИП-462/2015)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ

Пределы вознаграждения

... размер вознаграждения определяется по соглашению между лицензиаром и автором (авторами) изобретения или промышленного образца, без ограничения минимальным и максимальным размером» (п. 3 Приказа Роспатента от 11.05.1994 № 18)

Этой позиции придерживается и Постановление Правительства №512

Расчет вознаграждение на основе прибыли от реализации

*Поскольку в ходе рассмотрения дела суд установил, что при выполнении государственного контракта № *** от 06.03.2008 применялся не только модернизированный Захаровым В.В. станок-полуавтомат модели М 1002.00.000 на базе прессы камеренания К61, но и другое оборудование; показаниями свидетелей А***, Т***, Г*** подтверждалось, что станок не имел высокой производительности и нуждался в постоянных ремонтных работах, у суда отсутствовала возможность установить точный размер прибыли, полученной предприятием от использования изобретения Захарова В.В., и он при определении размера вознаграждения, подлежащего выплате истцу, обоснованно ограничился размером прибыли, получение которой от использования станка М 1002.00.000 признал ответчик*

- (Определение Ульяновского областного суда от 27 июля 2010 г. Дело-33-2472-2010г.)

Расчет размера вознаграждения на основе прибыли от использования

«...в силу приведенных положений ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», размер вознаграждения автора определяется в процентах прибыли от использования изобретения, а не прибыли от реализации продукции, произведенной с использованием изобретения»

«При новом рассмотрении дела суду надлежит обсудить со сторонами вопрос о назначении в соответствии с законом патентно-экономической экспертизы»

- (Определение Свердловского областного суда от 3.07.2007 г. по делу № 33-4257/2007)

Расчет вознаграждения на основе системы коэффициентов

Бромберг Г. В. предлагает следующий способ: «рассчитывать долю себестоимости, приходящуюся на используемое в объекте (продукции) изобретение как произведение трех коэффициентов:

- коэффициент достигнутого результата
- коэффициент простоты решения технической задачи
- коэффициент унификации отдельных элементов

Чтобы определить себестоимость затрат при использовании изобретения, величину суммарной себестоимости объекта (продукции), в котором используется изобретение, умножают на произведение коэффициентов, характеризующих это изобретение:

$$C_i = C \cdot x$$

где C_i – прибыль от использования изобретения

C – суммарная себестоимость объекта техники

Продолжительность выплаты вознаграждения

Даже при прекращении действия патента правоотношения между изобретателем и его работодателем, ранее оформившим на себя патент на изобретение, не прекращаются и обязанность у работодателя по выплате авторского вознаграждения сохраняется

- (Определение Свердловского областного суда от 23.12.2010 по делу № 33-14979/2010)

...если ответчик ... по своему желанию, не уплатив пошлину за поддержание патента, досрочно прекратил действие патента с целью невыплаты вознаграждения автору К., то это не может означать автоматическое прекращение обязательства по выплате этого вознаграждения автору, в отношении которого ответчиком были нарушены обязательства

- (Постановление Президиума Московского городского суда от 15.03.2007)

В случае досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец выплата вознаграждения прекращается.

При этом, если действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец восстанавливается, восстанавливается и обязанность по выплате вознаграждения.

Если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено с целью прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения **убытков**

- (П. 133 Постановления Пленума ВС РФ №10)

Сроки выплаты вознаграждения

Вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии (п. 3 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР»)

Суд кассационной инстанции считает, что положения п. 3 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» применяется лишь в случае, если сторонами не установлено иное в соглашении

- (Постановление ФАС Московского округа от 20, 24 августа 2007 г. по делу № КГ-А40/6811-07-П)

В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора – судом (Информационное письмо Роспатента от 25.06.2008)

Ответственность

За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате (ст. 33 Закона СССР «Об изобретениях в СССР»)

Возможность отчуждения автором права на вознаграждение

Авторы запатентованного изобретения... подписали 16 июля 1996 г. ОАО «Сызранский НПЗ» договор об использовании изобретения «2074232 на условиях выплаты авторам поощрительного вознаграждения в размере среднемесячной зарплаты работников ОА «Сызранский НПЗ», а также авторского вознаграждения в течение 5 лет в размере 20% от прибыли, получаемой ОАО «Сызранский НПЗ» ежегодно от использования данного патента. При этом авторами их право требования авторского вознаграждения ... было передано по соглашению об уступке требования ... ЗАО «НПЦ ЭРСЭТТ», которое в свою очередь уступило его ЗАО «НПТК «Пионер-Петролеум»..., а последнее передало его по договору цессии ...истцу – ЗАО «Пионер-Петролеум» Суд кассационной инстанции считает, что право на получение авторского вознаграждения, являющееся имущественным правом, не связано с личностью автора настолько, что не может быть передано другим лицам...

- (Постановление ФАС Московского округа от 20, 24 августа 2007 г. по делу № КГ-А40/6811-07-П)

Возможность отчуждения права на вознаграждение

Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права (п. 4 ст. 1370)

Однако ничего не мешает уступить право уже возникшего требования по договору

Наследование права на вознаграждение

Наследование невозможно (О.Ю. Шилохвост)

Наследование возможно (В. Еременко)

«Исходя из положений статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации право на получение вышеуказанного вознаграждения входит в состав наследства и переходит к наследникам автора изобретения» (Письмо Федеральной нотариальной палаты № 929/06-09 от 10.06.08)

Правопреемство на стороне работодателя

«Богословский алюминиевый завод вошел в состав ОАО «СУАЛ» путем реорганизации... Согласно передаточному акту ...патенты не входили в переданные нематериальные активы»

«ОАО «СУАЛ» является правопреемником Акционерного общества «Богословский алюминиевый завод» по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и дебиторов, включая и обязательства, срок исполнения которых не наступил, следовательно... ответчиком получены в полном объеме все права и обязанности по указанному в иске патенту»

- *(Определение Свердловского областного суда от 23.12.2010 по делу № 33-14979/2010)*

ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Плановый характер работы

Постановление Пленума ВС СССР от 18.04.1986 N 8
"О применении судами законодательства при
рассмотрении споров, возникающих из авторских
правоотношений"

П. 12: сам по себе факт использования автором для создания произведения материалов организации, с которой он находится в трудовых отношениях, не может служить основанием для вывода, что выполненная автором работа является плановой: плановой следует считать ту работу, выполнение которой предусматривалось утвержденным для автора индивидуальным планом, а также опубликованную работу, зачтенную с согласия автора в выполнение плана его работы.

Оформление трудовых отношений

По мнению суда, в материалах дела не имеется достаточных доказательств того, что между истцом и гражданами, указанными им в качестве авторов спорных объектов, имеются трудовые отношения

Приказ, на который сослался Истец, не может быть признан достаточным доказательством. Указанный приказ не имеет номера, датирован ранее той даты, которая была указана в авторских свидетельствах

Буклеты Истца и сертификаты соответствия объектов требованиям безопасности не могут быть признаны надлежащими доказательствами, подтверждающими принадлежность авторского права упомянутым физическим лицам и соответственно переход исключительных имущественных авторских прав от этих физических лиц к Истцу

В материалах дела не имеется ни доказательств, подтверждающих наличие заключенного между Истцом и физическими лицами, указанными им в качестве авторов спорных объектов, трудового договора, ни доказательств, подтверждающих, что Истцом было выдано указанным лицам служебное задание на создание спорных объектов. Не имеется в материалах дела и доказательств, подтверждающих переход к Истцу имущественных авторских прав на основании авторского договора

- (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 декабря 2005 г. № А56-40457/04)*

Договор

Обществом представлены типовые договоры с авторами (работниками общества), в которых содержатся положения о выплате вознаграждений авторам за изобретения, а также приказы управляющего директора общества, решения о выплате авторских вознаграждений, подтверждающие выплаты в первом полугодии 2005 года сумм вознаграждений авторам изобретений. Указанные выплаты заработной платой, выплачиваемой работнику ОАО «НТМК» — автору изобретения в связи с выполнением им своих обычных служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, не являются. Эти выплаты — вознаграждение за творческий труд и их выплата осуществляется на основе отдельно заключаемых договоров

- (Постановление ФАС МО 13 сентября 2006 г. Дело N КА-А40/8554-06)

Обязателен ли договор?

...закон не обязывает работодателя заключить договор с работником на приобретение у него права на получение патента, поскольку ... право на получение патента на изобретение, созданное работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, принадлежит работодателю... Таким образом, на законодательном уровне закреплено право, а не обязанность работодателя и работника (автора) заключить договор... При таких обстоятельствах у суда отсутствовали правовые основания для принятия решения о понуждении ответчика к заключению договора

- (Определение Свердловского областного суда от 20 апреля 2006 г. по делу № 33-2498/2006)

Работодателю не требуется заключать договор об отчуждении исключительного права на служебное изобретение, так как данное право возникает у него в силу закона

- (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2017 N C01-1189/2016 по делу N СИП-423/2016)

Есть и другие мнения (например, Л.Трахтенгерц, - договор обязателен)

Отсутствие у работодателя с автором-работником договора, предусматривающего условия о размере и порядке выплаты вознаграждения, не лишает последнего права на получение вознаграждения за использование произведения

- (Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 30 ноября 2016

Должностные инструкции

Служебные обязанности конкретизируются работодателем в должностных инструкциях. Поскольку заявителем ни таковые, ни служебные задания представлены не были, у суда отсутствовали правовые основания признания спорного произведения служебным. Соответственно требования истца не подлежали удовлетворению

- (Постановление ФАС ЗСО от 5 ноября 2003 года Дело N Ф04/5644-1653/А46-2003)

.

Трудовые обязанности

ООО "Информационно-аналитическое агентство "Социум" (далее - ООО "Агентство "Социум") обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ООО "Студия "Сувенир Фильм" компенсации за нарушение исключительного права на использование служебного произведения, принадлежащего ООО "Агентство "Социум", в виде использования фрагментов аудиовизуальных произведений "Подробно", "Волжский характер" производства ООО "Агентство "Социум". Автором программ, части которых были использованы ООО "Студия "Сувенир Фильм", являлась журналист Семененко М. Ю., которая на момент их создания состояла в трудовых отношениях с ООО "Агентство "Социум". Суд установил: согласно трудовому договору Семененко М. Ю. (работник), последняя обязуется выполнять обязанности по профессии "журналист". Обязанности работника перечислены в п. 3.2 договора. Среди них нет сведений о возложении на работника или принятии последним на себя обязанности по созданию аудиовизуальных произведений. Авторский договор между ООО "Агентство "Социум" и Семененко М. Ю. не заключался. В материалы дела не представлено доказательств того, что Семененко М. Ю., изготавливая произведения "Волжский характер", выполняла служебное задание ООО "Агентство Социум", а не реализовывала свое творчество самостоятельно как автор. Отказывая в передаче в ПВАС для пересмотра в порядке надзора решения от 23.05.2007, постановления от 23.07.2007 апелляционной инстанции Арбитражного суда Волгоградской области и постановления ФАС ПО от 18.12.2007 по делу N А12-1128/07-с19, ВАС в Определении от 12.03.2008 N 1566/08 по делу N А12-1128/07-с19 признал недоказанным наличие у истца исключительных прав на спорные произведения как на служебные, поскольку суду не представлено доказательств, что эти произведения создавались автором в качестве выполнения служебного задания (поручения) работодателя или в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей

◦ Постановление ФАС ПО от 18.12.2007 по делу N А12-1128/07

Рекомендации

Выделение соглашения о размере вознаграждения в отдельное приложение к трудовому договору с подписями сторон

Прямое определение в договоре условий выплаты вознаграждения

Наследование

Государству как выморочное имущество не переходит

Исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия

- (п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9)

Право на получение патента, право на восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и право на получение патента на селекционное достижение наследуются на общих основаниях

Право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного достижения переходит к его наследникам на оставшийся срок действия исключительного права

- (П. 91 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9)

Спасибо за внимание!