

**Защита прав
интеллектуальной
собственности**

**Доронин-Доргелинский
Евгений Александрович.**

**Кандидат ветеринарных наук,
доцент ПГСХА.**

E-mail: Dokveter@yandex.ru

11. Распоряжение исключительными правами. Условия договора.

Распоряжение исключительными правами.

Ст. 1233 ГК РФ

1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным (имущественным) правом на объект ИС любым не противоречащим закону и существу такого права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении) или предоставления другому лицу права использования в установленных договором пределах (ЛД).

Заключение ЛД не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается ЛД, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата ИД, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абз. 2 п. 1 ст. 1240).
4. Условия договора об отчуждении исключительного права или ЛД, ограничивающие право гражданина создавать результаты ИД определенного рода или в определенной области ИД либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.
5. При заключении договора о залоге исключительного права на результат ИД или на СИ залогодатель (правообладатель) вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат и распоряжаться исключительным правом без согласия залогодержателя (например банка), если договором не предусмотрено иное.

Исходя из п. 2 ст. 1233 также следует, что к договорам в области ИС применяются общие положения об обязательствах (ст. 307-419) и о договоре (ст. 420-453), при отсутствии специальных правил предусмотренных IV частью ГК РФ, которая определяет к каждому договору на каждый объект специальный порядок.

Ст. 307 – одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого (кредитора) действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), а кредитор – право требовать выполнения обязательства.

Ст. 308 – обязательство не создает обязанностей для лиц не участвующих в качестве стороны.

Ст. 309 – обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии: с условиями обязательства, законом, обычаями делового оборота.

Ст. 310 – односторонний отказ и изменение условий обязательства не допустимо в одностороннем порядке.

Ст. 314 - если обязательство содержит срок исполнения, то оно должно быть исполнено к этому сроку, если срока не указано, то в разумный срок.

Ст. 393 – должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Ст. 407-419 – обязательство прекращается полностью или частично в соответствии с законом и договором (исполнение обязательств, зачет, из-за невозможности исполнения, на основании акта гос. органа, в результате смерти гражданина, если обязательство не может быть исполнено без его участия, ликвидацией ЮЛ)

Ст. 420 - Договор – это соглашение 2-х или более лиц об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей.

Ст. 421 – Лица свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается (за исключением случаев предусмотренных законом) И\ принудительная лицензия в ПП ст. 1362 ГК РФ

- Стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный (до 01.01.2008 г. ГК РФ не имел договоров о распоряжениями исключительными правами в области ИС, хотя на практике они существовали как смешанные договора, содержащие нормы из других видов договоров)

- Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев когда условие договора прописано законом или ИПА .

Необходимо обратить внимание на содержание договоров (наличие определенных условий) различают:

- 1. Традиционные условия договора (характерны для любого договора)**
- 2. Существенными условиями договора – они прописаны в НПА как обязательные – их отсутствие может привести к признанию судом конкретного договора ничтожным (ст. 166 ГК РФ)**
- 3. Специальные условия – характерны для определенных видов договоров:**

Условия договора:

1. Предмет договора – является существенным условием любого договора.

1.1. Это то благо по поводу которого складываются ГПО (объект ИС). Желательно прописывать характеристики идентифицирующие данный объект (название, количество страниц, внешний вид, правоустанавливающие документы - договор о передаче прав (если правообладатель вторичный), если объект подлежит гос. регистрации – патент, свидетельство на ТЗ, ЗО, НМПТ, ТИМ, ПЭВМ, БД).

1.2. Исключительные права (их объем, характер
Необходимость их указания в договоре следует из
НПА

2. Цена договора (ст. 424 ГК РФ) – определяется по соглашению сторон, иногда применяются тарифы установленные государственными органами. Изменение цены после заключения договора возможно на условиях договора либо в силу НПА.

Если в возмездном договоре цена не указана, исполнение договора может быть предусмотрено по цене за аналогичные товары, работы, услуги. (В ИС эта норма не применима)

В ИС цена может быть определена разовым гонораром (вознаграждением) и текущих отчислений – роялти – это % от продажной цены каждого проданного экземпляра продукции созданного на основании ЛД.

3. Сроки выплат гонорара или роялти

- 4. Срок действия договора (ст. 425 ГК РФ)– договор вступает в силу с момента его подписания. Но могут быть др. случаи: с определенной даты, с определенного факта - Н\ принятия судебного решения, окончания предыдущего договора). Договор прекращает действие – при его исполнении, но может быть предусмотрен конкретный срок договора. (В ИС чаще срок).**
- 5. Территория на которой действует договор – исходя из общей части ГК РФ – это территория всей РФ, зачастую о ней вообще не говорится в договоре, однако в ИС она иногда является существенным условием Н\ ЛД. Это может быть территория РФ, субъекта РФ, 1, 2 или более компьютеров, помещение библиотеки или ВУЗа и т.д.**

6. Условие договора об информации, учете доходов и отчетности – чаще в ЛД, для того, чтобы лицензиар обладал информацией о проданных количествах экземпляров, их цене и какой размер роялти он должен получить от распоряжения своих имущественных прав.

При заключении ЛД лицензиару желательно приурочить сроки отчетности лицензиата к налоговой отчетности (в т.ч. и предоставление налоговой отчетности) в зависимости от правовой формы лицензиата (ФЛ, ЮЛ) и системы налогообложения (общий режим, УСНО, патент).

7. Конфиденциальность – стороны по договору обязаны соблюдать режим коммерческой и иной тайны на всю техническую, бухгалтерскую, налоговую информацию, на персональные данные и т.д.

12. Классификация договоров. Формы, виды договоров. Договора в области ИС.

1. В зависимости от характера (ст. 423 ГК РФ)

1.1. Безвозмездный – когда одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

1.2 Возмездный – когда сторона должна получить плату или иное встречное предоставление (Н\мена) за исполнение своих обязательств

Договор предполагается возмездным, если из закона, НПА, содержания или существа договора не вытекает иное (К-П, дарения, благотворительная помощь).

Чаще безвозмездные договоры заключают с целью ухода от уплаты налогов. При фактических обстоятельствах существования купли-продажи, на бумаге заключают договор дарения. (в т.ч. и в сфере ИС) И\ договор дарения исключительных прав (как договор отчуждения) или безвозмездный ЛД.

Если договор не подлежит гос. регистрации такие действия могут остаться незамеченными со стороны налоговых органов, однако если договор регистрируется в гос. органах (ФРС, Роспатент) они предоставляют информацию в ИФНС, которые при необходимости проводят налоговый контроль в рамках камеральных и выездных налоговых проверок ссылаясь на 20 (взаимозависимые лица) и 40 (принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения) ст. НК РФ.

Если гос. органы не предоставили такие сведения, это может сделать другая сторона по договору с целью создать неудобства правообладателю.

Кроме того, такой безвозмездный договор – с учетом ст. 170 ГК РФ считается как притворная или мнимая сделка может негативно сказаться имущественных правах правообладателя.

Правообладатель хотел уклониться от налогов, а фактически приобретатель, лицензиат или заказчик (друг, родственник) отказывается платить по «устному» договору, ссылаясь на безвозмездный характер ПИСЬМЕННОГО договора.

2. В зависимости от результата

2.1. Основной договор – заключается с целью передачи имущества, выполнения работ или оказания услуг.

2.2. Предварительный договор – ст. 429 ГК РФ, заключается с целью заключить в будущем основной договор на условиях предварительного договора. Заключается в той форме, в которой предусмотрен основной договор. Он должен содержать предмет и иные существенные условия предусмотренные основным договором. Должен содержать срок, в который должен быть заключен основной договор, если такой срок не определен, он заключается в течении года с момента заключения предварительного договора. В случае уклонения от заключения договора применяются правила п. 4 ст. 445 ГК РФ (обращение в суд с иском о понуждении заключить договор).

В сфере ИС предварительный договор может быть заключен на любой вид договора и на любой объект ИС, но наиболее распространен на договоры по передаче имущественных прав «ноу-хау» - коммерческой тайны, в связи с природой данного объекта ИС. Никто не будет покупать «кота в мешке» с одной стороны, и никто не будет разглашать ноу-хау всем подряд

Предварительный договор по «ноу-хау» еще до 2008 года в практике назывался **ОПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

Глава 75 ГК РФ «Право на секрет производства (ноу-хау)» не содержит норм по предварительному договору, и в силу п. 2 ст. 1233 необходимо применять общие нормы ГК РФ, а в частности ст. 429 ГК РФ

ФОРМЫ ДОГОВОРОВ

Форма договора – это способ выражения соглашения. Исходя из ст. 434 ГК РФ следует, что договор может быть заключен в любой форме, если законом для данного вида не установлена определенная форма.

В ГК существует 4 формы договора:

1. Устная форма
2. Простая письменная форма
3. Письменная, заверенная у нотариуса
4. Подлежащая государственной регистрации

В ИС в лицензионно-договорной работе прежде всего необходимо руководствоваться п. 2-7 ст. 1232 ГК РФ, из которых следует, что:

- 2,3. Если результат ИД или СИ (объект ИС) подлежит гос. регистрации, отчуждение исключительного права по договору, залог этого права и предоставление права использования по договору (ЛД), а равно и переход исключительного права без договора (по наследству), также подлежат гос. регистрации, (посредством гос. регистрации соответствующего договора) порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ.
4. В случаях, предусмотренных ст. 1239 (принудительная лицензия) основанием гос. регистрации ЛД является решение суда.

5. Основанием для гос. регистрации перехода исключительного права на объект ИС по наследству является свидетельство о праве на наследство.
6. Несоблюдение требования о гос. регистрации договора об отчуждении исключительного права на объект ИС либо ЛД влечет недействительность этого договора, а переход права считается несостоявшимся.
7. Если гос. регистрация объекта ИС осуществлена по желанию правообладателя (ПЭВМ, БД, ТИМ), тогда к зарегистрированному объекту ИС применяются правила п. 2-6 ст. 1232.

Виды договоров в сфере ИС

1. Договор об отчуждении исключительного права
(договор купли-продажи)
2. Лицензионный договор (предоставление права использования объекта ИС) (договор аренды)

3. Договор заказа (в т.ч. авторского, служебного, для государственных и муниципальных нужд)
(договор подряда)

4. Залог исключительного права
5. Переход исключительного права без договора (по наследству, по завещанию)

13. Договор об отчуждении исключительного права (Договор купли-продажи)

Ст. 1234 содержит общие нормы для всех объектов ИС. Для отдельных объектов ИС специальные нормы в соответствующих гл. ГК РФ, Н\ в АП – ст. 1285, в ПП – ст. 1365-1366 и т.д.

По данному договору правообладатель передает или обязуется передать все имущественные права на объект ИС безвозвратно приобретателю.

Форма договора - письменная, либо в силу п. 2 ст. 1232 подлежащая гос. регистрации.

Несоблюдение этих требований влечет недействительность договора.

3. По договору приобретатель обязуется уплатить правообладателю вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, по п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

4. Исключительное право на объект ИС переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор подлежит гос. регистрации, исключительное право переходит в момент гос. регистрации договора.

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение, прежний правообладатель вправе требовать в суде перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если право перешло к его приобретателю (передача объекта).

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение, прежний правообладатель вправе требовать в суде перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если право перешло к его приобретателю (передача объекта).

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

ВЫВОД

**Т.о. для признания договора об отчуждении
исключительного права заключенным
необходимо соблюсти:**

**1. Форму договора (письменная или гос.
регистрация).**

**Существенными условиями договора (для признания
его заключенным, т.е. возникновение прав и
обязанностей у сторон) являются:**

**1. Предмет договора (объект ИС с
правоустанавливающими документами);**

**2. Размер вознаграждения или порядок его
определения (Н\ расчет роялти);**

**3. Срок выплаты вознаграждения правообладателю
(может исчисляться с момента подписания
договора, этапа передачи объекта ИС,
документации и т.д.).**

14. ЛД (лицензия). Виды лицензий

(Договор аренды)

Ст. 1235-1240 содержит общие нормы для всех объектов ИС. Для отдельных объектов ИС специальные нормы в соответствующих гл. ГК РФ, И\ в АП – ст. 1286-1287, в ПП – ст. 1367-1368 и т.д.

В силу ст. 1235 ГК РФ следует: 1. По ЛД одна сторона - правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования объекта ИС в пределах определенных договором;

2. Форма договора - письменная, либо в силу п. 2 ст. 1232 подлежащая гос. регистрации. Несоблюдение этих требований влечет недействительность договора;

Лицензиат может использовать объект ИС только в пределах тех прав (объем имущественных прав) и теми способами, которые предусмотрены ЛД. Право использования объекта ИС, прямо не указанное в ЛД, не считается предоставленным лицензиату (п.1 ст. 1235 ГК РФ);

3. В ЛД должна быть указана территория, на которой допускается использование объекта ИС. Если территория, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ;

4. Срок, на который заключается ЛД не может быть больше срока правовой охраны объекта ИС. Если срок договора не определен, он считается заключенным на 5 лет. Если прекращается срок правовой охраны – ЛД прекращается (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

5. По ЛД лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном ЛД условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

6. ЛД должен предусматривать:

- 1) предмет договора путем указания на объект ИС, право использования которых предоставляется по договору, с указанием номера и даты выдачи правоустанавливающего документа (патент, свидетельство);
- 2) способы использования объекта ИС.

7. Переход исключительного права на объект ИС к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения ЛД, заключенного предшествующим правообладателем

ВЫВОД

Т.о. для признания ЛД заключенным необходимо соблюдения:

1. Форму договора (письменная или гос. регистр.).

Существенными условиями договора являются:

- 1. Предмет договора (объект ИС с правоустанавливающими документами);**
- 2. Объем передаваемых имущественных прав, с указанием вида лицензии;**
- 3. Способы использования;**
- 4. Территория использования;**
- 5. Срок использования;**
- 6. Размер вознаграждения или порядок его определения (Н\ расчет роялти);**

!!!!Срок выплаты вознаграждения правообладателю – в ЛД нет, в отличие от Д отчуждения!!!

Виды лицензий ст. 1236 ГК РФ

1. По объему передаваемых прав:

1.1. Простая (неисключительная) лицензия, при передаче прав, за лицензиаром остается право выдачи лицензий другим лицам;

1.2. Исключительная лицензия, при передаче прав, лицензиар утрачивает право выдачи лицензий другим лицам;

Если не указан вид лицензии, она считается простой.

В одном ЛД в отношении разных способов использования объекта ИС могут содержаться условия для разных видов лицензий (1.1 и 1.2. И/

При исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и в пределах договора.

Возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, в том числе с правообладателем - ограниченная легальная монополия.

2 В силу закона

2. «ОБЕРТОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ» - ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

Применяется для ПЭВМ, БД, любых произведений в электронном виде. По сути применима для любого объекта авторского права, определяет абсолютное право правообладателя. Данная лицензия прилагается к каждому экземпляру (копии объекта ИС). Но ее отсутствие не означает что ее нет, подразумевается всегда ее присутствие. И пользователь автоматически принимает условия данной лицензии.

3. По способу заключения

3.1. Обычная (договорная)

**3.2. Открытая лицензия (в ПП ст. 1368
предоставление правообладателем
права пользования заинтересованному
лицу безвозмездно)**

**3.3. Принудительная лицензия (ст. 1239, в
ПП - 1362) – предоставление по решению
суда заинтересованному лицу права на
использование объекта ИС.**

4. Сублицензия

15. Договор заказа

В общей части ГК нет норм.

В отдельных институтах ИС есть, Например: В АП

1. Договор авторского заказа ст. 1288-1289
2. Договор создания ПЭВМ и БД ст. 1296
3. Создание произведения науки, литературы и искусства по государственному или муниципальному контракту
4. Договор заказа по служебному заданию

Предметом договора является создание объекта ИС, примерные признаки которого должны быть оговорены в договоре (вид объекта, цель использования, содержание, форма объекта) Причем окончательный результат не может быть четко определен в договоре;

Результат создается в ходе творческой деятельности ФЛ и исполнение (чаще всего) осуществляется лично. Привлечение третьих лиц возможно если в процессе создания творческий характер носит минимальный характер.

Спасибо за внимание!

