



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
Федерального Собрания Российской Федерации

**Вопросы коммерциализации  
в сфере интеллектуальной собственности  
в Российской Федерации**

Издание Государственной Думы  
2022

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
Федерального Собрания Российской Федерации

Вопросы коммерциализации  
в сфере интеллектуальной собственности  
в Российской Федерации

Издание Государственной Думы  
Москва • 2022

УДК 347.77/.78

ББК 67.404.3

В74

**Авторы-составители:**

**Рузакова О. А.**, д-р юрид. наук, профессор,  
заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы  
по государственному строительству и законодательству,  
профессор РАНХиГС;

**Демкина А. В.**, канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный  
сотрудник ФГБНУ «Исследовательский центр частного права  
имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»,  
главный советник аппарата Комитета Государственной Думы  
по государственному строительству и законодательству

В74      **Вопросы коммерциализации в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации.** – М.: Издание Государственной Думы, 2022. – 112 с.

УДК 347.77/.78

ББК 67.404.3

## Оглавление

ГЛАВА 1. Особенности коммерциализации в сфере интеллектуальной собственности . . . . .	5
§ 1. Понятие коммерциализации интеллектуальной собственности . . . . .	5
§ 2. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности . . . . .	12
ГЛАВА 2. Особенности правового регулирования отношений в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности . . . . .	17
§ 1. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как объект коммерциализации . . . . .	17
§ 2. Субъекты отношений по коммерциализации интеллектуальной собственности . . . . .	23
§ 3. Служебные объекты в отношениях по коммерциализации интеллектуальной собственности . . . .	28
ГЛАВА 3. Основные механизмы распоряжения правом на результаты при их коммерциализации . . . . .	32
§ 1. Преддоговорные правоотношения в сфере интеллектуальной собственности . . . . .	32
§ 2. Характеристика договоров о распоряжении исключительным правом . . . . .	47
§ 3. Характеристика лицензионного договора, сублицензионного договора, договора коммерческой концессии . . . . .	54
§ 4. Договоры заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности для государственных и муниципальных нужд . . . . .	75
§ 5. Исключительные права в договорах доверительного управления . . . . .	78

§ 6. Договор залога исключительных прав . . . . .	88
§ 7. Внесение исключительного права в уставный (складочный) капитал, паевой фонд . . . . .	92
§ 8. Договорные способы коммерциализации интеллектуальной собственности в условиях цифровых технологий . . . . .	94
<b>ГЛАВА 4. Внедоговорные способы коммерциализации интеллектуальной собственности . . . . .</b>	<b>103</b>
§ 1. Передача исключительного права при реорганизации юридического лица . . . . .	103
§ 2. Обращение взыскания на права на интеллектуальную собственность . . . . .	105
Список литературы . . . . .	108

# ГЛАВА 1.

## Особенности коммерциализации в сфере интеллектуальной собственности

### § 1. Понятие коммерциализации интеллектуальной собственности

Значение интеллектуальной собственности в современном мире трудно переоценить, а проблемы так называемой «коммерциализации интеллектуальной собственности» приобретают всё большую актуальность и практическую значимость. Однако ни действующее российское законодательство, ни международные договоры не содержат определения понятия «коммерциализация интеллектуальной собственности», хотя оно достаточно активно используется в нормативных правовых актах<sup>1</sup>. Так, например, в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2580-р «Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года»<sup>2</sup> в рамках администрирования и коммерциализации интеллектуальной собственности в медицинской науке определены такие направления создания условий для эффективной защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, как зарубежное патентование российских разработок на основе формирования патентной службы в научных организациях, отработка механизмов целевого финансирования патентования российских разработок за рубежом, вывод на рынок инновационных продуктов

---

<sup>1</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 1, ст. 216; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008, № 47, ст. 5489 и др.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2013, № 2, ст. 111.

и технологий, включая независимую оценку рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности в медицинской науке, выкупа, консолидации и отчуждения прав пользования, формирование центров трансфера технологий, сервисных организаций в сфере медицинской науки, проектных компаний в сфере инновационной деятельности и инвестиционных компаний. Так, в Федеральном законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»<sup>3</sup> приводится термин «коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов» как деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов, в Федеральном законе от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»<sup>4</sup> коммерциализация результатов исследовательской деятельности рассматривается как деятельность, направленная на вовлечение в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности, а также результатов интеллектуальной деятельности, права на которые получены от иных лиц, если получение указанных прав необходимо для осуществления исследовательской деятельности и вовлечения в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности.

О совершенствовании механизмов коммерциализации и использования «объектов интеллектуальной собственности» упоминается и в международных договорах, в частности, в Договоре о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 года)<sup>5</sup>.

Определение коммерциализации интеллектуальной собственности содержится в «ГОСТ Р 58223–2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» (утв. приказом Росстандарта от 13.09.2018 г.

---

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, № 35, ст. 4137.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2010, № 40, ст. 4970.

<sup>5</sup> Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 16.01.2015.

№ 597-ст)<sup>6</sup> и определяется как деятельность по получению экономического дохода от реализации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности как при использовании объектов интеллектуальной собственности в создании, производстве и продаже товаров (работ/услуг) субъектами товарного рынка, так и при гражданско-правовом обороте интеллектуальной собственности, в том числе в целях привлечения дополнительных инвестиций и докапитализации активов хозяйствующими субъектами как правообладателями.

В науке термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» довольно распространён и имеет разное значение. Иногда под ней понимают «деятельность по введению в оборот с целью получения прибыли»<sup>7</sup> либо «превращение в коммерчески жизнеспособные продукты, услуги, процессы»<sup>8</sup>. Иногда коммерциализацию рассматривают как «продажу исключительного права интеллектуальной собственности на договорной основе». Существует трактовка понятия «коммерциализации РИД» как «любой деятельности, которая направлена на получение дохода от использования результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»<sup>9</sup>, а также как «процесса вовлечения объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот, использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятий».

Зачастую термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» отождествляется с термином «трансфер технологий», «трансфер интеллектуальной собственности», под которыми

---

<sup>6</sup> СПС «КонсультантПлюс».

<sup>7</sup> Мухамедшин И. С. Этапы коммерциализации прав, относящихся к интеллектуальной собственности и принадлежащих научным и образовательным учреждениям // ИС. Промышленная собственность. 2021. № 10. С. 20–27.

<sup>8</sup> См.: Intellectual property commercialization. Policy options and practical instruments. United Nations. N.Y.; Geneva, 2011. P. 17//цит. по Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. Е. П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 664 с.

<sup>9</sup> Сорокин С. В. Трансфер двойных технологий при диверсификации оборонной промышленности // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 1. С. 25–34.

подразумевается широкий спектр разносторонних правоотношений, ключевой составляющей которого является передача комплекса прав на результаты интеллектуальной деятельности другим заинтересованным лицам. В широком смысле это и секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем, объекты авторского права, программы для ЭВМ, базы данных и др.<sup>10</sup>

В ходе трансфера (передачи) технологий в широком смысле можно выделить следующие основные направления правового регулирования, в том числе требующие дальнейшего совершенствования действующего законодательства, а иногда и принятия решений на уровне международной унификации.

Во-первых, объективная конкретизация и доказуемость входящих в состав передаваемой технологии объектов интеллектуальных прав. В связи с этим наряду с существующими системами государственной регистрации объектов патентного права и средств индивидуализации актуальна система факультативного учёта авторских прав, что следует из исторического и зарубежного опыта правового регулирования и практики, безусловно, учитывающая независимость возникновения авторских прав безотносительно каких-либо формальностей (п. 2 ст. 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений)<sup>11</sup>.

Сегодня концепция технологического трансфера ориентирована не только на особенности патентных прав и секретов производства (ноу-хау), но в определённой степени и на авторские права (например, в случае передачи информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения)<sup>12</sup>.

Проблема создания единой информационной базы по объектам авторских и смежных прав, направленной на защиту как правообладателей, так и добросовестных пользователей, характерна не только для Российской Федерации, но и для стран Европейского

---

<sup>10</sup> Латынцев А. В. Предложения по определению термина «трансфер технологий» // Журнал российского права. 2017. № 4. С. 62.

<sup>11</sup> См.: Комментарий к ст. 1271 в кн.: Авторские и смежные с ними права / Под ред. П. В. Крашенинникова (Рузакова О. А. Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации). – М., 2010.

<sup>12</sup> Шугуров М. В. Соглашение ТРИПС, международный трансфер технологий и последствия усиления защиты прав интеллектуальной собственности // Международное право и международные организации. 2015. № 4. С. 405.

союза<sup>13</sup>. Учёт объектов важен для обеспечения доступности информации об авторских правах, повышения уровня их защиты, а также призван облегчить процессы включения авторских прав в оборот и определения режима их использования, в том числе с коммерческими целями. Важна и система информирования третьих лиц о договорных отношениях между правообладателем и пользователями. Её отсутствие зачастую ведёт к хаосу в авторском праве.

В настоящее время различного рода учёт, государственную регистрацию, депонирование объектов авторского права осуществляют организации по коллективному управлению правами, Российская государственная и другие библиотеки, различные интернет-сервисы. Системы регистрации произведений, основанные на принципе добровольности, созданы в 48 государствах (включая и членов ЕС) – участников ВОИС<sup>14</sup>. За рубежом системы учёта, в том числе осуществляемые государственными органами, наиболее развиты в США, Франции, Китае, Индии, Бразилии, Казахстане. В ЕС важное значение имеет регистрация в целях поисковой системы ARROW, используемой применительно к произведениям-«сиротам» (произведениям, автор которых не может быть установлен).

Во-вторых, развитие науки, жизненные потребности создают предпосылки для появления новых технологий, новых результатов интеллектуальной деятельности, а также способов их использования. В этой связи требуют решения такие вопросы, как закрепление правового режима объектов, создаваемых искусственным интеллектом. В настоящее время уже немало результатов интеллектуальной деятельности разрабатывается не человеком, а устройствами, объектами, которые он создал.

В связи с этим роль автора становится опосредованной. Такая технология создания охраняемых результатов требует правового обеспечения её осуществления и последствий создания компьютерными программами новых программ, иногда вирусных, или иных объектов авторского права, разработки роботами нового поколения технических решений, также представляющих собой новшества,

---

<sup>13</sup> Рузакова О. А., Рузаков А. Б. Проблемы унификации законодательства стран ЕС в области авторского права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 1. С. 70.

<sup>14</sup> Рузакова О. А. Проблемы государственной регистрации в гражданском праве // Законодательство. 2002. № 2. С. 23.

в том числе и объектов патентного права. Спутники создают фотографии, карты, широко используемые в разных сферах человеческой жизни, причём это уже не те карты, о которых упоминает Бернская конвенция с позиции охраны авторских прав. В этой связи актуальна и проблема «произведений с низким уровнем творчества», характерная не только для России, но и для многих стран.

Развитие электронных технологий ставит новые проблемы использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, многие из которых возникают из-за нерешённости того, на чьей территории существует сеть Интернет. Это требует совершенствования правового регулирования, вероятно, выходящего за пределы одной страны<sup>15</sup>.

В-третьих, основу трансфера технологий составляет система договорных отношений, опосредующих оборот исключительных прав, которая постоянно совершенствуется за счёт появления новых договорно-правовых конструкций и может быть представлена традиционно известными договорами<sup>16</sup>. В их числе:

- договор об отчуждении исключительного права;
- лицензионные договоры (исключительные, простые, смешанные, полные, открытые, принудительные и др.);
- договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, которые опосредованы договорами заказа, договорами НИОКР и др.<sup>17</sup>.

Немаловажное значение в настоящее время приобретают договоры залога, доверительного управления исключительным правом, договоры простого товарищества. Кроме того, до момента регистрации объекта могут быть заключены договоры о распоряжении будущими (потенциальными) исключительными правами, которые могут быть построены либо по модели передачи права на будущий объект (например, договор о передаче права на получение патента),

---

<sup>15</sup> Гаврилов Э. П. 10 недостатков четвёртой части ГК РФ, которые необходимо исправить // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 10. С. 2.

<sup>16</sup> Гринь Е. С. К вопросу об основных категориях стандартизации распределения интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 70.

<sup>17</sup> Гринь Е. С. Модернизация положений о договорах в сфере интеллектуальных прав // Законодательство. 2015. № 2. С. 10.

либо по модели договора о распоряжении исключительным правом после его возникновения (предварительный договор).

В-четвёртых, решения требуют и другие проблемы, диктуемые современной практикой применения норм об обороте исключительных прав, особенно в предпринимательской деятельности<sup>18</sup>. В их числе такие, которые не требуют вмешательства законодателя и могут быть устранены в ходе судебной деятельности, в частности правильная квалификация договоров в сфере трансфера технологий, отграничение их от договоров, опосредующих оборот материальных объектов, разграничение подрядных договоров и договоров заказа на создание результата интеллектуальной деятельности, в то время как патентоспособные объекты могут создаваться в ходе выполнения каждого из этих договоров<sup>19</sup>. Подобного рода вопросы встают как перед арбитражными судами, судами общей юрисдикции, так и перед налоговыми органами и успешно решаются Судом по интеллектуальным правам<sup>20</sup>.

Обобщая различные подходы к понятию «коммерциализация» и связанным с ним понятиям, следует отметить, что квалифицирующим признаком коммерциализации, трансфера и подобных понятий является вовлечение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в гражданский оборот на возмездной основе. Применительно к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации понятие «вовлечение в гражданский оборот» может быть определено как правомерные действия по распоряжению исключительными, а в некоторых случаях и другими интеллектуальными правами, направленные на использование указанных объектов третьими лицами.

Сами объекты интеллектуальных прав (интеллектуальная собственность) являются нематериальными и, соответственно,

---

<sup>18</sup> См.: Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. М.: Юрайт, 2013.

<sup>19</sup> См. комментарии к ст. 1371–1373 в кн.: Патентное право. Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2010 (авторы комментария – Н. Г. Валева, О. В. Добрынин, В. Н. Кастальский, Н. В. Киреева, М. Я. Кириллова, П. В. Крашенинников, Д. В. Мурзин, Е. М. Нетбай, В. В. Орлова, О. А. Рузакова).

<sup>20</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2021. С. 3–9.

необоротоспособными, в связи с чем термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» носит условный характер, поскольку не вполне корректен, как противоречащий пункту 4 статьи 129 ГК РФ, в соответствии с которым результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ. Более корректным представляется термин «оборот исключительных и иных интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий», в связи с чем в настоящей работе термин «коммерциализация интеллектуальной собственности» используется как условный и подразумевает использование и оборот вышеназванных прав с целью получения дохода.

## **§ 2. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности**

В научной литературе применительно к вопросам коммерциализации интеллектуальной собственности используют категории формы, виды и способы коммерциализации как обозначающие различные способы вовлечения интеллектуальных прав в гражданский оборот. Так, например, выделяют как договорные, так и внедоговорные способы коммерциализации разработок. Упомянув о формах коммерциализации, в числе основных выделяют использование прав на интеллектуальную собственность (договоры об отчуждении прав и лицензионные договоры); создание компаний, основанных на передовых технологиях, использующих результаты научно-технической деятельности<sup>21</sup>.

Представляется, что термины «способы, формы, виды коммерциализации» имеют примерно тождественное значение и базируются

---

<sup>21</sup> Сорокин С. В. Трансфер двойных технологий при диверсификации оборонной промышленности // ИС. Промышленная собственность. 2019. № 1. С. 25–34.

на различных способах использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые могут быть разделены на договорные и внедоговорные.

Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами охватывает следующие виды:

- 1) договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа);
- 2) договоры о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры);
- 3) договоры об отчуждении исключительных прав<sup>22</sup>.

Цель каждого из указанных договоров состоит в использовании прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности, в том числе и применительно к договорам о создании результата интеллектуальной деятельности<sup>23</sup>.

Классификация договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами может быть произведена по следующим признакам:

- объектам, права на которые используются на основании договоров (традиционная классификация),
- объёму передаваемых прав (передача всех оборотоспособных имущественных прав на объект – договор об отчуждении исключительного права и предоставлении отдельных видов прав),
- характеру передаваемых прав (исключительные, неисключительные, смешанные),
- правовому положению лица, передающего права (первоначальные – передаёт права их первоначальный правообладатель и производные – передаёт права лицо, получившее их от другого правообладателя),
- субъектному составу (договоры с участием физических лиц, в том числе лиц, чьим творческим трудом создан результат

---

<sup>22</sup> Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 181.

<sup>23</sup> Рузакова О. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 25.

интеллектуальной деятельности, договоры с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, от имени которых выступают уполномоченные лица),

- сфере применения (предпринимательские и иные),
- обязательности заключения (добровольные и принудительные, например, принудительные патентные лицензии),
- характеру встречного предоставления (возмездные и безвозмездные),
- характеру оферты (открытые договоры, например, открытые лицензии, и другие (обычные)),
- срочности (на неопределённый срок могут быть заключены договоры о передаче прав на товарный знак, знак обслуживания при условии продления свидетельства на эти объекты),
- форме договора – договоры, заключаемые в устной (в том числе путём конклюдентных действий) и письменной форме,
- основные и направленные на обеспечение исполнения обязательства (залог исключительных прав и иные),
- взаимосвязи и взаимозависимости с договорами других классов (смешанные, договоры об использовании прав в составе предприятия или иного имущественного комплекса, договор простого товарищества, брачный договор).

Условия об исключительных правах могут содержаться в предварительных договорах, например, условия договоров, заключаемых в период государственной регистрации объекта, в том числе в период временной охраны объекта патентного права. Так, в случае подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства, у заявителя возникает право на приоритет объекта патентного права, товарного знака, но возникновение исключительного права будет подтверждено только при условии государственной регистрации объекта.

В силу пункта 2 статьи 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Таким образом, лицо, подавшее заявку, вправе уступить право на получение охранного документа, подтверждающего

наличие исключительного права, другому лицу (право на получение патента). Патентное законодательство и законодательство о товарных знаках не содержит запрета на заключение договора и передачу заявителем своих прав и обязанностей, основанных на заявке, а в отношении объектов патентного права и селекционных достижений прямо предусматривает такое отчуждение (п. 3 ст. 1357, п. 3 ст. 1420 ГК РФ).

Помимо договорных способов переход исключительного права возможен (ст. 1241 ГК РФ) в рамках:

- наследственного правопреемства (наследование по закону, завещанию, завещательный отказ, завещательное возложение)<sup>24</sup>;
- реорганизации юридического лица;
- обращения взыскания на имущество (например, при несостоятельности (банкротстве) правообладателя, на основании договора залога и др.).

В научной литературе выделяют и новые способы коммерциализации интеллектуальной собственности, например, т. н. **секьюритизацию**, т. е. выпуск ценных бумаг, обеспеченных доходами от интеллектуальной собственности.

Родоначальником секьюритизации интеллектуальной собственности принято считать знаменитого певца Дэвида Боуи, которому в 1997 году удалось секьюритизировать будущие роялти от использования его музыки. Впоследствии стали известны примеры успешной секьюритизации исключительных прав на фильмы кинокомпании DreamWorks, товарные знаки Calvin Klein и Domino's Pizza, запатентованное Йельским университетом лекарство от СПИДа<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> См.: Актуальные вопросы наследственного права / Ю. Б. Гонгало, П. В. Крашенинников, И. Б. Миронов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2016.

<sup>25</sup> См.: Solomon D., Bitton M. Intellectual property securitization // *Cardozo AELJ*. 2015. Vol. 33. № 1. P. 125–179. URL: <http://www.cardozoaelj.com/wp-content/uploads/2014/01/Solomon-Bitton-Final.pdf>; Глазунова К. Д. Секьюритизация как эффективный способ коммерциализации интеллектуальной собственности // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 2018. № 19. С. 71–74. URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/securitization-as-an-effective-way-to-commercialize-intellectual-property>; *Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография* / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. Е. П. Губин. М.: Юстициформ, 2019. 664 с.

Представляется, что использование исключительного права или доходов от его использования может порождать обеспечение и других видов отношений.

В некоторых странах (Алжир, Аргентина, Болгария, Заир, Италия, Тунис и др.) институт платного общественного достояния рассматривается как один из эффективных способов коммерциализации интеллектуальной собственности. При этом сроки такого использования определены в разных странах по-разному. К примеру, во Франции продолжительность действия системы платного общественного достояния может быть определена конкретным сроком, в то же время в Аргентине система платного общественного достояния не устанавливает временных рамок<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Более подробно см.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И. А. Близнеца. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Проспект. С. 123–124. Цит. по Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с.

## **ГЛАВА 2.**

### **Особенности правового регулирования отношений в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности**

#### **§ 1. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как объект коммерциализации**

Обращение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подчиняется общим правилам гражданского оборота, однако их специфика весьма существенна. Эта специфика predetermined особенностями правового режима интеллектуальной собственности, а иногда и различными подходами к её пониманию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана и которые включают в себя:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;

- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) географические указания;
- 16) наименования мест происхождения товаров;
- 17) коммерческие обозначения.

Названный перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, которые предусмотрены частью четвёртой ГК РФ, носит исчерпывающий характер.

Для всех видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации характерны следующие особенности:

- нематериальный характер;
- выражение в объективной форме;
- по общему правилу отсутствие зависимости от материальных объектов;
- неподверженность износу, амортизации, возможно лишь моральное устаревание. Объект не может прекратить физическое существование в связи с уничтожением, повреждением и т. п.;
- результаты интеллектуальной деятельности создаются в ходе интеллектуальной (творческой, духовной) деятельности;
- связан с фигурой правообладателя (не может быть бесхозным, как вещь, но может быть признан общественным достоянием, утратить охраноспособные признаки);
- не поддаётся измерениям с помощью вещно-правовых категорий (количество, вес, масса и т. п.);
- отделим от других объектов;
- может быть доступным неограниченному кругу лиц;
- как правило, имеет имущественную ценность;
- сам объект не имеет такой оборотоспособности, как вещь, но в большинстве случаев исключительное право на него может быть вовлечено в гражданский оборот, в том числе с помощью договоров<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Рузакова О. А. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Экзамен, 2007.

Термин «интеллектуальная собственность» охватывает не все результаты интеллектуальной деятельности и средства, позволяющие индивидуализировать объекты и субъекты гражданских правоотношений, а лишь те объекты, которые определены ГК РФ как охраняемые. Так, например, к неохраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации относятся такие результаты интеллектуальной деятельности, как открытия, произведения народного творчества или наименования некоммерческих организаций как средство их индивидуализации.

Правовой режим каждого из объектов, перечисленных в пункте 1 статьи 1225 ГК РФ, имеет особенности, которые определяются в отдельных главах и статьях ГК РФ:

- 1) ст. 1259 – произведения науки, литературы и искусства;
- 2) ст. 1261 – программы для электронных вычислительных машин;
- 3) ст. 1262 – базы данных как приравненные к объектам авторского права и ст. 1304 – базы данных как объекты смежных прав;
- 4) ст. 1304 – исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 5) ст. 1349 – изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- 6) ст. 1412 – селекционные достижения;
- 7) ст. 1448 – топологии интегральных микросхем;
- 8) ст. 1465 – секреты производства;
- 9) ст. 1473 – фирменные наименования;
- 10) ст. 1477 – товарные знаки и знаки обслуживания;
- 11) ст. 1516 – наименования мест происхождения товаров;
- 12) ст. 1538 – коммерческие обозначения.

Традиционно классификация объектов интеллектуальных прав может быть проведена по критерию особенностей правовой природы объекта, чем обусловлены структура части четвертой ГК РФ и специфика правового регулирования, и охватывает:

- 1) объекты авторского права, программы для ЭВМ и базы данных, охраняемые как объекты авторских прав;
- 2) объекты смежных прав;
- 3) объекты патентного права;

4) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий;

5) иные объекты (топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау))<sup>28</sup>.

Каждая из групп этих объектов имеет существенные особенности возникновения, осуществления и содержания исключительного права, распоряжения им, но для всех объектов «основным, отличающим их от объектов вещных прав, является их нематериальный характер»<sup>29</sup>.

Как уже было отмечено, интеллектуальная собственность (охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий) не является оборотоспособной. В гражданском обороте участвуют права на эти объекты. В соответствии со статьёй 1226 ГК РФ интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Исключительное право представляет собой легальную монополию правообладателя на указанные нематериальные объекты гражданских прав, состоящую в возможности самому использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также разрешать или запрещать другим лицам осуществлять такое использование, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ.

Однако права не на все объекты обладают оборотоспособностью. Так, не могут быть переданы права на фирменные наименования, наименования места происхождения товара, географические указания, коллективные товарные знаки.

Для исключительного права характерны следующие признаки:

1) исключительное право является абсолютным, что и является зачастую основанием для отождествления с вещным правом собственности;

---

<sup>28</sup> В науке используют термин «нетрадиционные объекты» (Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 2003. С. 103).

<sup>29</sup> Право интеллектуальной собственности: учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с.

2) как правило, исключительное право имеет срочный характер действия, при этом сроки определяются государством и могут различаться для разных объектов;

3) территориальный характер действия;

4) исключительное право обладает имущественной ценностью и является оборотоспособным;

5) специфика способов защиты исключительного права. Так, например, особым способом защиты является компенсация за нарушение авторских, смежных и иных прав независимо от причинённых в результате нарушения убытков, в то же время к исключительным правам не подлежат применению такие гражданско-правовые институты, как виндикационный, негаторный иски, удержание и др.;

6) особый порядок распоряжения исключительным правом: договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры опосредуют оборот этих прав в отличие от договоров купли-продажи, аренды, подряда;

7) для возникновения исключительного права необходимы юридические факты, которые определены ГК РФ и имеют отличия от тех юридических фактов, которые порождают вещные права, а именно:

– факт создания объекта и придания ему какой-либо формы, в некоторых случаях даже устной (например, в отношении объектов авторского права);

– регистрация соответствующим государственным органом, в частности федеральным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности (например, в отношении объектов патентного права, товарных знаков);

– признание государственным органом (например, общеизвестный товарный знак);

– факт длительного использования и известности (например, коммерческое обозначение) и др.<sup>30</sup>.

Предметом коммерциализации является прежде всего исключительное право, однако в некоторых случаях иные

---

<sup>30</sup> Право интеллектуальной собственности: учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с.

интеллектуальные права также могут участвовать в гражданском обороте. Так, например, право следования как право автора на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), может переходить по наследству, в том числе по завещанию, наследственному договору.

К иным интеллектуальным правам можно отнести и право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое в соответствии со статьёй 1357 ГК РФ первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право на получение патента носит имущественный характер, но не является исключительным, поскольку до момента государственной регистрации объекта патентного права как такового объекта интеллектуальных прав не существует и есть риск того, что заявленный объект будет признан непатентоспособным.

При этом право на получение патента является оборотоспособным, может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключён в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора.

Право на получение патента исходя из его сущности не может быть квалифицировано как право исключительное. Но право на получение патента не является и личным неимущественным правом, поскольку оно оборотоспособно, т. е. может быть отчуждаемо и передаваемо. Данные обстоятельства и привели к тому, что право на получение патента отнесено законодателем к иным интеллектуальным правам (п. 3 ст. 1345 ГК).

Договор об отчуждении права на получение патента не обязательно должен оформляться в виде отдельного документа. Так, условие о передаче рассматриваемого права может быть включено даже в договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, который прямо не предусматривает создание объектов патентных прав.

Если в рамках исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу пункта 1 статьи 1357, пункта 1 статьи 1371 ГК РФ принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В частности, с учётом изложенного, а также положений статьи 772 ГК РФ заказчику может быть передано право на получение патента (п. 135 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несёт приобретатель такого права.

Право доступа к произведению, право на получение автором вознаграждения за служебное произведение не являются оборотоспособными.

## **§ 2. Субъекты отношений по коммерциализации интеллектуальной собственности**

Субъекты отношений по коммерциализации интеллектуальной собственности делятся на 4 категории: авторы результатов интеллектуальной деятельности, правообладатели, пользователи и потребители. Данное деление проведено по функциональному признаку, поэтому на практике субъект может объединять несколько из указанных категорий даже в отношении одного и того же

произведения: автор может быть одновременно правообладателем, пользователь – потребителем и т. д.<sup>31</sup>.

Автором является лицо, создавшее соответствующий результат интеллектуальной деятельности (произведение, программу для ЭВМ, базу данных, объект патентного права, топологию интегральной микросхемы и др.). Автору принадлежат личные неимущественные права в зависимости от вида объекта, в частности, право авторства, право на имя, право на подачу заявки в отношении объекта, подлежащего регистрации, и др.

Правообладатель – это лицо, обладающее исключительным правом как на результат интеллектуальной деятельности, так и на средство индивидуализации. Правообладатель может самостоятельно осуществлять действия по коммерциализации объектов интеллектуальных прав как путём самостоятельного использования, так и путём распоряжения исключительным правом.

Пользователь – это лицо, использующее объект интеллектуальных прав. В авторском праве пользование, как правило, означает действия, направленные на доведение произведения до сведения других лиц; использовать произведение можно только путём создания условий для восприятия произведения другими лицами. В этой связи получение самостоятельного доступа к произведению не является его использованием в смысле авторского права. Иными словами, в авторском праве пользование, как правило, носит общественный характер. Иногда в науке выделяют категорию потребителя, в качестве которого выступают воспринимающие, использующие объекты интеллектуальных прав, в частности в отношении объектов авторского права – читатель книги, зритель фильма и т. д. или владелец носителя этого произведения<sup>32</sup>. В некоторых странах (например, Европейского союза – Италии, Франции) предусмотрена ответственность для потребителей контрафактной продукции.

---

<sup>31</sup> Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калитин, С. В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право.

<sup>32</sup> Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калитин, С. В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право.

В качестве правообладателя, пользователя, потребителя могут выступать не только физические лица, но и другие субъекты гражданских правоотношений. В числе правообладателей отдельно можно выделить наследников, работодателей в отношении служебных объектов, а также лиц, которые приобрели исключительное право в силу гражданско-правового договора или указания закона.

Особое внимание уделяется последнее время коммерциализации интеллектуальной собственности высшими учебными заведениями, образовательными и научными учреждениями на основании Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»<sup>33</sup>.

Образовательные организации получили возможность выступать учредителями (участниками) в создаваемых ими (единолично или совместно) хозяйственных обществах, внося в качестве вклада (взноса) в уставный капитал юридического лица право использования объекта интеллектуальных прав (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительное право на который принадлежит образовательной организации. Получения согласия учредителя (как предварительного, так и последующего) для этого не требовалось, обязательным было только уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (Минобрнауки России).

При этом закон установил, что взносом учреждения (заведения) в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества может быть только право использования объекта, а само исключительное

---

<sup>33</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2009, № 31, ст. 3923.

право на объект сохраняется за научным или образовательным учреждением (учебным заведением).

Особый порядок был установлен законом и в отношении возможностей использования доходов, полученных от участия в создаваемых корпорациях: прибыль и дивиденды, полученные образовательными организациями в результате такого участия, поступая в их самостоятельное распоряжение, должны были не только учитываться на отдельном балансе, но и направляться только на правовую охрану РИД, выплату вознаграждения их авторам или на осуществление уставной деятельности данных научных учреждений<sup>34</sup>.

В настоящее время в соответствии со статьёй 103 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»<sup>35</sup> образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами), либо становиться участниками ранее созданных хозяйственных обществ или хозяйственных партнёрств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной

---

<sup>34</sup> Кондратьева Е. А. Коммерциализация интеллектуальной собственности научных учреждений и образовательных организаций: вчера и сегодня // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». 2014. № 3. С. 45–48.

<sup>35</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598.

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), путём внесения вклада в уставный капитал таких обществ или складочный капитал таких партнёрств. При этом уведомления о создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнёрств должны быть направлены указанными в настоящей части образовательными организациями высшего образования в течение семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества или хозяйственного партнёрства, а уведомления о вхождении в состав участников хозяйственных обществ или хозяйственных партнёрств – в течение семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации соответствующих изменений.

Указанные образовательные организации высшего образования в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнёрств вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества или складочный капитал создаваемого хозяйственного партнёрства по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или учредителей хозяйственного партнёрства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или хозяйственного партнёрства единогласно, а вносимого в качестве вклада в уставный капитал ранее созданного хозяйственного общества или складочный капитал ранее созданного хозяйственного партнёрства по лицензионному договору – в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости

доли либо акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества или либо доли акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного партнёрства, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, вправе распоряжаться долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнёрств, владельцами которых они являются, только с предварительного согласия соответствующих собственников. Такие образовательные организации высшего образования осуществляют управление долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнёрств в качестве участников в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. Права участников хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств от имени указанных образовательных организаций высшего образования осуществляют их руководители.

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнёрств, учредителями (участниками) которых являются указанные образовательные организации высшего образования, поступают в их самостоятельное распоряжение.

### **§ 3. Служебные объекты в отношениях по коммерциализации интеллектуальной собственности**

Большинство объектов интеллектуальных прав, которые в последующем используются и приносят доход, создаются в рамках правового режима служебных объектов. Служебные объекты представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (п. 1 ст. 1295, ст. 1320 ГК РФ, например: служебные произведения, исполнения) и (или) в случаях, предусмотренных законом, – служебного задания (п. 1 ст. 1370, ст. 1430, ст. 1461, ст. 1470 ГК РФ, например: служебные изобретения, полезные

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства).

Основным последствием признания охраняемого результата интеллектуальной деятельности служебным является принадлежность исключительного права работодателю, что не влияет на личные неимущественные и иные интеллектуальные права автора.

Зарубежному законодательству также известны институты служебных произведений, различие в подходах к правовому режиму которых в континентальной и англосаксонской системах заключается в том, что в США и Великобритании работодатель, в том числе юридическое лицо, может признаваться автором объекта, т. е. работодателю принадлежат как имущественные, так и неимущественные права на созданный на основании трудового договора объект. Система континентального права близка к российской и предусматривает возникновение первоначального исключительного права у работодателя с сохранением личных неимущественных прав за автором-работником<sup>36</sup>.

В основе создания служебных объектов лежит трудовой договор, который может быть заключён и с работником-совместителем. В случае возникновения сомнений в разграничении трудового и гражданско-правового договора необходимо учитывать правовую природу, предмет, существо договора. Так, частью 4 статьи 11 ТК РФ предусмотрено, что, если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Отличное от установленного законом закрепления исключительного права право на использование служебного объекта может быть установлено не только и не столько трудовым, сколько гражданско-правовым договором<sup>37</sup>. Для всех результатов интеллектуальной

---

<sup>36</sup> См.: Липщик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисл. М. Федотова. М., 2002. С. 127.

<sup>37</sup> Рузакова О. А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. М.: Проспект, 2019.

деятельности, относящихся к категории служебных, характерно, что исключительное право возникает у работодателя, а у автора сохраняются личные неимущественные права и право на получение вознаграждения. Кроме того, исключительное право при определённых условиях может возникнуть у работника. При этом основания создания служебного объекта разные. Так, в соответствии со статьёй 1295 ГК РФ служебное произведение может возникнуть в силу создания в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, а служебный объект патентного права в соответствии со статьёй 1370 ГК РФ – в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Если работодатель в течение трёх лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнёт использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору. В отношении объекта патентного права – если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

Право на вознаграждение за служебное произведение, за служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение и др. неотчуждаемо, право на вознаграждение

за служебное произведение в отличие от объектов патентного права не переходит по наследству, однако права автора по договору, заключённому им с работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам<sup>38</sup>.

На практике были достаточно распространены случаи злоупотребления работодателем правом на досрочное прекращение патента на служебный объект. После внедрения служебного изобретения или иного объекта патентного права в производство работодатель обращался с заявлением о досрочном прекращении патента, и соответственно у работника прекращалось право на вознаграждение. Для целей защиты прав работников Федеральным законом от 22.12.2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»<sup>39</sup> была введена обязанность работодателя, принявшего решение о досрочном прекращении действия патента, уведомить об этом работника (автора) и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права. В случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права автору либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о заключении этого договора в течение одного месяца со дня отправления такого предложения автор вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении исключительного права. В случае, если работодатель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента, автор вправе обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о восстановлении действия патента за счёт работодателя (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

---

<sup>38</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М. «Проспект», 2021.

<sup>39</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2020, № 52 (Часть I), ст. 8602.

## ГЛАВА 3. Основные механизмы распоряжения правом на результаты при их коммерциализации

### § 1. Преддоговорные правоотношения в сфере интеллектуальной собственности

Статья 434.1 ГК РФ устанавливает специальное правило о ведении переговоров: при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, а сторона, которая ведёт или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причинённые этим убытки.

Правила указанной нормы будут применимы и в случаях возникновения преддоговорных правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, включая стадию заключения договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и о распоряжении исключительными правами. И если нормы о ведении переговоров уже являются предметом многих исследований отечественных учёных и юристов<sup>40</sup>, то нужно отметить, что указанные правила статьи 434.1 ГК РФ не исследованы с точки зрения применения их в отношении переговоров, касающихся заключения договоров по поводу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как особого объекта гражданских прав.

В современной юридической литературе обсуждаются такие вопросы, как:

– какова природа преддоговорных правоотношений и преддоговорной ответственности;

---

<sup>40</sup> См., например: Гнищевич К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве (*culpa in contrahendo*): дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. 209 с.; Муратова О. В. Преддоговорные отношения в международном коммерческом обороте: от материально-правового к коллизионному регулированию: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2017; Саркисян В. В. Переговоры о заключении договора в гражданском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2022, 235 с., и др.

– с какого момента возникает обязанность по добросовестному ведению переговоров;

– что считать добросовестным или недобросовестным поведением;

– каковы размер и характеристика взыскиваемых убытков и т. д.

Все эти вопросы будут актуальны и в случае возникновения преддоговорных правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, при этом необходимо учитывать и правила части 4 ГК РФ, которые могут повлиять на определение стандарта добросовестного поведения участников таких переговоров.

Не останавливаясь подробно на вопросе правовой природы преддоговорного правоотношения, следует отметить, что в отечественной литературе уже формируются два противоположных подхода:

– внедоговорный характер отношений и деликтный характер ответственности, означающий, что ответственность возникает в связи с причинением вреда;

– преддоговорная ответственность связана с нарушением особого преддоговорного обязательства, содержанием которого является обязанность добросовестного поведения на этапе переговоров<sup>41</sup>.

Например, А. Хвоцинский задаётся вопросом о возможности признать существование подразумеваемого договора о переговорах, существенным условием которого является обязанность добросовестно в соответствии «с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями» (ст. 309 ГК РФ) вести переговоры<sup>42</sup>. Очевидно, что положительный ответ на этот вопрос повлечёт квалификацию правоотношений на стадии переговоров как обязательства.

Возможность применения правил главы 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда», предусмотренная пунктом 8 статьи 434.1 ГК РФ, даёт повод утверждать о внедоговорном характере преддоговорной ответственности. Так, некоторые авторы уже утверждают, что в связи с разъяснением Верховного Суда Российской Федерации о применении к отношениям, связанным

---

<sup>41</sup> См. подробнее: Демкина А. В. Преддоговорное правоотношение-обязательство: основы теории. Монография. – Москва: Проспект, 2020, 272 с.

<sup>42</sup> Хвоцинский А. В поисках договора о переговорах // Бизнес-адвокат. 2000. № 1 // СПС «КонсультантПлюс».

с причинением вреда недобросовестным поведением при проведении переговоров, норм главы 59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинения вреда, с исключениями, установленными статьёй 434.1 ГК РФ (см. п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»), исключают любые разночтения в отношении того, каким видом ответственности нужно считать преддоговорную ответственность и какими нормами руководствоваться<sup>43</sup>. Однако данный вывод следует признать поспешным, поскольку такая возможность применения норм главы 59 ГК РФ предусмотрена и самим ГК РФ.

По мнению М. Н. Малеиной, «закон предусматривает два порядка ведения переговоров о заключении договора: *бездоговорный* порядок на основе положений, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и *договорный порядок* с помощью соглашения о порядке ведения переговоров. *Бездоговорный порядок* предполагает, что закон порождает права и обязанности участников переговорных отношений и определяет их содержание (ст. 434.1, гл. 59 ГК РФ и др.)»<sup>44</sup>. Скорее всего в этом случае автор пишет о двойственной природе преддоговорного правоотношения и преддоговорной ответственности. К сожалению, автор не раскрывает своё видение в отношении природы преддоговорных отношений, но из приведённой цитаты можно предположить, что права и обязанности возникают из закона, а не в связи с совершением определённых действий участниками гражданского оборота, что выглядит как минимум странно для отечественной правовой традиции.

Возвращаясь к новым правилам статьи 434.1 ГК РФ, можно констатировать, что в силу регулирования законом отношений уже на этапе переговоров из преддоговорных контактов сторон (действий, направленных на вступление в переговоры) возникает

---

<sup>43</sup> Статья «Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» / Юридическая фирма «Гольцблат БЛП», Практика по разрешению споров / Интеллектуальная собственность / Коммерческая практика / Проекты; подготовлен для СПС «Консультант-Плюс», 2016 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>44</sup> Малеина М. Н. Переговоры о заключении договора (понятие, правовое регулирование, правила) // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 36–46.

определённое обязательство. Это обязательство связывает именно участников переговоров, которые совершили действия, которые достаточно определённы (в каких-то случаях к ним могут быть установлены требования законом, например, объявление торгов, направление оферты в случае обязательности заключения договора) и выражают намерение лиц считать себя ведущими переговоры с конкретными партнёрами.

Предметом обязательства, возникающего в ходе преддоговорных контактов, будут действия, направленные на ведение переговоров и заключение договора.

Содержанием обязательства, возникающего в ходе преддоговорных контактов, исходя из статьи 434.1 ГК РФ будет обязанность по добросовестному ведению переговоров (п. 2 указанной нормы).

Обязанности по добросовестному ведению переговоров связаны либо с *информированием* в рамках преддоговорного обязательства, либо с *самим процессом* переговоров.

Исходя из того, что законодатель закрепляет примерный перечень действий, которые должны подпадать под недобросовестное поведение, можно констатировать, что обязанность добросовестно вести себя в рамках преддоговорного обязательства как минимум включает в себя следующее:

- предоставление стороне полной и достоверной информации, в том числе сообщение об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
- вести переговоры только при наличии намерения заключить договор;
- не прекращать внезапно и неоправданно ведение переговоров;
- учитывать права и законные интересы другой стороны переговоров.

Обязанностью в рамках данного обязательства может быть и обязанность не раскрывать полученную в ходе переговоров о заключении договора информацию.

В целом эти обязанности связаны либо с информацией (информирование партнёра по переговорам в рамках преддоговорного процесса и неиспользование во вред полученной информации), либо с самим процессом ведения переговоров. На участниках переговоров в сфере интеллектуальной собственности будут лежать такие же обязанности.

Первая группа обязанностей, связанных с последовательным ведением переговоров, закреплена в отечественном законодательстве в виде презумпции недобросовестного поведения, к которому относится *внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать*. Кроме того, *вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной* также будет считаться недобросовестным поведением на стадии переговоров. Представляется, что характеристика этой группы обязанностей не имеет какой-либо специфики для преддоговорных правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, поэтому укажем только на следующие позиции, складывающиеся в судебной практике.

Во-первых, что касается отсутствия намерения заключить договор, то данное обстоятельство будет доказываться путём установления у партнёра по договорам какой-либо иной цели (получить от другой стороны важную информацию, подчеркнуть бизнес-привлекательность для других контрагентов и т. п.). В абзаце 2 пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» Верховный Суд Российской Федерации следующим образом распределяет бремя доказывания: на истце лежит бремя доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью причинения вреда истцу, например, пытался получить коммерческую информацию у истца либо воспрепятствовать заключению договора между истцом и третьим лицом (п. 5 ст. 10, п. 1 ст. 421 и п. 1 ст. 434.1 ГК РФ). Вместе с тем недобросовестность действий ответчика предполагается, если имеются обстоятельства, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 статьи 434.1 ГК РФ, т. е. внезапное и неоправданное прекращение переговоров. В этих случаях именно ответчик должен доказать добросовестность своих действий.

Во-вторых, нужно иметь в виду, что переговоры о заключении договора могут вестись сразу с несколькими потенциальными контрагентами и прекращаться с теми из них, которые не отвечают интересам потенциальной стороны договора или чьи предложения таким интересам не отвечают. Поэтому в абзаце 2 пункта 19

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» обоснованно указывается, что каждая из сторон переговоров действует добросовестно и само по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о недобросовестности соответствующей стороны.

В-третьих, российская судебная практика не связывает преддоговорную ответственность со стадией самих переговоров. В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020 г. № 305-ЭС19-19395 по делу № А40-98757/2018 указано, что «сами по себе факты того, что *сторона вышла из переговоров* без объяснения причин либо *на поздней стадии переговоров*, не свидетельствуют о неоправданном прекращении переговоров и недобросовестности её действий. Гражданское законодательство не ставит наступление преддоговорной ответственности в зависимость от стадии переговоров. Как не является безусловным основанием ответственности тот факт, что лицо прервало переговоры на их поздней стадии, так и не является необходимым условием такой ответственности, чтобы стороны уже достигли согласия по всем условиям будущего договора»<sup>45</sup>.

Однако связь преддоговорной ответственности со стадией ведения переговоров прослеживается при её применении судами в других странах. Изначально в Германии судебная практика преддоговорную ответственность связывала именно с близостью заключения договора<sup>46</sup>.

Так, отмечается, что в случаях, когда один партнёр убеждает другого в том, что договор будет заключён, согласно принципу «*venire contra factum proprium*» он должен вести себя в соответствии со своим предшествующим поведением и без уважительной причины не отказываться от дальнейшего ведения переговоров и заключения договора<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020 г. № 305-ЭС19-19395 по делу № А40-98757/2018 // СПС «Консультант Плюс».

<sup>46</sup> Гнищевич К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве. С. 61.

<sup>47</sup> Крашенинников Е. А., Байгушева Ю. В. Обязанности при ведении преддоговорных переговоров. С. 82–93.

В-четвёртых, необходимо отметить, что в практике других стран уже сложился такой способ ухода от преддоговорной ответственности, как *специальное затягивание переговоров, когда изначально и не было цели заключить договор, с тем чтобы контрагент сам отказался или вышел из переговоров*. Эти действия и по российскому законодательству также могут расцениваться как злоупотребление правом и являются отступлением от принципа добросовестности.

Вторая группа обязанностей, свидетельствующих о добросовестном ведении переговоров, связана с предоставлением и раскрытием необходимой информации. Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагается *предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны*.

И если в англосаксонском праве действует принцип «будь осторожен, покупатель», что предполагает признание правомерным замалчивание фактов даже в ответ на прямой вопрос, следовательно, противоправным будет только активное поведение лица, состоящее в умышленных действиях или даче ложных ответов и гарантий качества<sup>48</sup>, то для отечественного законодательства характерно, что противоправным будет не только предоставление неверной информации, но и умалчивание о значимых обстоятельствах. Однако понятие «необходимая информация» оценочное, и его толкование будет зависеть от конкретных обстоятельств и вида заключаемого договора.

Согласимся с мнением Е. А. Крашенинникова, Ю. В. Байгушевой о том, что партнёры по переговорам по общему правилу сами должны заботиться о получении информации о будущем договоре, в том числе спрашивая такую информацию у своего контрагента. Авторы пишут, что по своей инициативе партнёры по переговорам обязаны сообщать лишь сведения об обстоятельствах, которые являются необычными для данной ситуации и сообщения которых от них следует ожидать по воззрениям оборота (например, сведения об обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать его деятельности, будущий продавец земельного участка, не полностью оплативший расходы по его освоению, должен сообщить об этом

---

<sup>48</sup> Гниевич К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве. С. 84.

будущему покупателю, которому в случае приобретения им участка придётся оплатить оставшуюся часть расходов, и т. п.)<sup>49</sup>.

Очевидно, что в этом вопросе важно уловить баланс между двумя постулатами: обязанностью добросовестного контрагента предоставлять достоверную информацию и необходимостью самому действовать разумно и осмотрительно.

При характеристике этой группы обязанностей будет иметь значение специфика интеллектуальных прав, участникам переговоров уже на этой стадии необходимо позаботиться об установлении действительного правообладателя интеллектуальных прав.

Существование ряда реестров (например, таких как государственный реестр недвижимости, реестр юридических лиц, единый федеральный реестр сведений о банкротстве, реестр нотариальных доверенностей и т. п.) предполагает, что лицо, которое будет считаться добросовестным, должно будет как минимум ознакомиться с содержанием какого-либо реестра. Это требование прямо закреплено в соответствующих законах. В этом случае участник переговоров должен не только спросить, но и проверить предоставленную контрагентом информацию путём обращения к соответствующему реестру.

В гражданском праве действуют презумпции: в отношении движимого имущества его правообладателем считается то лицо, во владении которого такое движимое имущество находится; в отношении недвижимого имущества – то лицо, которое указано правообладателем в государственном реестре<sup>50</sup>. С установлением правообладателя исключительных прав значительно сложнее.

Как пишет Л. А. Новоселова, в отношении объектов исключительных прав до сих пор существуют препятствия, не позволяющие установить личность правообладателя без несения несоразмерных расходов<sup>51</sup>. Автор связывает это с уникальностью и нематериальной природой объектов исключительных прав, а также спецификой процесса их создания, представляющего собой воплощение творческого замысла.

---

<sup>49</sup> Крашенинников Е. А., Байгушева Ю. В. Обязанности при ведении преддоговорных переговоров. С. 82–93.

<sup>50</sup> См., например: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998; СПС Гарант.

<sup>51</sup> Новоселова Л. А., Полежаев О. А. Правовые риски совершения сделок с объектами интеллектуальных прав на цифровых платформах // Закон. 2019. № 10. С. 90–99.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации ГК РФ предусматривает особые правила. Так, по правилам статьи 1257 ГК РФ авторские права принадлежат лицу, творческим трудом которого они созданы. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ считается его автором, если не доказано иное.

Статья 1357 предусматривает, что право на получение патента первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, но может быть передано в простой письменной форме (п. 3 указанной статьи), что не позволит третьим лицам с достоверностью установить, кто является реальным правообладателем.

В отношении отдельных объектов интеллектуальных прав установлены требования о государственной регистрации. Однако государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации имеет свою специфику<sup>52</sup>, следует учитывать также позицию Конституционного суда Российской Федерации<sup>53</sup>. Объёмы настоящего исследования не позволяют остановиться на данном вопросе подробнее. Отметим лишь следующие важные моменты.

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ, если это предусмотрено ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признаётся и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. При этом правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений

---

<sup>52</sup> См. подробнее: Новоселова Л. А., Гринь Е. С. Принципы государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // *Lex russica*. 2019. № 7. С. 9–19.

<sup>53</sup> Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам».

о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несёт правообладатель.

Очень важно, как решён в ГК РФ вопрос о моменте перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора также подлежат государственной регистрации.

В силу пункта 6 статьи 1232 при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися.

Как справедливо отмечают Л. А. Новоселова, Е. С. Гринь, ввиду различной природы и неоднородного характера результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, в отношении объектов интеллектуальных прав единый государственный реестр отсутствует<sup>54</sup>. В отношении каждого вида объектов, которым согласно правилам ГК РФ предоставлена правовая охрана, ведётся самостоятельный реестр. При этом один и тот же результат интеллектуальной деятельности может охраняться с использованием различных правовых режимов, а это означает, что один и тот же результат интеллектуальной деятельности будет охраняться и как товарный знак, и как промышленный образец, а информация о нём будет содержаться в разных реестрах. Поэтому участник переговоров

---

<sup>54</sup> Новоселова Л. А., Гринь Е. С. Принципы государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Lex russica. 2019. № 7. С. 9–19.

в сфере интеллектуальной собственности должен будет знать и учитывать такую специфику и проверять информацию в соответствующем государственном реестре или реестрах.

В сфере интеллектуальных прав можно назвать следующие реестры: Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, Реестр топологий интегральных микросхем, Государственный реестр товарных знаков, Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, Реестр программ для электронных вычислительных машин и Реестр баз данных.

Получается, что в тех случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признаётся и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства, добросовестному участнику переговоров достаточно обратиться за информацией о правообладателе в соответствующий реестр. Например, Л. А. Новоселова отмечает, что, несмотря на установление правила о государственной регистрации объекта исключительных прав, его соблюдение не влечёт возложение на иных лиц обязанности полагаться на акт регистрации в качестве бесспорного доказательства существования исключительного права на стороне конкретного автора<sup>55</sup>.

Думается, что в случае, когда объект исключительных прав подлежит государственной регистрации, только если у участника переговоров возникают вопросы или сомнения в данных, касающихся регистрации соответствующего объекта, правильности указания правообладателя или регистрации перехода прав, дополнительная информация может быть запрошена у контрагента по переговорам или получена иным возможным способом, либо участник переговоров будет нести риск того, что в последующем может возникнуть спор. Однако по общему правилу в таких случаях, когда объект исключительных прав подлежит государственной регистрации, для признания участника переговоров добросовестным достаточно будет обращения к соответствующим реестрам. Возможность любых

---

<sup>55</sup> Новоселова Л. А., Полежаев О. А. Правовые риски совершения сделок с объектами интеллектуальных прав на цифровых платформах // Закон. 2019. № 10. С. 90–99.

третьих лиц полагаться на данные государственных реестров должна быть одной из задач ведения реестров, поэтому одной из задач, которую должен решить законодатель, является обеспечение достоверности соответствующих государственных реестров.

Как справедливо указывает Л. А. Новоселова, «достаточно сказать, что в реестрах объектов интеллектуальных прав фиксируются только прямо указанные в законе сделки. В результате, например, наличие доверительного управления и иных, прямо не упомянутых в законе сделок и юридически значимых обстоятельств (например, наличие спора в отношении объекта) в таких реестрах не отражается, что не позволяет делать достоверные выводы о наличии у правообладателя исключительного права и возможности им распорядиться. А если нет «видимости права» и такую видимость не признают ни закон, ни оборот, нет и добросовестности»<sup>56</sup>. С указанными выводами сложно спорить.

Представляется, что участник переговоров в отношении таких объектов исключительных прав для защиты своих интересов кроме обращения к соответствующим реестрам должен запрашивать дополнительную информацию у контрагента, а также получать от контрагента по договору заверения об отсутствии иных заключённых договоров, которые могут повлиять на возможность распоряжения исключительными правами. В такой ситуации добросовестный участник переговоров может хотя бы рассчитывать на компенсацию убытков по правилам статьи 434.1 ГК РФ. Всё это свидетельствует о том, что участник переговоров в сфере интеллектуальной собственности должен проявлять большую осмотрительность по сравнению, например, с потенциальным покупателем недвижимого имущества.

Кроме обязательной регистрации объектов интеллектуальных прав в ряде случаев в ГК РФ предусматривается добровольная (факультативная) регистрация. Например, регистрация для программ ЭВМ или баз данных (ст. 1262 ГК РФ) или регистрация для топологий интегральной микросхемы (ст. 1252 ГК РФ). Такая

---

<sup>56</sup> Новоселова Л. А. Защита добросовестного приобретателя исключительного права: постановка проблемы. В книге: Гражданское право социального государства: сборник статей, посвящённый 90-летию со дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / А. Г. Архипова, А. В. Асосков, В. В. Безбах и др.; отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. Москва: Статут, 2020. 480 с.

регистрация носит заявительный характер, а исключительное право на такие объекты возникает в момент создания соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, и возникновение исключительного права не связано с государственной регистрацией. При этом в случае добровольной регистрации объекта интеллектуальных прав обязательной государственной регистрации будут подлежать также юридические факты, которые регистрируются в отношении объектов, подлежащих обязательной регистрации. Для признания лица добросовестным в случае, если объект интеллектуальных прав прошёл добровольную регистрацию, также можно было бы считать достаточным его обращение к данным соответствующего реестра.

В случаях, когда объект исключительных прав не подлежит государственной регистрации, для признания участника переговоров добросовестным недостаточным будет его ожидание получения информации от контрагента по переговорам, потенциальный приобретатель результатов интеллектуальной деятельности должен будет не только запросить необходимую информацию у своего контрагента, но и предпринять иные возможные меры по проверке и установлению подлинности полученной информации и установлению действительного правообладателя исключительных прав. В противном случае участник переговоров будет нести все возможные риски, связанные в будущем с возможностью оспаривания такого договора и прав на соответствующие объекты.

Одним из сложных вопросов на преддоговорном этапе будет вопрос, как участнику переговоров установить правообладателя объектов исключительных прав, не подлежащих регистрации (произведения науки, литературы и искусства, большинство смежных прав, секреты производства и т. д.). При этом необходимо установить не только наличие у отчуждателя исключительного права, но и всю цепочку сделок (что зачастую не представляется возможным). Это может быть подтверждено документально, то есть указанные документы должны быть запрошены у контрагента по переговорам, также можно рекомендовать участникам переговоров получать заверения от своих контрагентов (ст. 432.1 ГК РФ). При этом все риски удовлетворения требования действительного правообладателя о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, будет нести участник переговоров – приобретатель исключительных прав,

но в этом случае у последнего будет возможность воспользоваться способами защиты, которые предложены статьёй 434.1 ГК РФ.

В целом с информацией и её объёмом (о чём нельзя умолчать добросовестной стороне переговоров), которая подлежит предоставлению участниками переговоров, можно определиться исходя из положений закона о конкретном виде сделки, обстоятельств, которые повлияют на её действительность, требований закона в отношении информации, содержащейся в определённом реестре, а также с учётом статуса сторон сделки и требования учитывать интересы партнёра по переговорам.

Ответ же на вопрос, какие именно действия или бездействие будут свидетельствовать о неполноте или недостоверности такой информации, содержится в пункте 2 статьи 434.1 ГК РФ. На стадии ведения переговоров к недобросовестным действиям относятся предоставление неверной информации (прямой обман), недобросовестным будет также и умолчание или сокрытие информации. При этом для привлечения к преддоговорной ответственности необязательно, чтобы эти действия были совершены только стороной будущего договора. Представляется, что преддоговорная ответственность должна наступать и за действия третьих лиц, за которые потенциальная сторона договора несёт ответственность. По аналогии с правилами статьи 179 ГК РФ основанием преддоговорной ответственности может быть обман добросовестного участника переговоров третьим лицом при условии, что потенциальный контрагент знал или должен был знать об обмане. Должно считаться, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось её представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки (фактическое соучастие в заключении сделки). Кроме того, на преддоговорном этапе при ведении переговоров с участием помощника оба этих лица должны нести преддоговорную ответственность.

Таковы основные требования законодателя к добросовестному ведению переговоров: учитывать права других участников оборота, предоставлять необходимую информацию, а также не нарушать без оснований процесс переговоров.

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, последствия при нарушении обязанности по информированию на стадии переговоров должны быть следующими, и сразу отметим, что они зависят от наличия основного договора. Если стороне переговоров её контрагентом

представлена неполная или недостоверная информация либо контрагент умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны были быть доведены до её сведения, и сторонами был заключён договор, эта сторона вправе потребовать признания сделки недействительной и возмещения вызванных такой недействительностью убытков (ст. 178 или 179 ГК РФ) либо использовать способы защиты, специально предусмотренные для случаев нарушения отдельных видов обязательств, например, статьями 495, 732, 804, 944 ГК РФ. Если указанные действия контрагента по предоставлению неполной или недостоверной информации послужили основанием для отказа стороны от заключения договора, последняя вправе требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 3 статьи 434.1 ГК РФ<sup>57</sup>.

Однако правила статьи 434.1 ГК РФ устанавливают, что он применяется независимо от того, был ли заключён сторонами договор по результатам переговоров (п. 7), т. е. они могут применяться, и если договор был заключён по результатам переговоров. Например, по этим правилам подлежат возмещению убытки, связанные с устранением последствий «заблуждений» в отношении предмета договора (дополнительное переоборудование вещи и т. п.).

Преддоговорная ответственность является ответственностью за нарушение особого преддоговорного (переговорного) обязательства. Обратим внимание и на санкции, которые предусмотрены в отечественном законодательстве для применения в случае нарушений на этапе переговоров. Необходимо отметить, что преддоговорное обязательство является организационным, направленным на получение информации и организацию заключения договора. Заключение договора невозможно без согласования волею его сторон, в каких-то случаях без участия сторон восполнить отсутствие согласования существенных условий договора невозможно. Поэтому законодатель закрепил последствия нарушения обязанности вести переговоры добросовестно в виде возмещения другой стороне причинённых недобросовестным поведением убытков.

Несмотря на то, что действующая редакция статьи 434.1 ГК РФ называет только два вида убытков, подлежащих возмещению

---

<sup>57</sup> Пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // СПС «КонсультантПлюс».

за нарушение переговорного обязательства, с учётом комплексного толкования правил статей 434.1 и 15 ГК РФ убытками, подлежащими возмещению в рамках преддоговорной ответственности, будут не только расходы на переговоры и компенсация «потери шанса» заключить договор, а также иные убытки, связанные с недобросовестным поведением одной из сторон переговоров. Названные в абзаце 2 пункта 3 статьи 434.1 ГК РФ убытки необходимо рассматривать как примерный перечень. Для устранения неясности в толковании указанной нормы следует изложить её более чётко: «Сторона, которая ведёт или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причинённые этим убытки. К таким убыткам относятся в частности разумные и необходимые расходы, понесённые другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, разумные и необходимые убытки, связанные с утратой возможности заключить договор с третьим лицом».

Кроме того, указанный примерный перечень убытков можно было бы дополнить и другими примерами: *убытки, связанные с потраченным временем на переговоры, расходы на подготовку к заключению договора, а также разница по сделке, заключённой на худших условиях.*

Все убытки должны характеризоваться как разумные и необходимые либо быть непосредственно вызваны или связаны с недобросовестными действиями недобросовестной стороны переговоров

## **§ 2. Характеристика договоров о распоряжении исключительным правом**

Относительно места договоров о распоряжении исключительным правом в науке существуют разные точки зрения. Не все учёные<sup>58</sup> выделяют такие договоры в отдельный класс (вид, подвид), при этом либо относя их к уже сложившимся традиционным классификациям, например к договорам о передаче имущества,

---

<sup>58</sup> См., например: Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000. С. 413–414; Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013; Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. Кн. 3.

договорам о выполнении работ, либо рассматривая лишь отдельные разновидности таких договоров, не акцентируя внимание на их месте в системе гражданско-правовых договоров.

Выделение договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами в особый класс договоров<sup>59</sup> наряду с классами договоров о передаче имущества в собственность или пользование, о выполнении работ и оказании услуг обусловлено особыми системными признаками данных договоров, прежде всего нематериальной природой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Безусловно, данные договоры являются гражданско-правовыми, в связи с чем на них распространяются общие положения о договорах, обязательствах и сделках.

Так, например, рассматривая договор об отчуждении исключительного права, можно отметить существенные отличия от договоров о распоряжении материальными объектами (купля-продажа, дарение, мена и др.)

1. По договорам о передаче имущества в собственность передается материальный объект, по договорам о распоряжении исключительными правами – право на нематериальный объект (объект интеллектуальных прав).

2. По договору о передаче имущества в собственность владельцем вещи может стать единственный покупатель, а арендатором – единственный пользователь. При предоставлении прав на объект интеллектуальных прав по лицензии первоначальный правообладатель вправе передать аналогичные права иным лицам (на неисключительных условиях, на другие способы использования, территорию и т. д.). При отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности за автором сохраняются личные неимущественные и иные интеллектуальные права (право доступа, право следования и др.).

---

<sup>59</sup> См.: Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007; Гаврилов Э. П. Комментарий к нормам главы 38 ГК РФ (постатейный) // Патенты и лицензии. 2005. № 9. С. 10–16; № 10. С. 10–17; Ситдикова Р. И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / Науч. ред. М. Ю. Челышев. М., 2013; Настольная книга руководителя организации: правовые основы / Отв. ред. И. С. Шиткина. М., 2015.

3. К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о переходе риска случайной гибели товара, об исполнении обязательства в натуре, о последствиях непередачи товара, о возмещении убытков, причинённых неисполнением договора автором в силу «творческой неудачи».

4. К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о сроках доставки, о вручении товара пользователю, о способах и месте доставки, готовности товара к передаче, таре и упаковке, о гарантийных сроках, сроках годности и сроках службы.

5. Передача исключительного права не может быть определена с помощью таких категорий, как вес, количество, ассортимент, комплектность и др.

6. Приобретатель прав по договору о распоряжении исключительным правом имеет возможность ознакомиться с объектом интеллектуальных прав, как и любое другое лицо, зачастую без обращения к правообладателю (информация о большинстве объектов публикуется или общеизвестна). Покупатель по договору о передаче имущества в собственность или пользование имеет возможность ознакомиться с качеством и иными характеристиками товара, как правило, лишь путём обращения к продавцу.

Сущность договора об отчуждении исключительного права состоит в передаче всей совокупности правомочий, принадлежащих правообладателю, как по использованию охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, так и по распоряжению исключительным правом на него в полном объёме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом (с передачей права распоряжения, как у первоначального правообладателя).

За прежним правообладателем сохраняются личные неимущественные права, а в некоторых случаях – иные интеллектуальные права (например, право доступа, право следования в отношении некоторых видов произведений искусства). Приобретатель исключительного права становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением случаев «обременения» права лицензиями, а также случаев свободного использования объекта. Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными

отчуждателем исключительного права или предыдущими правообладателями. Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, – абсолютными.

Как разъясняется в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>60</sup>, договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учётом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (ст. 168, 180 ГК РФ).

Сторонами такого договора, в зависимости от объекта исключительных прав, могут быть как физические, так и юридические лица. В некоторых случаях, например при отчуждении исключительного права на товарный знак, сторонами договора могут являться только субъекты предпринимательских отношений.

Применительно к договорам об отчуждении исключительного права, совершаемым в отношении нескольких лиц, поднимается проблема совладения исключительным правом, к которому в силу отсутствия подробного регулирования неоднократно предпринимались попытки применять нормы о праве общей долевой собственности<sup>61</sup>. Представляется, что вполне допустимо применение по аналогии ряда норм об общей долевой собственности, например, о презумпции равенства долей (п. 1 ст. 245 ГК РФ), однако при этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II настоящего Кодекса (о праве собственности

---

<sup>60</sup> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 7, июль, 2019.

<sup>61</sup> См.: Гаврилов Э. П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. № 3. С. 58–74; Гришаев С. П. Соавторство при создании результатов интеллектуальной деятельности // СПС «КонсультантПлюс». 2011.

и других вещных правах), если иное не установлено правилами настоящего раздела.

От договора об отчуждении исключительного права необходимо отличать **договор о совладении (сообладании) исключительным правом**. В настоящее время законодательством такой договор не урегулирован, но и не запрещён. В науке предлагается конструкция договора о включении в число обладателей исключительного права. Так, В. Кастальский отмечает, что «при заключении договора с целью расширения состава правообладателей мы сталкиваемся с ситуацией, когда исключительное право, принадлежащее одному «первому» правообладателю, после вступления в силу соответствующего договора принадлежит уже нескольким правообладателям, включая «первого». В этом случае не происходит отчуждения исключительного права, поскольку правообладатель продолжает оставаться таковым. Рассматриваемый договор не является также лицензионным договором, так как после вступления договора в силу каждый из контрагентов выступает обладателем исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности»<sup>62</sup>.

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

- условие об отчуждении исключительного права в полном объёме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или на определённые срок, территории, способы использования);
- указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
- размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера на это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключённым;
- срок выплаты вознаграждения.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключённым. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

---

<sup>62</sup> Кастальский В. Совместное обладание исключительным правом // Хозяйство и право. 2008. № 4. С. 101.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Порядок выплаты вознаграждения может быть определён различными способами, в том числе путём включения в оплату за создание произведения по договору заказа на создание произведения, содержащему условие о передаче/предоставлении прав на созданное произведение заказчику. Так, судом<sup>63</sup> сделан вывод о том, что отсутствие выделения в составе вознаграждения платы за передачу исключительных прав, например, по договору о создании сценария, предусматривающему отчуждение исключительного права на него, не свидетельствует об отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения, которое могло бы привести к признанию договора незаключенным.

Существенным условием в силу указания закона является условие о размере вознаграждения. Срок выплаты вознаграждения за передачу исключительного права к таковому не относится, и его отсутствие в договоре не влияет на его признание незаключенным, что подтверждается и судебной практикой (например, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011 г. № 18АП-8290/2011 по делу № А76-3118/20110).

Неисполнение обязанности по выплате вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права влечёт перевод исключительного права на первоначального правообладателя. При этом, как свидетельствует судебная практика, существенность нарушения должна быть доказана первоначальным правообладателем и состоять в причинении такого ущерба, что первоначальный правообладатель фактически лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора, а также лишился ли он права на взыскание вознаграждения<sup>64</sup>.

Перевод исключительного права на прежнего правообладателя и взыскание убытков не представляют собой исчерпывающего перечня способов защиты, которые могут быть применены при

---

<sup>63</sup> Постановление ФАС Московского округа от 14 июня 2013 года по делу № А40-93928/12-117-941.

<sup>64</sup> Постановление ФАС Московского округа от 29 апреля 2010 года № КГ-А40/3832-10 по делу № А40-100727/09-51-826.

нарушении основной обязанности приобретателя исключительного права – права на вознаграждение, и не исключают, например, предъявления требования о взыскании предусмотренного договором вознаграждения<sup>65</sup>.

Существенный характер названных условий определяется исходя из положений статьи 1234 ГК РФ. Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках. Законодательством данное условие прямо не названо как существенное, однако оно является необходимым и может быть отнесено к характеристике исключительного права, передаваемого по договору.

Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 7 ст. 1235) закрепил унифицированное положение о сохранении лицензионного договора при переходе исключительных прав по закону или договору к другому лицу, что следует рассматривать в качестве обременения исключительного права. Новый обладатель исключительного права должен быть уведомлен об условиях обременения, а именно о способах, сроках и территории использования интеллектуальных прав на определённых условиях, что должно быть отражено в договоре. Согласно пункту 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласие лицензиата (при наличии заключённых ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется.

Сущность исключительного права состоит в монополии правообладателя на использование прав на охраняемый объект и возможности запрещать или разрешать другим лицам такое использование. При передаче исключительного права, обременённого предоставлением исключительной или неисключительной лицензии, новый правообладатель не получает абсолютной монополии. Эта монополия ограничена правами другого лица (ограниченная монополия, или «обременённые исключительные права»). Обязательственные

---

<sup>65</sup> Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2010 года по делу № А46-6655/2010; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2010 года по делу № А46-6656/2010.

права требования лицензиара по договору о предоставлении прав, в том числе выплаты вознаграждения, переходят к новому правообладателю, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

**Форма договора** об отчуждении исключительного права – письменная, государственная регистрация не требуется, как, впрочем, и в отношении других договоров в сфере интеллектуальной собственности. Несоблюдение письменной формы такого договора влечёт его ничтожность. В отношении объектов патентного права, товарных знаков, топологии интегральной микросхемы, селекционного достижения, зарегистрированной программы для ЭВМ или базы данных требуется государственная регистрация перехода права, что не влияет на действительность договора. Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации. Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно – моментом государственной регистрации перехода такого права (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»)<sup>66</sup>.

### **§ 3. Характеристика лицензионного договора, сублицензионного договора, договора коммерческой концессии**

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации

---

<sup>66</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2021.

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Особенностям лицензионных договоров посвящены многочисленные публикации специалистов в области интеллектуальной собственности, в том числе дореволюционных авторов<sup>67</sup>. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

- целью лицензионного договора является приобретение прав лицензиатом для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам – лишь в пределах, разрешённых лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат выступает субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

- по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется право использования объекта на определённых условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию между лицензионным договором и договором аренды<sup>68</sup>;

- за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обременённым» лицензионным договором;

- лицензиат становится правообладателем на определённых условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;

- лицензиат вправе предоставлять приобретённые права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором, это право автоматически не переходит при заключении лицензионного договора;

- существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, объекте, на который предоставляются права, цене (в возмездном договоре), о сроках и порядке предоставления отчётов лицензиатом;

- по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определённых условиях

---

<sup>67</sup> См.: Витко В. С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. М., 2011.

<sup>68</sup> См., например: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права; Александров Е. Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

и пределах, в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, за исключением правообладателя (ограниченная легальная монополия).

Лицензионные договоры могут быть классифицированы по разным критериям, в частности, по видам объектов интеллектуальных прав, объёму передаваемых прав, обязательности заключения, предоставления встречного удовлетворения, срока действия, субъектному составу, моменту заключения договора<sup>69</sup> и др.

По объёму передаваемых прав лицензии делятся на:

- неисключительные (простые);
- исключительные;
- полные;
- смешанные;
- единственные.

Под неисключительной (простой) лицензией понимается лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Исключительная лицензия – лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Термин «полная лицензия» прямо не предусмотрен законодательством, однако на практике широко используется в тех случаях, когда предоставляется право использования на исключительных условиях охраняемого объекта всеми законными способами на весь срок действия исключительного права на территории всего мира. Такие виды лицензионных договоров упоминаются в пункте 5.1 статьи 1235 ГК РФ для целей ограничения заключения коммерческими организациями на безвозмездной основе.

Смешанная лицензия включает в себя условия в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензионных

---

<sup>69</sup> Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М., 2016.

договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии).

По критерию свободы заключения договора можно выделить лицензионные договоры, заключаемые по воле лицензиата, и принудительные лицензии (ст. 1239 ГК РФ). Принудительные лицензии представляют собой ограничения из общего режима исключительного права, обусловленные, как правило, необходимостью развития экономики, обеспечения национальной безопасности страны.

Принудительная лицензия допустима лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ, и может касаться использования только определённых результатов интеллектуальной деятельности: пункт 1 статьи 1362 ГК РФ – принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец; пункт 1 статьи 1423 ГК РФ – принудительная лицензия на селекционное достижение.

В остальных случаях использование авторских, смежных прав, прав на средства индивидуализации, топологий интегральных микросхем осуществляется на добровольной основе, и правообладатель может быть понужден к заключению договора только в соответствии с добровольно принятым на себя обязательством (предварительным договором).

При выдаче принудительных лицензий важное значение имеют гарантии для правообладателя, а именно:

- принудительная лицензия допускается только в судебном порядке;

- вид лицензии – неисключительная;

- принудительная лицензия не может быть безвозмездной, за некоторыми исключениями;

- законодательством предусмотрено право на получение соответствующей компенсации патентообладателем (например, согласно статье 1362 ГК РФ суммарный размер платежей по принудительной лицензии, выданной в связи со злоупотреблением патентообладателем исключительными правами, должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах);

- возможность прекращения принудительной лицензии, выданной при злоупотреблении правообладателем исключительным правом, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Подобного рода классификации учитываются в зарубежной науке и законодательстве с теми или иными особенностями. Так, например, в мировой практике принудительные лицензии принято делить на два вида:

– лицензии в случае злоупотребления правом на патент. Согласно статье 5А (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности неиспользование изобретения даёт пример такого злоупотребления;

– лицензии в интересах общества. Ряд стран предусматривает выдачу принудительных лицензий в случае, если принудительная лицензия считается необходимой по причинам общественного благосостояния, включая здравоохранение, безопасность и развитие экономики.

В современном мире заметна тенденция к увеличению числа случаев свободных лицензий – лицензионные договоры, которыми правообладатели по своей воле ограничивают действие принадлежащего им исключительного права, и, как правило, совершаемые в упрощённой форме. Прежде всего это касается авторов произведений, которые публично дают согласие на использование результата своего интеллектуального труда неопределённому кругу лиц<sup>70</sup>. Такие ограничения могут быть выражены путём предоставления права безвозмездно использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности определёнными способами, например для целей создания новой программы для ЭВМ на основании охраняемой. Свободная лицензия может предусматривать упрощённый порядок её совершения.

Зарубежному законодательству также известен институт свободных лицензий. Так, в США их правовое регулирование осуществляется Актом об авторском праве (The Copyright Act) 1976 года и Актом об авторском праве в цифровом тысячелетии (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) 1998 года. Свободные лицензии признаются и другими странами, в частности, Германией, Испанией, Бельгией, Израилем и др<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 / Под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2014 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>71</sup> См. анализ законодательства и правоприменительной практики в работе: Соболев И. А. Свободные лицензии в авторском праве России. М., 2014 (параграф 2 главы 2).

С 1 октября 2014 года в ГК РФ был введён институт открытой (свободной) лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ) на объекты авторского права, которая представляет собой один из договорных способов распоряжения исключительным правом. Основная цель такого рода лицензий – дать возможность авторам произведений публично выразить согласие на заключение договора в упрощённой форме и тем самым ограничить действие принадлежащего им исключительного права.

Открытая лицензия характеризуется следующими признаками:

- носит простой (неисключительный) характер;
- заключается в упрощённом порядке (путём акцепта публичной оферты заинтересованными в этом лицами) на условиях, указанных в публичной оферте;
- является договором присоединения (правообладатель определяет условия лицензии);
- предметом выступает право на использование произведений;
- распространяется не только на произведения, используемые в сети Интернет;
- носит безвозмездный характер, если иное не предусмотрено такой лицензией;
- действует в течение пяти лет, а в отношении программ для ЭВМ и баз данных – в течение всего срока действия исключительного права;
- действует на территории всего мира, если иное не предусмотрено лицензией;
- форма заключения такого договора может быть не только письменной. Договор может заключаться, например, путём конклюдентных действий. Действия, которые свидетельствуют об акцепте, должны быть изложены в лицензии.

К проблемным вопросам, которые обсуждаются в научной литературе относительно открытых лицензий, принадлежат возможные злоупотребления со стороны третьих лиц, не являющихся правообладателями, при совершении открытой лицензии, соответствие правовой природе свободной лицензии указания на возможность возмездного характера лицензии, появление новых способов использования объекта, которые не указаны в лицензии<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> См., в частности: Свиридова Е. А. Открытая лицензия как правомерное действие правообладателя по установлению пределов свободного использования произведения // Новый юридический журнал. 2014. № 4. С. 60–65; Гринь Е. С. К вопросу о правовой природе открытых лицензий // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 11. С. 2411–2416.

От открытой (свободной) лицензии необходимо отличать публичную лицензию на произведения науки, литературы и искусства или объект смежных прав, предусмотренную пунктом 5 статьи 1233 ГК РФ, которая представляет собой одностороннюю сделку. Публичная лицензия выражается в заявлении правообладателя, обращённом к неопределённому кругу лиц, об использовании произведения, которое по существу представляет собой определённые ограничения исключительного права. Объектом такого заявления может быть произведение или объект смежных прав, что позволяет всем третьим лицам использовать такой объект на определённых условиях. Использование объекта осуществляется на безвозмездной основе. Заявление размещается на сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В науке, правоприменительной практике возникает немало споров относительно характера предоставляемых по договору прав, заключения, исполнения, недействительности лицензионных договоров, а также последствий нарушений. Некоторые из таких проблем были решены Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10, Обзором судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года)<sup>73</sup>, практикой Суда по интеллектуальным правам.

Споры относительно возможности конкретизации правомочий, предоставляемых по лицензионному договору, по сравнению с тем, как они определены в соответствующих статьях ГК РФ о содержании исключительного права. Так, Постановлением Президиума ВАС РФ<sup>74</sup> разъяснено, что стороны договора о предоставлении исключительной лицензии не должны быть ограничены в правомочиях на определение сферы деятельности лицензиата, а также конкретных видов использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности

---

<sup>73</sup> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 11.

<sup>74</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 г. № 13921/12 по делу № А40-106575/11-26-813.

лицензиата или для изготовления строго определённого перечня изделий. В договоре исключительной лицензии стороны договорились о предоставлении права на использование изобретения по патенту в трансформаторах малой, средней и большой мощности, что не запрещает лицензиару заключить аналогичные договоры, но для использования в других видах объектов.

В спорах относительно признания лицензионных договоров незаключёнными важное значение имеют особенности толкования договора (ст. 431 ГК РФ), а также введение в российское законодательство положений принципа эстоппель<sup>75</sup>. Так, например, отсутствие в лицензионном договоре, заключённом с организацией по управлению правами на коллективной основе, указания на использование конкретных произведений и на перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора не согласовано<sup>76</sup>.

Однако данную позицию судов не следует рассматривать как возможность неопределённого указания в договоре объекта интеллектуальных прав, на который он распространяется. Предмет договора, включающий в себя объекты, права на которые предоставляются, при отсутствии прямого на них указания должен быть определяем, т. е. для сторон не должно быть сомнений в перечне тех объектов, права на которые предоставлены договором.

В части действия лицензионного договора в период отсутствия у лицензиара исключительного права изменения, внесённые в пункт 2 статьи 425 ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», не должны влиять на высказанную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 г. № 7552/10 по делу № А41-12178/08 позицию о том, что действие лицензионного договора с обратной силой не может распространяться на тот

---

<sup>75</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре. Постатейный комментарий к главам 27–29 / В. В. Витрянский, Б. М. Гонгало, А. В. Демкина и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2016 (комментарий к ст. 450.1).

<sup>76</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 г. № 11277/12 по делу № А40-74258/11-51-639; пункт 18 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года).

период, когда у лицензиара отсутствовало право на промышленный образец ввиду того, что таким правом обладало другое юридическое лицо<sup>77</sup>.

**Сублицензионные договоры.** Наряду с лицензионными договорами ГК РФ предусматривает особенности сублицензионных договоров (ст. 1238 ГК РФ). Сублицензионным договором является договор, по которому лицензиар, при этом являющийся лицензиатом по другому лицензионному договору, предоставляет другой стороне (сублицензиату) право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. По общему правилу лицензионный договор не предоставляет права лицензиату на заключение сублицензионного договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ лицензиат приобретает такое право при наличии письменного согласия лицензиара.

Согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно – на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить своё согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При отсутствии письменного согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора последующее предоставление таких прав является недействительным.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает возможность предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации путём заключения сублицензионного договора, но не оговаривает возможность заключения последующих сублицензионных договоров (субсублицензионных и т. п.). Исходя из принципа свободы договора, в силу отсутствия прямого запрета такие договоры могут

---

<sup>77</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Прспект», 2021.

быть заключены, однако при условии письменного согласия лицензиара на заключение последующих договоров.

В споре относительно заключения подобного рода договоров Федеральный арбитражный суд Московского округа отметил, что «в подобных отношениях происходит трансформация сторон, задействованных в цепочке «лицензионный договор – сублицензионный договор». С появлением нового звена лицензиат по лицензионному договору приобретает статус, аналогичный статусу лицензиара по лицензионному договору, а сублицензиат, в свою очередь, – статус, аналогичный статусу лицензиата по лицензионному договору. Таким образом, сублицензиат при письменном согласии лицензиата по договору субсублицензии предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьему лицу»<sup>78</sup>. В то же время подобного рода договоры не должны нарушать традиционный принцип: «Нельзя передать прав больше, чем имеешь».

Согласно пункту 2 статьи 1238 ГК РФ по сублицензионному договору (а соответственно, по субсублицензионному и т. д.) сублицензиату (субсублицензиату) могут быть предоставлены права использования только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (сублицензионным договором для сублицензиата). В том случае, если права будут переданы за пределами, предусмотренными предыдущим договором, в этой части договор является недействительным. Сублицензионный договор, заключённый на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключённым на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ). В том случае, если сублицензиат будет использовать охраняемый объект в соответствии с сублицензионным договором, но за пределами прав, сроков, территорий, предусмотренных лицензионным договором, ответственность в соответствии с пунктом 4 статьи 1238 ГК РФ перед лицензиаром за действия сублицензиата несёт лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным

---

<sup>78</sup> Постановление ФАС Московского округа от 09.12.2010 г. № КГ-А40/15099-10 по делу № А40-7634/10-143-59.

лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечёт ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

**Договор коммерческой концессии.** Договор коммерческой концессии, в международной коммерческой практике известный как франчайзинг, приобрёл популярность во Франции начиная с 1920-х годов, с появлением сети магазинов «Призюник», «Пронунция», в США в 30-е годы XX века – благодаря Ховарду Джонсону, а затем в системе магазинов Вулворса, и в 1950-е годы достиг в этой стране наивысшего развития. В настоящее время, по данным Международной ассоциации франчайзинга, названный договор «обеспечивает одну треть всех розничных продаж в США, включая продажи таких фирм, как McDonalds, Coca-Cola, General Motors и Re-Max»<sup>79</sup>.

Зарождение законодательства о франчайзинге относят к XVII–XIX векам в Англии и США<sup>80</sup>. В том или ином виде франчайзинг используется более чем в 80 странах<sup>81</sup>, однако правовая регламентация существует лишь в некоторых из них (США, Франция, Великобритания, Италия, Австралия, Беларусь, Молдова, Казахстан и др.). В большинстве стран к франчайзинговым отношениям применяют общие положения о договорах и обязательствах.

Правовое регулирование франчайзинга в Европейском союзе осуществляется на уровне отдельных регламентов<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Идрис К. Интеллектуальная собственность – мощный инструмент экономического роста. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Роспатент / Пер. с англ. 2004. С. 197.

<sup>80</sup> Ющенко Н. А. Правовое регулирование коммерческой концессии и франчайзинга в России и за рубежом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 13.

<sup>81</sup> См.: Мясная Н. В. Правовые вопросы становления франчайзинга в России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 4.

<sup>82</sup> Например, Регламент 2790/1999 «О применении статьи 85(3) Договора к категориям вертикальных соглашений и согласованных действий» // Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. М., 2004; СПС «КонсультантПлюс».

Помимо национального и наднационального законодательного регулирования на международном уровне УНИДРУА разработано Руководство по организации международной сети коммерческой концессии франчайзинга 1998 года,<sup>83</sup> а также Модельный закон «О раскрытии информации о франшизе» 2002 года. ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу 1994 года, Международной торговой палатой в 2000 году разработан Типовой контракт международного франчайзинга (МТП № 557). Европейской федерацией франчайзинга, в которую входят национальные ассоциации Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Великобритании и других стран, принят в 1990 году Европейский этический кодекс франчайзинга<sup>84</sup>, согласно статье 1 которого под франчайзингом понимается система продвижения на рынке товаров, и (или) услуг, и (или) технологий, которая основана на тесном и продолжительном сотрудничестве между юридически и финансово независимыми предприятиями, франчайзером и франчайзи, посредством которого франчайзер предоставляет право франчайзи и возлагает обязанность осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с концепцией и стратегией франчайзера. Это право управомочивает и обязывает франчайзи в обмен на прямое или косвенное финансовое удовлетворение использовать фирменное наименование и (или) товарный знак, и (или) знак обслуживания, ноу-хау, деловые и технологические методы, производственные процессы и другие права промышленной и (или) интеллектуальной собственности франчайзера, поддерживаемые оказанием деловой и технической помощи, в рамках и в течение срока действия договора франчайзинга, заключённого сторонами.

В Модельных правилах европейского частного права 2009 года<sup>85</sup> договор франчайзинга определён следующим образом: одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне

---

<sup>83</sup> UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangements. Rome, 1998. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Via Panisperna, 28-00184. Rome, Italy. P. 9–10.

<sup>84</sup> European Code of Ethics for Franchising // <http://franchise.org/pl/code-of-ethics>.

<sup>85</sup> Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; науч. ред. Н. Ю. Рассказова. М., 2013.

(франчайзи) право осуществлять за вознаграждение предпринимательскую деятельность (франчайзинг) в рамках франчайзинговой сети с целью предоставления определённого продукта в интересах и от имени франчайзи, а франчайзи имеет право и обязан использовать фирменное наименование и товарный знак, иные интеллектуальные права, ноу-хау и способ организации деятельности франчайзера (ст. IV.E.-4:101).

Несколько иное определение договору франчайзинга (договору коммерческой передачи технологий) даёт Всемирная организация интеллектуальной собственности, по мнению которой франчайзинг – это коммерческое соглашение, посредством которого репутация, технологическая информация и экспертиза одной стороны комбинируется с инвестициями другой для целей продажи товаров или оказания услуг прямо потребителю<sup>86</sup>.

В Законе Франции от 31.12.1989 г. № 89-1008 «О развитии коммерческих и кустарных предприятий и улучшении экономических, правовых и социальных условий их функционирования» франчайзинг рассматривается как предоставление одним лицом в распоряжение другого лица торгового имени или марки, с требованием от последнего соблюдения в своей деятельности отношений эксклюзивного или почти эксклюзивного характера.

В Казахстане<sup>87</sup> и Беларуси<sup>88</sup> в определении франчайзинга учитывается комплексный предпринимательский лицензионный характер договора, по которому предоставляется комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за вознаграждение на определённых условиях для использования в предпринимательской деятельности.

В Швейцарии, Бельгии, Франции, Португалии используются правовые конструкции как договора франчайзинга, так и коммерческой концессии; под последним понимается так называемое **дистрибьюторское соглашение**, в силу которого одна сторона (компания-производитель, концедент) предоставляет другой стороне (эксклюзивный дистрибьютор, концессионер) право

---

<sup>86</sup> Intellectual Property Reading Material. Geneva, 1995. P. 325.

<sup>87</sup> Закон Республики Казахстан от 24.06.2002 г. № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)».

<sup>88</sup> Статья 910 ГК Республики Беларусь.

на исключительное распространение, размещение, продвижение, продажу своих товаров на определённой территории, границы которой согласовываются в договоре<sup>89</sup>.

Учитывая различные подходы к определению договора франчайзинга и коммерческой концессии за рубежом и в Российской Федерации, в науке неоднократно предлагалось разграничивать данные договоры<sup>90</sup> исходя из того, что глава 54 ГК РФ, по сути, регулирует договор, известный в большинстве стран как договор франчайзинга. Квалифицирующим признаком договора франчайзинга, известного зарубежным правовым порядком, и договора коммерческой концессии в понимании российского законодательства, а также некоторых других стран<sup>91</sup> является предоставление прав на использование в предпринимательской деятельности комплекса средств индивидуализации, а также результатов интеллектуальной деятельности на определённых условиях (условиях лицензионного договора). В связи с этим вполне оправданно использование в законодательстве ряда стран термина «комплексная предпринимательская лицензия» (Казахстан, Беларусь, Киргизия, Узбекистан и др.).

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует договор коммерческой концессии с 1 марта 1996 года нормами главы 54. Кроме того, в случаях, не противоречащих действующему законодательству, применению подлежит Приказ Роспатента от 29.12.2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак,

---

<sup>89</sup> Райников А. С. Соотношение договора коммерческой концессии со смежными гражданско-правовыми институтами // Вестник гражданского права. 2008. № 3.

<sup>90</sup> Месяшная Н. В. Правовые вопросы становления франчайзинга в России. С. 10–11; Степанова О. А. Договоры об использовании идеальных результатов интеллектуальной деятельности. С. 7.

<sup>91</sup> Например, ст. 958 ГК Республики Таджикистан.

знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

По своей правовой природе договор коммерческой концессии – это комплексный договор, основу которого составляет лицензия на предоставление прав на товарные знаки, а также коммерческое обозначение и другие объекты интеллектуальных прав, что подтверждается положением пункта 4 статьи 1027 ГК РФ о применении к договору коммерческой концессии положений о лицензионных договорах. В договоре коммерческой концессии могут сочетаться элементы различных лицензионных договоров по объектному составу, характеру передаваемых прав, способам использования, территории и др.

Основным общим признаком договора коммерческой концессии и лицензионного договора является направленность договоров на использование средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности, что позволяет отнести договор коммерческой концессии к договорам о распоряжении исключительными правами. В то же время договор коммерческой концессии обладает и другими квалифицирующими признаками, отличающими его от лицензионного договора. По договору коммерческой концессии предоставляются права как минимум на два объекта интеллектуальных прав, хотя бы один из которых должен быть товарным знаком (знаком обслуживания)<sup>92</sup>. Так, например, договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) или право на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов и не предоставляется право на использование товарного знака, не может рассматриваться в качестве договора коммерческой концессии<sup>93</sup>.

В большинстве своём в предмет договора коммерческой концессии входят средства индивидуализации товаров, работ, услуг

---

<sup>92</sup> См., например: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2015 г. № 305-ЭС15-9511 по делу № А40-97630/2014.

<sup>93</sup> См., например: Определение ВАС РФ от 27.09.2013 г. № ВАС-10862/13 по делу № А40-50960/12-23-457; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2015 г. № 09АП-55126/2014 по делу № А40-124974/14.

и предприятий<sup>94</sup>. Исключительное право на фирменное наименование коммерческой организации не является оборотоспособным, в связи с чем с 1 января 2008 года право на его использование не может быть предоставлено по договору коммерческой концессии. В силу необоротоспособности не может быть предоставлено по договору коммерческой концессии, например, право на использование наименования места происхождения товара. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 1027 ГК РФ договор предусматривает использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя. Договор коммерческой концессии является **предпринимательским**, что обуславливает особенности правового положения сторон договора, их взаимные права и обязанности, а также обязанности по отношению к потребителям товаров, работ, услуг, цели использования охраняемых объектов, исключительно возмездный характер отношений сторон.

**Сторонами** по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Правообладателем выступает, как правило, лицо, обладающее исключительным правом на объекты, входящие в предмет договора. Однако не следует ограничивать в праве заключения договора коммерческой концессии лицо, обладающее не исключительным правом, а правом на использование товарных знаков или иных охраняемых объектов на основании лицензионного договора с правом заключения сублицензионных договоров, а также договоров коммерческой концессии. Запрета на подобного рода договоры в ГК РФ не содержится.

**Существенными условиями** договора коммерческой концессии являются условия о предмете договора, а именно:

– предоставление комплекса прав использования товарных знаков (знаков обслуживания), а также других объектов исключительных прав (на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др.), содержание, характер передаваемых прав;

---

<sup>94</sup> Пункт 5 статьи 1539 ГК РФ не предусматривает предоставления права на использование коммерческого обозначения по лицензионному договору. Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (ст. 656) или договором коммерческой концессии (ст. 1027).

– использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объёма использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определённой сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведённых пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг) (п. 2 ст. 1027 ГК РФ);

– условие о размере и форме выплаты вознаграждения<sup>95</sup>.

Согласно статье 1030 ГК РФ **вознаграждение** по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в разнообразных формах, перечень которых изложен не исчерпывающим образом, в частности, в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи.

Как отмечает Л. О. Красавчикова<sup>96</sup>, «при разрешении конкретных дел судебная практика исходит из того, что правообладателю не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования пользователем полученного по договору.

В тех случаях, когда размер вознаграждения устанавливается в договоре в виде определённого процента от денежных средств, поступивших на расчётный счёт пользователя в оплату продукции, произведённой по предоставленной правообладателем технологии, на пользователе лежит обязанность доказать обстоятельства отсутствия реализации такой продукции»<sup>97</sup>.

Согласно статье 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключён в **письменной форме**. Несоблюдение письменной формы договора влечёт его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих

---

<sup>95</sup> См. например: Определение ВАС РФ от 07.07.2014 г. № ВАС-8723/14; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.06.2014 г. по делу № А33-2466/2012.

<sup>96</sup> Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3 т. / Под ред. П. В. Крашениникова. Т. 3. М., 2011.

<sup>97</sup> Постановление ФАС Московского округа от 16 сентября 2010 года // СПС «КонсультантПлюс».

правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Особенности договора коммерческой концессии как комплексного лицензионного договора, направленного на предоставление прав на использование совокупности средств индивидуализации, других охраняемых объектов интеллектуальных прав, с учётом предпринимательского характера, определяют права и обязанности сторон, ответственность, другие условия, а также особенности прекращения договора.

Согласно статье 1031 ГК РФ основной **обязанностью правообладателя** является передача пользователю технической и коммерческой документации и предоставление иной информации, необходимой пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также инструктирование пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Обязанность обеспечить государственную регистрацию предоставления права принадлежит правообладателю, но договором может быть возложена на пользователя. Однако нет оснований для отказа в регистрации предоставления права в случае подачи заявления о регистрации пользователем, если договором коммерческой концессии такая обязанность пользователя не предусмотрена, а также подачи заявления о регистрации правообладателем, если договором предусмотрено, что документы представляются пользователем<sup>98</sup>.

На правообладателя возлагается обязанность оказывать постоянное техническое и консультативное содействие пользователю, контролировать качество товаров и услуг, производимых или оказываемых пользователем на основании договора. Последняя обязанность может быть предусмотрена в договоре коммерческой концессии в качестве права. С учётом статьи 489, абзаца 3 статьи 1032 ГК РФ в **обязанности пользователя** соответственно входит обеспечение соответствия качества производимых им на основе договора товаров,

---

<sup>98</sup> См.: п. 3.4.10 Приказа Роспатента от 29.12.2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю товаров, правообладатель и пользователь несут солидарную ответственность.

Статья 1032 определяет иные обязанности пользователя, которые изложены императивно и не могут быть исключены соглашением сторон, в частности, обязанность использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом. Нарушение обязанности по использованию товарного знака может привести к прекращению охраны товарного знака для правообладателя. Согласно статье 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаётся его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также с использованием товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В числе других обязанностей пользователя:

– соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
- не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Последствием нарушения обязанности по неразглашению секрета производства (ноу-хау), предусмотренной абзацем 6 статьи 1032 ГК РФ, с точки зрения статьи 1467 ГК РФ является прекращение исключительного права на секрет производства у всех правообладателей. Это может стать основанием расторжения договора коммерческой концессии в связи с существенным нарушением договора, а также предъявления требования о возыскании с пользователя причинённых убытков.

Кроме того, пользователь обязан уплачивать правообладателю обусловленное договором вознаграждение. По соглашению сторон на пользователя могут быть возложены и иные обязанности.

Договором может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить оговорённое количество субконцессий. Согласно статье 1029 ГК РФ заключение пользователем **договоров субконцессии** может быть как правом, так и обязанностью. Право заключить субконцессионные договоры, а также их условия должны быть прямо отражены в договоре (в отличие от сублицензионных договоров, для которых достаточно письменного согласия правообладателя). Как и сублицензионный договор, договор коммерческой субконцессии не может быть заключён на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается. Если договор коммерческой концессии является недействительным, недействительны и заключённые на основании его договоры коммерческой субконцессии.

Гражданский кодекс Российской Федерации создаёт дополнительные гарантии для пользователя по договору субконцессии на случай прекращения договора коммерческой концессии. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии,

заклѹченнѹм на определѹнный срок, при его досрочном прекращении права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении договора коммерческой концессии, заклѹченного без указания срока (п. 3 ст. 1029 ГК РФ). Таким образом, опосредованные отношения между пользователем по договору субконцессии и правообладателем по договору коммерческой концессии трансформируются в прямые договорные отношения на тех же условиях, которые предусмотрены договором коммерческой субконцессии.

Особенностью **прекращения договора коммерческой концессии** является связь с прекращением прав на товарные знаки и другие средства индивидуализации без замены их аналогичными правами в соответствии с пунктом 3 статьи 1037 ГК РФ. При прекращении договора коммерческой концессии в отношении товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения прекращается его действие в отношении других объектов исключительных прав. Автоматически договор коммерческой концессии не может быть трансформирован в лицензионные договоры, поскольку, несмотря на то что он включает в себя элементы лицензионных договоров, наряду с этими элементами в договоре присутствуют и иные системообразующие признаки, в частности связанные с предпринимательским характером договора. Если такое прекращение происходит по вине правообладателя, он обязан по требованию пользователя возместить убытки, возникшие у последнего в соответствии с досрочным расторжением договора. При изменении коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания пользователь вправе потребовать расторжения договора, а также взыскать убытки, причинѹнные досрочным расторжением, или потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Как и любой договор, договор коммерческой концессии может быть **расторгнут** по соглашению сторон. Кроме того, в одностороннем порядке каждая из сторон договора коммерческой концессии, заклѹченного без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный

срок. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключённого на определённый срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за тридцать дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного.

Правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в связи с нарушениями договора пользователем, предусмотренными пунктом 1.1 статьи 1037 ГК РФ.

#### **§ 4. Договоры заказа на создание результатов интеллектуальной деятельности для государственных и муниципальных нужд**

Договоры заказа на создание произведений для государственных и муниципальных нужд, программ для ЭВМ и баз данных определены в статье 1298 ГК РФ, и в дальнейшем в рамках проводимой реформы гражданского законодательства их обобщение с другими видами результатов интеллектуальной деятельности планируется в виде отдельного параграфа в главе 38 ГК РФ.

Нормы, определяющие особенности заключения контрактов, содержатся в Федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»<sup>99</sup> и распространяют своё действие на:

- 1) литературные произведения;
- 2) драматические, музыкально-драматические произведения, сценарные произведения и др.

По государственному или муниципальному контракту на создание произведения для государственных или муниципальных нужд исполнитель обязуется создать произведение и произвести отчуждение исключительного права либо предоставить права использования произведения государственному или муниципальному

---

<sup>99</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.

заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату.

Заключение государственного или муниципального контракта осуществляется на основе конкурса на создание произведения. При проведении конкурсов на заключение контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнение (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав комиссий должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 50 % общего числа членов комиссии (п. 4 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)<sup>100</sup>.

Согласно статье 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ у единственного исполнителя может быть осуществлена закупка произведений литературы и искусства определённых авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнение конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы, а также может быть заключён контракт с театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, в том числе с концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательной организацией, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе с концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим

---

<sup>100</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 / Под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2014 (комментарий к ст. 1298 ГК РФ).

лицом на изготовление и поставку декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями.

Таким образом, порядок осуществления мероприятий, необходимых для создания произведения по государственному, муниципальному контракту, регулируется нормами специального законодательства о таких контрактах, а нормы ГК РФ направлены на решение вопросов о распределении прав по ним.

Наряду с ГК РФ названные договоры регулируются Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» (в части, не противоречащей ГК РФ) и др.

По общему правилу исключительное право принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственный (муниципальный) контракт лицом, но контрактом может быть предусмотрено, что исключительное право на произведение принадлежит публично-правовому образованию в лице госзаказчика. Кроме того, исключительное право на созданное произведение может также принадлежать его сторонам совместно<sup>101</sup>.

В статьях 1240.1, 1298 ГК РФ законодатель определяет дополнительные гарантии для участников договора, которые не становятся обладателями исключительного права, в частности права использования произведения на основании безвозмездной неисключительной лицензии, права работника на вознаграждение. Так, в случае принадлежности исключительного права не Российской Федерации, не субъекту Федерации и не муниципальному образованию правообладатель обязан по требованию государственного или муниципального заказчика предоставить указанному им лицу безвозмездную простую лицензию на использование результата

---

<sup>101</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2021.

интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд<sup>102</sup>.

## **§ 5. Исключительные права в договорах доверительного управления**

Вовлечение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в гражданский оборот возможен путём заключения договоров доверительного управления. В соответствии с пунктом 1 статьи 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передаёт другой стороне (доверительному управляющему) на определённый срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, по поводу которых заключаются договоры доверительного управления, за последние годы стал гораздо разнообразнее. Всё чаще такого рода договоры упоминаются в судебных спорах<sup>103</sup>, а неправильное определение природы договора становится причиной отмены судебных актов<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 305-ЭС14-3982 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 11.

<sup>103</sup> Например, договор доверительного управления правами на фотографии (Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 09.06.2014 г. № ВАС-7009/14 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации»), на товарные знаки (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 г. № С01-258/2016 по делу № А27-11789/2015), изобретения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2015 г. № С01-144/2015 по делу № А40-25278/2014), программы для ЭВМ (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.07.2009 г. № А56-32809/2008), аудиовизуальные произведения (Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 15.01.2010 г. № ВАС-18112/09) и др.

<sup>104</sup> См. например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2014 г. № С01-708/2014 по делу № А40-106119/2013.

Проблема квалификации договоров доверительного управления исключительными правами лежит в понимании термина «**управление**» в отношении исключительных прав, а также правомочий, которые приобретает доверительный управляющий по договору. Категория «**управление**» являлась и является предметом изучения не только юриспруденции, но и экономики, философии, психологии и других наук. В сфере юриспруденции рассматривалось управление преимущественно административным, конституционным, другими отраслями публичного права. Частное право сравнительно недавно применяет данную категорию, исключение составляют некоторые уже ставшие традиционными институты, например, управление наследственным имуществом, управление имуществом подопечного. Число институтов, в которых используется категория «**управление**», за последние годы значительно увеличилось, примером тому не только доверительное управление имуществом, но и корпоративное управление, управление многоквартирными домами и др. При этом каждая из договорных конструкций наполняет управление разным содержанием правомочий. Различные механизмы управления характерны для объектов вещных и исключительных прав.

Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, во многом связанным с правомочиями собственника (п. 4 ст. 209 ГК РФ), чем и обусловлены его основные особенности. Правовая природа исключительного права predetermined нематериальным характером объектов, в отношении которых они возникают. При этом использование термина «**передача имущества**» по договору доверительного управления исключительными правами может повлечь прекращение этого права у учредителя управления, в отличие от права собственности на объекты вещных прав, что противоречит правовой природе доверительного управления и стирает грань между договором доверительного управления и договором об отчуждении исключительного права<sup>105</sup> (а при предоставлении права на определённый срок, учитывая срочный характер договора доверительного управления, – с лицензионным

---

<sup>105</sup> В правоприменительной практике исключительное право передаётся по договору доверительного управления доверительному управляющему, который выступает в дальнейшем в качестве лицензиара по лицензионным договорам. См., например: Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 09.06.2014 г. № ВАС-7009/14 по делу № А40-28593/2013.

договором). Исходя из недопустимости перехода права собственности на материальные объекты, по аналогии нельзя допускать и полное отчуждение исключительного права доверительному управляющему от правообладателя<sup>106</sup>. При доверительном управлении материальными объектами право собственности сохраняется за учредителем управления, а имущество фактически передаётся доверительному управляющему, и он осуществляет правомочия собственника в отношении этого имущества.

Подобная ситуация не имеет правового значения для нематериальных объектов, которые являются оборотоспособными. Оборотоспособностью обладают только права на них. Сохранение исключительного права за правообладателем и передача материального носителя охраняемого объекта доверительному управляющему не влечёт возникновения прав, аналогичных правам доверительного управляющего в отношении вещей (п. 1 ст. 1227 ГК РФ). В отличие от доверительного управления материальными объектами доверительное управление правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не должно исключать возможность учредителя доверительного управления (правообладателя) использовать объекты, права на которые переданы в доверительное управление, если иное не предусмотрено договором, учитывая, что названные объекты могут быть использованы неограниченным кругом лиц.

Затруднительность применения конструкции доверительного управления к исключительным правам обусловлена тем, что управление материальными объектами возможно в силу владения ими при отсутствии права собственности на них (право собственности не переходит к доверительному управляющему), а управление нематериальными результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации при отсутствии прав на них вызывает сомнение.

По договору доверительного управления доверительный управляющий управляет чужим имуществом – имуществом учредителя управления, а применительно к исключительным правам – чужими

---

<sup>106</sup> О сохранении исключительного права за учредителем управления свидетельствует и судебная практика. См. например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 г. № С01-258/2016 по делу № А27-11789/2015.

правами. В то же время доверительный управляющий, осуществляя управление чужими правами, выступает в гражданском обороте от своего имени. В отличие от договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора, договор доверительного управления предусматривает уплату вознаграждения доверительному управляющему учредителем управления. Доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счёт, а лицензиат за свой. Общим является то, что в основе лицензионного вознаграждения и вознаграждения доверительному управляющему лежат доходы, получаемые лицензиаром и учредителем доверительного управления от деятельности контрагента. В отличие от лицензиата, доверительный управляющий обязан действовать не в своих, а в чужих интересах (учредителя управления, выгодоприобретателя).

Квалифицирующие признаки договора доверительного управления – осуществление управления доверительным управляющим не в интересах своей собственной предпринимательской деятельности, а в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, обязанность выплаты вознаграждения учредителем управления доверительному управляющему за оказанные услуги – не дают оснований для применения норм о лицензионном договоре к доверительному управлению. Отличия лицензионного договора от договора доверительного управления исключительными правами заключаются также в особом субъектном составе, существенных условиях, характере вознаграждения и др. В то же время различия в договоре доверительного управления и лицензионном договоре не исключают возможности заключения на практике в силу принципа свободы договора смешанных договоров<sup>107</sup>.

Договор доверительного управления исключительными правами отличается и от договоров об оказании услуг посредниками. В отличие от агентского договора доверительный управляющий лишён возможности действовать от имени учредителя. В качестве доверительного управляющего в отличие от лицензиата по лицензионному договору и принципала по агентскому договору могут выступать определённые субъекты, как правило, субъекты предпринимательской деятельности (ст. 1015 ГК РФ).

---

<sup>107</sup> См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2016 г. № С01-146/2016 по делу № А60-15281/2015.

Исходя из вышеизложенного, при определении правовой природы доверительного управления исключительными правами в науке сложилось две позиции. **Первая** – о возможности передачи или предоставления права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации доверительному управляющему. **Вторая** – переход или предоставление права недопустимы, доверительный управляющий осуществляет действия по управлению правами, не обладая ими.

Нерешённость вопроса порождает и **третью позицию** о «потенциальной опасности для российского оборота прав на интеллектуальную собственность конструкции договора доверительного управления»<sup>108</sup>.

Другим вариантом решения проблемы видится заключение договора доверительного управления исключительными правами с их передачей доверительному управляющему, но с обязательством возврата исключительного права по истечении срока действия договора, что, впрочем, свидетельствует о лицензионном характере договора. У учредителя сохраняются личные неимущественные права, если он является автором результата интеллектуальной деятельности, а также иные интеллектуальные права в случаях, предусмотренных законом.

Практическое значение имеет и позиция, согласно которой «если договор не может быть квалифицирован в качестве лицензионного, а исключительное право передано именно в доверительное управление, то доверительный управляющий получает такие же права (включая правомочие на их защиту), какими обладал учредитель управления... 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»<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> Савельев А. И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного обеспечения в России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 4. С. 4–36.

<sup>109</sup> Справка по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 года (утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 г. № СП-21/90).

Действительно, конструкция договора доверительного управления, предусмотренного главой 53 ГК РФ, в большей степени предназначена для объектов вещных прав и едва ли может быть в полной мере применена к договору доверительного управления исключительными правами (например, второй абзац п. 1 ст. 1012, п. 3 ст. 1013, 1018, п. 3 ст. 1020, п. 3 ст. 1024 ГК РФ и др.), а её правовое регулирование требует учёта особенностей управления исключительными правами. Договор доверительного управления исключительными правами, в отличие от договоров о распоряжении исключительными правами, представляет собой договор об оказании услуг, учитывая, что по договорам о распоряжении исключительными правами пользователь приобретает для себя исключительное право или право использования объекта в своих интересах за вознаграждение, выплачиваемое правообладателю.

По договору доверительного управления доверительный управляющий лишь осуществляет действия по получению дохода учредителем управления с помощью чужих прав за вознаграждение, выплачиваемое доверительному управляющему за оказанные услуги.

При этом правомочия доверительного управляющего могут охватывать как использование им охраняемых объектов в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя), что предполагает наличие лицензионных отношений, так и распоряжение исключительными правами, то есть предоставление другим лицам прав на использование объекта, но не в качестве самостоятельного правообладателя, а в качестве посредника, хотя и от своего имени.

При этом доверительный управляющий вправе осуществлять деятельность по реализации правомочий обладателя исключительных прав, а не выступать исключительно посредником в отдельных сделках или действиях, иначе договор доверительного управления может быть трансформирован в договор поручения, комиссии или агентский договор.

Несмотря на очевидные сложности, конструкция договора доверительного управления исключительными правами используется на практике. При этом объектом доверительного управления может быть не только исключительное право в целом, но и права на результаты интеллектуальной деятельности

и средства индивидуализации, возникающие из лицензионных договоров<sup>110</sup>.

К существенным условиям договора доверительного управления исключительными правами относятся предмет договора, наименование выгодоприобретателя, размер и форма вознаграждения управляющему, срок действия договора, который не может превышать пяти лет в соответствии с пунктом 2 статьи 1016 ГК РФ, но не более срока действия исключительного права. Предмет доверительного управления включает услуги доверительного управляющего по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также указание на виды результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правами на которые будет осуществляться управление. Относительно объёма правомочий доверительного управляющего наиболее распространёнными спорами в судах являются споры о праве на обращение в суд с иском от своего имени или от имени правообладателя за защитой исключительных прав на объекты, входящие в предмет договора доверительного управления, и требования выплаты компенсации за их нарушение<sup>111</sup>.

Проблема заключается в том, что пункт 2 статьи 1250 ГК РФ не называет доверительного управляющего в числе лиц, имеющих право на обращение в суд за защитой нарушенного исключительного права, а в договорах встречаются условия о передаче в доверительное управление на определённый срок исключительных прав на использование охраняемых объектов только в части их охраны и защиты. В обязанности управляющего при этом входит осуществление управления этими исключительными правами в интересах

---

<sup>110</sup> На практике в доверительное управление передаются отдельные правомочия как по лицензионному договору (см., например: договоры доверительного управления ООО «Маша и медведь» и некоммерческого партнёрства по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс», по которым в доверительное управление переданы право на воспроизведение, право на распространение, право на переработку персонажей мультипликационного сериала – Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 г. № 09АП-5100/2014-ГК по делу № А40-91887/13 и др.).

<sup>111</sup> См. например: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 309-ЭС15-8569 по делу № А60-12390/2014, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 г. № С01-258/2016 по делу № А27-11789/2015.

учредителя, а именно: совершение юридических и иных действий по всем вопросам, связанным с охраной и защитой исключительных прав учредителя на указанной в договоре территории. Представляется, что лишь для защиты исключительного права нецелесообразно заключение договора доверительного управления. Более приемлемым может быть договор агентирования, в предмет которого также входит совершение агентом юридических и фактических действий в интересах клиента как от своего имени, так и от имени клиента.

Правом на обращение в суд обладают некоммерческие организации, управляющие авторскими и смежными правами на коллективной основе. В связи с этим на практике по спорам о праве на защиту исключительного права и специальных требованиях к доверительному управляющему возникают вопросы о соотношении договоров доверительного и коллективного управления, возможности заключения в этой сфере смешанных договоров. Наиболее распространёнными, захлестнувшими арбитражные суды, Суд по интеллектуальным правам и даже Верховный Суд Российской Федерации стали споры об управлении исключительными правами на известные персонажи детских мультфильмов «Маша и медведь»<sup>112</sup>. В качестве доверительного управляющего здесь выступало некоммерческое партнёрство, являющееся некоммерческой организацией, поэтому внимание обращалось на признание таких договоров недействительными в силу специальных требований статьи 1015 ГК РФ, согласно которой в качестве доверительного управляющего может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. Если доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения. В число таких

---

<sup>112</sup> Определения Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2015 г. № 302-ЭС15-13974 по делу № А78-2373/2014, от 14.07.2015 г. № 306-ЭС15-7009 по делу № А49-8525/2014, Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2015 г. № 07АП-10511/2014 по делу № А45-5665/2014, Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 г. № С01-637/2014 по делу № А41-45977/2013, от 14.05.2015 г. № С01-332/2015 по делу № А19-2243/2014, от 17.03.2015 г. № С01-67/2015 по делу № А45-3709/2014, от 26.08.2014 г. № С01-619/2014 по делу № А35-7619/2013, от 22.10.2014 г. № С01-950/2014 по делу № А45-19971/2013 и др.

случаев рассматриваемые договоры не попадают и потому признаются недействительными, а следовательно, не порождают правовых последствий из договора, в том числе по защите нарушенного исключительного права.

Рассмотрение вопроса о смешанной природе подобного рода договоров, включающих элементы договора доверительного и коллективного управления, а также доверительного управления и лицензионного договора, в принципе представляется неверным, поскольку доверительным управляющим некоммерческая организация выступать не вправе (кроме случаев, предусмотренных законом). В связи с этим условия смешанного договора о доверительном управлении являются недействительными и договор трансформируется в договор о передаче полномочий по управлению правами или лицензионный договор. «Иногда стороны включают в договор условия лицензионных договоров; и одновременно один из субъектов может являться ещё и стороной по договору на коллективное управление правами»<sup>113</sup>.

При толковании договора с целью выяснения его правовой природы необходимо выяснить изначальную волю сторон, исходить из наличия квалифицирующих признаков, присущих каждому из договоров, и разграничивать договоры об управлении исключительными правами (доверительное и коллективное), договоры агентирования и договоры об отчуждении и предоставлении прав на охраняемые объекты. Договоры доверительного управления необходимо отличать от договоров о передаче полномочий по управлению правами, хотя на практике имеют место случаи их смешения.

Так, предметом договора доверительного управления могут быть индивидуальные имущественные права, коллективное управление предполагает лишь коллективное управление имущественными правами, индивидуальное управление которыми затруднено. Полномочия доверительного управляющего достаточно разнообразны и определяются в большей степени договором. Применительно к договору коллективного управления правомочия организации, осуществляющей коллективное управление, предусмотрены законодательством, а для организаций, прошедших государственную

---

<sup>113</sup> Протокол заседания научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 23.05.2014 г. № 4.

аккредитацию, – также типовым уставом, утверждённым Правительством Российской Федерации.

Доверительное управление предполагает осуществление правомочий пользования и владения, а в случаях, предусмотренных в договоре, также правомочия распоряжения. С учётом правового режима нематериальных объектов, а не вещных прав, на которые в большей степени рассчитана терминология доверительного управления, доверительный управляющий обладает как правом самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться правами на него в пределах, установленных договором<sup>114</sup>. Организации по управлению правами на коллективной основе не вправе использовать охраняемые объекты, права на которые переданы им в управление. Их основным полномочием является заключение с пользователями лицензионных договоров на условиях простой (неисключительной) лицензии, сбор с пользователей вознаграждения за использование этих объектов, а также в случаях, предусмотренных законом, заключение с пользователями, иными лицами договоров о выплате вознаграждения, сбор и распределение вознаграждения между правообладателями.

Кроме того, организации по управлению правами на коллективной основе вправе осуществлять защиту прав, переданных им в управление. Доверительный управляющий выступает в гражданском обороте от своего имени. Организация по управлению правами на коллективной основе совершает юридические действия от имени правообладателей, а при защите нарушенных прав – как от имени правообладателей, так и от своего имени.

Доверительное управление не ограничивается, в отличие от коллективного управления, объектами авторского права и смежных прав. По договору доверительного управления доход от управления получает третье лицо – выгодоприобретатель, который может не совпадать с учредителем управления. Применительно к договору коллективного управления фигуры выгодоприобретателя законодательством не предусмотрено. По договору доверительного управления доверительный управляющий получает вознаграждение

---

<sup>114</sup> См., например: Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 21.12.2009 г. № ВАС-16254/09 по делу № А40-8752/09-67-103; Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.11.2010 г. № КГ-А40/14765-10 по делу № А40-41186/10-143-352 и др.

от учредителя управления, при коллективном управлении организация, осуществляющая коллективное управление, распределяет вознаграждение между правообладателями. В договорах доверительно-го и коллективного управления различны существенные условия, по-разному определяется срок действия договоров и др.

В судебных спорах для разграничения названных договоров учитываются не только наименование самого договора, наименование его сторон, субъектный состав, права и обязанности сторон. Учитываются и членство правообладателей в некоммерческой организации, сформированный реестр, содержащий сведения о правообладателях, правах, переданных в управление, а также сведения о размещении в общедоступной информационной системе информации о правах, переданных в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, имя автора или иного правообладателя<sup>115</sup>, тот факт, что договор о предоставлении полномочий по управлению правами на коллективной основе не может содержать условие по использованию объектов авторских и смежных прав, что составляет предмет лицензионного договора<sup>116</sup>.

## **§ 6. Договор залога исключительных прав**

Одной из форм вовлечения в хозяйственный оборот исключительных прав является заключение договора залога. Залог прав, в том числе исключительных, является сравнительно новой категорией российского залогового права и порождает немало вопросов как теоретического, так и практического свойства.

Согласно пункту 1 статьи 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет

---

<sup>115</sup> См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2015 г. № С01-1403/2014 по делу № А10-822/2014, а также Справку о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 г. № СП-23/29).

<sup>116</sup> См.: Справка по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23.05.2014 г. (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 г. № СП-21/90).

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

К основаниям возникновения залога в силу статьи 334.1 ГК РФ относятся:

- договор, заключённый между залогодателем и залогодержателем;
- наступление указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона).

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года предусматривал возможность залога прав, в частности долговых требований (ст. 87). Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не рассматривал права в качестве предмета залога.

Залог исключительных прав, прежде всего патентных, предусмотрен законодательствами Великобритании, Франции, Канады, США и некоторых других стран<sup>117</sup>. Наиболее проработанными являются нормы о залоге патентных прав Нидерландов. В Кодексе интеллектуальной собственности Франции предусматриваются специальные нормы о залоге права на использование программного обеспечения. Согласно статье L. 132–34 залог должен быть зарегистрирован в специальном реестре, хранимом Национальным институтом промышленной собственности. Запись указывает точное основание для охраны, в частности исходные тексты и рабочие документы. В Австрии, США не исключительные права, а сам патент как движимое имущество является предметом залога. Залоговая сделка должна быть зарегистрирована в Патентном бюро.

Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции от 01.12.1995 г.<sup>118</sup> предусматривает договор залога права на евразийскую заявку, которое относится к категории иных интеллектуальных прав.

С 1 июля 2014 года в соответствии с принятым 25 февраля 2014 года Федеральным законом «О внесении изменений в части

---

<sup>117</sup> См.: Патентное законодательство зарубежных стран: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 175 и др.

<sup>118</sup> СПС «Консультант Плюс».

первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации была введена специальная статья 358.18 о залоге исключительных прав, согласно которой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (п. 1 ст. 1225) могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение.

Таким образом, предметом залога могут выступать оборотоспособные имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Так, не могут быть предметом залога исключительное право на наименование места происхождения товаров, географическое указание, фирменное наименование, коллективный товарный знак, в связи с чем упоминание в пункте 1 статьи 358.18 ГК РФ о средствах индивидуализации юридических лиц, к которым на сегодняшний день относятся лишь фирменные наименования, нецелесообразно.

До 1 октября 2014 года Гражданский кодекс Российской Федерации запрещал обращение взыскания на первоначальные исключительные права, принадлежащие авторам, исполнителям, на созданные ими результаты интеллектуальной деятельности, исполнения, в том числе в силу залога<sup>119</sup>.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1284 ГК РФ в редакции, вступившей в силу с 1 октября 2014 года, на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, за исключением случая обращения взыскания по договору залога, который заключён автором и предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение. Такой порядок применяется и в отношении наследников авторов и последующих наследников в период действия исключительного права. Иные интеллектуальные права, предусмотренные статьёй 1226 ГК РФ, не могут быть предметом залога, если они ограничены в обороте. Такие права не являются

---

<sup>119</sup> О проблемах обращения взыскания на исключительные права см.: Степанова О. А. Проблемы обращения взыскания на интеллектуальную собственность // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 10. С. 9.

исключительными, но могут носить имущественный и оборотоспособный характер. Не может быть предметом залога право следования, право доступа и др. Не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права авторов, исполнителей.

Пункт 4 названной статьи сохраняет за залогодателем право в течение срока действия договора залога без согласия залогодержателя использовать объект залога и распоряжаться исключительным правом на него, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

Часть четвёртая Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует залог исключительного права как единого целого. Залог других прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации допускается в качестве залога прав требования, возникающих на основании договора как относительных по своей правовой природе, к которым в соответствии с пунктом 3 статьи 358.18 ГК РФ применяются нормы о залоге обязательственных прав. В предмет договора залога может входить:

1) исключительное право в полном объёме (в праве промышленной собственности эти права подтверждаются патентом или свидетельством) или в части (например, доля в праве на патент). Данное право абсолютно, не является правом требования и не вытекает из обязательственных правоотношений;

2) право использования объекта, возникшее из исключительной или неисключительной, а также смешанной лицензии.

Право требования вознаграждения по возмездному договору о распоряжении исключительным правом также может входить в предмет договора залога.

В части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации залог исключительного права упоминается в статьях 1232, 1233, 1452, в основном в части государственной регистрации залога исключительного права как обременения<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> См. подробнее комментарий к ст. 358.18 ГК РФ в кн.: Гражданский кодекс Российской Федерации: Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный комментарий к § 3 главы 23 и главе 24 / Е. В. Вершинина, А. А. Вишневский, Б. М. Гонгало и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2014.

Особенности залога исключительных прав predeterminedены нематериальной природой и необоротоспособностью результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Применение норм о залоге, рассчитанных зачастую в большей степени на залог вещей, порождает споры о соотношении норм о залоге и об объектах интеллектуальных прав. Так, вопрос о залоге прав на объекты, которые ещё не созданы, находил отражение в правоприменительной практике ещё до вступления в силу части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Не все нормы о залоге могут быть применены к правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, что отражено в пункте 3 статьи 358.18 ГК РФ. Так, в соответствии с абзацами 1–2 пункта 2 статьи 334 ГК РФ залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования также за счёт страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества. Термин «утрата или повреждение заложенного имущества» применяется к материальным объектам. В отношении исключительного права может быть применён термин «прекращение». Страхование риска прекращения права возможно, например, в случае признания выданного патента или свидетельства недействительным и др., предусмотренные абзацем 3 пункта 2 статьи 334 ГК РФ термины «изъятие (выкуп) для государственных или муниципальных нужд», «реквизиция» или «национализация» также применяются к объектам вещных прав<sup>121</sup>.

## **§ 7. Внесение исключительного права в уставный (складочный) капитал, паевой фонд**

Одним из наиболее распространённых способов коммерциализации интеллектуальной собственности является внесение исключительного права, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд юридического лица, что предусмотрено как

---

<sup>121</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2021.

пунктом 1 статьи 66.1 ГК РФ, так и специальными федеральными законами об отдельных видах юридических лиц, в частности, Федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»<sup>122</sup>, от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»<sup>123</sup>, от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»<sup>124</sup> и др. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Денежная оценка вносимых прав в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определённую независимым оценщиком (ст. 66.2 ГК РФ).

Как отмечается в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>125</sup>, 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 (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ) 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 четвёртой ГК РФ (п. 1 ст. 1233), не требуется. В этом случае государственная регистрация отчуждения исключительного права на подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности, средство

---

<sup>122</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, № 1, ст. 1.

<sup>123</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998, № 7, ст. 785.

<sup>124</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, № 20, ст. 2321.

<sup>125</sup> Российская газета. № 96, 6 мая 2019 года.

индивидуализации, а равно и предоставления права использования таких результата, средства может осуществляться и по заявлению учредителя при условии представления (в соответствующей части) решения о создании товарищества или общества.

От внесения вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд юридического лица необходимо отличать переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, а равно предоставление права их использования организации, не являющейся собственником закреплённого за ней имущества (государственное, муниципальное унитарное предприятие, учреждение), что осуществляется в общем порядке (договор об отчуждении, лицензионный договор). Если приобретателем по договору отчуждения исключительного права является предприятие или учреждение, оно становится правообладателем и самостоятельно осуществляет исключительное право, защищает его и распоряжается им. Если приобретателем по договору отчуждения исключительного права является публично-правовое образование, оно становится правообладателем<sup>126</sup>.

## **§ 8. Договорные способы коммерциализации интеллектуальной собственности в условиях цифровых технологий**

Одной из сфер коммерциализации интеллектуальной собственности, которая существенно подвержена влиянию цифровых технологий, являются гражданско-правовые договорные отношения по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Активное внедрение технологий блокчейн, смарт-контрактов в современное договорное право также требует установления соответствующих рамок регулирования возникающих отношений. Первые элементы такого регулирования вводятся в действие с 1 октября 2019 года Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части

---

<sup>126</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2021.

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 34-ФЗ). Принятие данного Закона стало первым в названной сфере и ознаменовало эру цифрового правового регулирования. Было введено «несколько базовых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений, обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию). Фактически эти новые объекты создаются и используются участниками информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе российскими гражданами или юридическими лицами, но российским законодательством не признаются»<sup>127</sup>.

Для развития договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности, прежде всего для договоров по регистрируемым Роспатентом объектам, переход и предоставление прав по которым также подлежит регистрации, это в первую очередь защита прав участников таких сделок при использовании цифровых технологий, а также третьих лиц, наследников, кредиторов участников этих сделок. Трансформация отношений электронной торговли, а также оборота исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации существенно повлияет на порядок заключения договоров в этой сфере. Искусственный интеллект, квантовые технологии, сенсорика, вычисления, коммуникации, система распределённого реестра, технологии беспроводной связи, технологии распределённых реестров дополненной и виртуальной реальности, робототехника и новые промышленные технологии – всё это постепенно будет внедрено и в систему договорных отношений.

Среди направлений развития договорных отношений в условиях цифровой трансформации, во-первых, использование механизма быстрых сделок, которые можно заключить в сети Интернет в один клик, или так называемые смарт-контракты (самоисполняемые сделки), которые получают правовое закрепление с 1 октября

---

<sup>127</sup> Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

2019 года с вступлением в силу Закона № 34-ФЗ. При этом необходимо учитывать, что это не особый вид договора, а лишь разновидность условия об автоматическом исполнении (исполнении самой информационной системой самостоятельно, без осуществления действий субъектом гражданских правоотношений) любого гражданско-правового договора, в том числе совершаемого в сфере интеллектуальной собственности, например, распространённые поручения банку о списании роялти по лицензионному договору в виде автоматического платежа<sup>128</sup>. Зарубежный опыт свидетельствует о многообразии понимания природы смарт-контрактов. Так, в 2015 году в США штат Вермонт первым осуществил попытку законодательного урегулирования блокчейн-технологий<sup>129</sup>.

В соответствии с принятым законом Комиссии по финансовому контролю штата Вермонт было поручено исследовать возможности хранения персональных данных, используя блокчейн-технологии. После этого началось широкое обсуждение в научной и законодательной среде – могут ли смарт-контракты быть урегулированы в рамках существующих правовых институтов или необходимо выделение их в особую категорию, что потребует принятия специальных законов<sup>130</sup>. К примеру, в 2016 году в штате Делавер была запущена национальная программа по исследованию природы блокчейн-технологий и смарт-контрактов (Delaware Blockchain Initiative), в частности, её целью было выяснение, возможно ли регулирование новых правовых конструкций в соответствии с уже имеющимися законами в области корпоративного права штата. Подобная программа была запущена также в штате Иллинойс (Illinois Blockchain and Distributed Ledger Task Force)<sup>131</sup>. В марте 2017 года в штате Аризона был принят закон, где впервые использовался

---

<sup>128</sup> Рузакова О. А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности и цифровые технологии // Патенты и лицензии. 2019. № 9. С. 2–8.

<sup>129</sup> Vt. Act No. 51, § A.3 (June 2015). URL: <https://legislature.vermont.gov/bill/status/2020/H.514> (дата обращения: 18.06.2020).

<sup>130</sup> Melanie Kramer, Smart Contracts Are Seeping into U. S. Law – Tennessee Passes Bill, BITCOINIST (Apr. 2, 2018), URL: <https://bitcoinist.com/smart-contracts-are-seeping-into-u-s-law-tennessee-passes-bill/> (дата обращения 18.06.2020).

<sup>131</sup> Jared Arcari. Decoding Smart Contracts: Technology, Legitimacy, & Legislative Uniformity. Fordham Journal of Corporate & Financial Law. Volume 24, Number 2, 2019. Article 3. P. 380.

термин «смарт-контракт»<sup>132</sup>; была признана законная исковая сила за электронными подписями, используемыми в новых правовых конструкциях. Под смарт-контрактом в соответствии со пунктом «е» статьи 5 указанного акта понимается компьютерная программа, подлежащая исполнению при наступлении определённых условий, реализуемая на платформе распределённых децентрализованных реестров, посредством которой происходит управление и передача активов в рамках данных реестров.

Несколько иной подход к регулированию смарт-контрактов заняла Великобритания. До недавнего времени в законодательной и судебной практике страны отсутствовало единое понимание природы блокчейн-технологий и связанных с ними смарт-контрактов, в частности, вызывал бурные споры вопрос о том, можно ли урегулировать новые правовые конструкции при помощи уже имеющихся правовых инструментов в рамках договорного права или же необходимо принятие отдельного законодательного акта. Решить данную проблему было поручено специально созданной при поддержке Правительства Великобритании рабочей группе (UK Jurisdiction Task force of the Law Tech Delivery Panel), которая 18 ноября 2019 года выпустила правовой обзор, касающийся регулирования криптовалюты и смарт-контрактов («Legal statement on cryptoassets and smart contracts»)<sup>133</sup>.

В соответствии со статьёй 1369-1 Французского гражданского кодекса договор может быть заключён в электронной форме, при этом его юридическая действительность признаётся наравне с договорами, заключёнными в традиционной форме (устной или письменной)<sup>134</sup>. Однако необходимо принимать во внимание условия, изложенные в статье 1127-1 Французского гражданского кодекса, которые касаются особенностей заключения электронных сделок

---

<sup>132</sup> H.B. 2417, 53rd Leg. (Ariz. 2017). URL: <https://www.azleg.gov/legtext/53leg/1r/bills/hb2417p.pdf> (дата обращения: 30.01.2020). См.: Лукоянов Н. В. Правовые аспекты заключения, изменения и прекращения смарт-контрактов // Юридические исследования. 2018. № 11. С. 28–35. DOI: 10.25136/2409-7136.2018.11.28115. URL: [http://e-notabene.ru/lr/article\\_28115.html](http://e-notabene.ru/lr/article_28115.html).

<sup>133</sup> Katherine Lang. Electronic signatures and execution – a brave new world?, L. & T. Review 2020, 24(1). P. 2.

<sup>134</sup> Bayle, A. et col. Smart Contracts: études de cas et réflexions juridiques. URL: <https://ecan.fr/Smart-Contracts-Etudes.pdf> (дата обращения: 18.06.2020).

в сети Интернет<sup>135</sup>. В данной статье говорится о том, что лицо, занимающееся предпринимательской или профессиональной деятельностью, сделавшее оферту о заключении договора поставки товаров или об оказании услуг с помощью электронных средств, должно предоставить информацию о применимых условиях договора в такой форме, которая бы обеспечила её сохранение и воспроизведение. Оферта, сделанная с помощью электронных средств, является действующей, а оферент – связанным её условиями до тех пор, пока оферент предоставляет доступ с помощью электронных средств к информации о её условиях.

Одной из проблем, отмечаемых в литературе относительно применения смарт-контрактов в договорных отношениях, является конфликт текста (письменного соглашения) и программного кода. В качестве решения предлагается заключение сторонами рамочного соглашения, в котором они могут предусмотреть порядок разрешения споров, порядок установления баланса интересов в случае, если, например, автоматизированное исполнение способно поставить одну из сторон в экономически уязвимое положение, а также в целях защиты прав участников договорных отношений следует применение обособленной модели смарт-контракта, которая предусматривает существование договора в традиционной письменной форме, и дополнительно к такому договору часть его условий может быть внесена в смарт-контракт, а в смарт-контрактах с участием потребителей последним должна быть обеспечена возможность распечатывания и хранения полного текста соглашения<sup>136</sup>.

Вторым направлением развития механизмов заключения договоров в сфере интеллектуальной собственности с учётом трансформации отношений электронной торговли становится использование электронной цифровой подписи. Ни одна цифровая транзакция, ни один цифровой документ не могут быть использованы без электронной подписи. В перспективе облачная подпись станет технологией, позволяющей сделать электронную подпись надёжным

---

<sup>135</sup> Code civil. Version consolidée au 14 février 2020. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721> (дата обращения: 22.02.2020).

<sup>136</sup> Богданова Е. Е. Проблемы применения смарт-контрактов в сделках с виртуальным имуществом // Lexrussica. 2019. № 7. С. 108–118.

инструментом и снизить затраты на использование электронной подписи.

Чтобы облегчить процесс заключения договоров, Законом № 34-ФЗ усовершенствованы правила гражданского законодательства о форме сделок. В частности, к простой письменной форме сделки приравнивается выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств, например, применительно к предусмотренным статьёй 1286.1 ГК РФ открытым лицензиям на использование произведений науки, литературы или искусства. На странице в сети Интернет могут быть описаны условия для нажатия клавиши «ОК», из которых следует, что его достаточно для полноценного волеизъявления. В результате будут считаться заключёнными и действительными все сделки, совершаемые дистанционно, в том числе путём заполнения формы в сети Интернет или отправки СМС. Получат признание и электронные доверенности.

Третьим направлением развития цифровых технологий стало использование механизма «Bigdata» (легализация сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации), создание электронных архивов или так называемые технологии замещающего сканирования для целей типовых договоров и примерных условий договоров о распоряжении исключительными правами. Для этого в статье 783.1 ГК РФ введена конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации. При этом закрепляется, что договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам. Типовые договоры и примерные условия названных договоров очень важны в договорах присоединения, к которым относятся и упомянутые открытые лицензии.

Выработка и обеспечение типовых условий могут использоваться в заключаемых в упрощённом виде в соответствии с пунктом 5 статьи 1286 ГК РФ неисключительных лицензиях на использование программы для ЭВМ или базы данных. Лицензионный договор, заключаемый в упрощённом порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (п. 2 ст. 434). Начало использования программы для ЭВМ

или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора.

Предусмотренный пунктом 5 статьи 1286 ГК РФ договор заключается между обладателем исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных и пользователем, то есть лицом, правомерно владеющим экземпляром такой программы или базы и начинающим пользование соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом отношений, определённых названной нормой. Такой лицензионный договор предполагает предоставление пользователю программы для ЭВМ или базы данных права их использования в предусмотренных договором пределах, в дополнение к праву на совершение действий, предусмотренных статьёй 1280 ГК РФ, принадлежащему пользователю в силу закона. Договор действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы, если договором не предусмотрено иное (п. 103 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Предлагаемые новые цифровые механизмы могут быть применены при разработке открытых лицензий. «Проблемы, связанные с несовместимостью положений ряда open-source лицензий, нередко становятся препятствием для совместного использования программных кодов, лицензируемых на их основе»<sup>137</sup>. Открытые лицензии могут предусматривать использование объекта любыми способами, в том числе теми, которые не противоречат правовой цели открытой лицензии, но прямо в договоре не предусмотрены (дозволительные правоотношения), либо включать ограничения не только первого, но и последующих лицензиатов на использование созданных ими производных произведений, поскольку последние должны распространяться на тех же условиях, что и оригинальное произведение (ограничивающие правоотношения)<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> Подробнее см.: Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94.

<sup>138</sup> Нагродская В. Б. К вопросу о совместимости свободных (открытых) лицензий и возможности их использования в технологии Blockchain. М., 2017.

Использование цифровых технологий имеет значение не только для открытых, но и для обёрточных лицензий на программы для ЭВМ (п. 5 ст. 1286 ГК РФ), а также так называемых свободных лицензий (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), смысл которых состоит в публичном заявлении о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие правообладателю произведения науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определённых им условиях и в течение указанного им срока. В течение этого срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определённых правообладателем условиях. Кроме того, в перспективе возможна выработка механизма передачи автором произведения в общественное достояние: CC0 и Public Domain Mark (знак общественного достояния), который требует дополнительного изучения и осмысления российским законодателем<sup>139</sup>.

Четвёртым направлением в развитии электронных форм при заключении договоров, в том числе при создании и использовании типовых договоров и примерных условий, является создание реестра результатов интеллектуальной деятельности и типовых договоров на основе платформы блокчейн, в рамках которого пользователи должны получить возможность легального использования результатов интеллектуальной деятельности, а правообладатели – вознаграждение за такое использование.

Блокчейн как система реестров объектов интеллектуальных прав может представлять собой обеспечение для хранения, распространения и передачи информации об этих объектах, правообладателях, системе распоряжения ими, пользователях и другое и таким образом позволит заменить существующие базы данных об объектах интеллектуальных прав<sup>140</sup>.

Среди проблем изменения порядка заключения договоров в связи с трансформацией отношений электронной торговли можно выделить, во-первых, проблемы соотношения приватности личных данных и необходимости работы с ними, свободы и открытости,

---

<sup>139</sup> Гринь Е. С. К вопросу о правовой природе открытых лицензий // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 11.

<sup>140</sup> Рузакова О. А., Гринь Е. С. Применение технологии blockchain к систематизации результатов интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. № 4. С. 508.

глобальности Всемирной сети и необходимости защиты национальных интересов. Во-вторых, недоверие некоторых участников отношений к электронному обороту в целом и договорам в частности, привычка и доверие к бумажным вариантам, отсутствие навыков работы с электронными документами, подписями. Электронные формы заключения договоров позволяют решить проблемы подделки, потери, уничтожения, гибели бумажных вариантов. Бумагу тяжело хранить, восстанавливать, тогда как цифровая экономика, электронное взаимодействие позволяют избежать этих моментов<sup>141</sup>.

---

<sup>141</sup> Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2021.

## **ГЛАВА 4.**

### **Внедоговорные способы коммерциализации интеллектуальной собственности**

#### **§ 1. Передача исключительного права при реорганизации юридического лица**

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

Данный перечень нельзя считать исчерпывающим, поскольку имеются и иные случаи перехода прав в силу закона – например, в ряде случаев исключительные права могут перейти учредителям юридического лица при его ликвидации. Наделение вновь создаваемой (при отсутствии признаков реорганизации унитарного предприятия, например, путём преобразования в государственную корпорацию) государственной корпорации исключительными правами, как и иным имуществом, происходит вне договора на основании федерального закона<sup>142</sup>. Указание в законе на переход во всех этих случаях исключительного права без договора достаточно условно, поскольку при обращении взыскания на исключительные права они по общему порядку подлежат продаже с публичных торгов, по итогам которых оформляется договор купли-продажи (отчуждения исключительного права). Договор оформляется и в некоторых случаях, когда торги признаются несостоявшимися. Строго говоря, передача

---

<sup>142</sup> В настоящее время большинство корпораций уполномочены «управлять и распоряжаться исключительным правом, принадлежащим Российской Федерации», но не наделены им в качестве правообладателей. Например, п. 11 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078.

исключительного права без договора при обращении взыскания имеет место, когда сами исключительные права на основании судебного акта передаются взыскателю (например, при реституции)<sup>143</sup>.

Передача исключительного права в рамках реорганизации юридического лица осуществляется в соответствии с передаточным актом.

Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда<sup>144</sup>.

Переход исключительного права в порядке реорганизации осуществляется в соответствии с общими правилами. По общим правилам определяется и переход принадлежащим юридическим лицам прав по заключённым лицензионным договорам и по договорам об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переход исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение подлежит обязательной государственной регистрации. Отдельные средства индивидуализации также подлежат государственной регистрации в государственных реестрах – товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, географические указания. Порядок и условия регистрации перехода права без договора устанавливаются Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору

---

<sup>143</sup> Право интеллектуальной собственности: учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с.

<sup>144</sup> См. подробнее комментарий к ст. 1241 ГК РФ в кн. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой / Н. Г. Валева, К. В. Всеволожский, Б. М. Гонгало и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 1416<sup>145</sup>, и Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 384<sup>146</sup>.

Для государственной регистрации перехода исключительного права в результате реорганизации российского юридического лица заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не приложена к заявлению о государственной регистрации перехода исключительного права в результате реорганизации российского юридического лица, Федеральная налоговая служба представляет сведения о внесённых изменениях в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с реорганизацией российского юридического лица по межведомственному запросу Федеральной службы по интеллектуальной собственности с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (п. 12 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора).

## **§ 2. Обращение взыскания на права на интеллектуальную собственность**

Согласно статье 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество правообладателя исключительное право на результат

---

<sup>145</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2016, № 1 (часть II), ст. 230.

<sup>146</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2009, № 19, ст. 2341.

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть обращено взыскание в предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях, переходит к другому лицу без заключения договора с правообладателем. В соответствии со статьёй 75 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»<sup>147</sup> в рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику имущественные права, в том числе:

- исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на них не может быть обращено взыскание;

- право требования по договорам об отчуждении и использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации;

- принадлежащее лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

- иные принадлежащие должнику имущественные права.

Взыскание на принадлежащие должнику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, право использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также на имущественные права в отношении третьих лиц обращается с соблюдением правил, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 87 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация имущественных прав осуществляется путём проведения открытых торгов в форме аукциона.

Исходя из пункта 6 статьи 448 ГК РФ, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Если переход исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации с учётом положений статьи 1232 ГК РФ подлежит государственной регистрации,

---

<sup>147</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007, № 41, ст. 4849.

основанием для такой регистрации служит указанный протокол о результатах торгов.

В случае передачи принадлежащего должнику исключительно права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации взыскателю как нереализованного имущества основанием для государственной регистрации перехода исключительного права является акт приема-передачи, которым оформляется такая передача (часть 14 статьи 87 закона об исполнительном производстве).

Как отмечается в пункте 102 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу абзаца второго пункта 1 статьи 1284, абзаца второго пункта 1 статьи 1319 ГК РФ на исключительное право, принадлежащее не самому автору (исполнителю), а другому лицу, и на право использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, может быть обращено взыскание.

При рассмотрении споров о правомерности обращения взыскания на право использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, надлежит учитывать, что при таком обращении взыскания согласия лицензиара не требуется.

Автор произведения (исполнитель) имеет лишь преимущественное право приобретения принадлежащего лицензиату права использования произведения (исполнения) в случае его «продажи» с публичных торгов в целях обращения взыскания (пункт 2 статьи 1284, пункт 2 статьи 1319 ГК РФ).

## Список литературы

1. Витко В. С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. – М., 2011.
2. Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. – М., 2016.
3. Гаврилов Э. П. 10 недостатков четвёртой части ГК РФ, которые необходимо исправить // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2015. – № 10.
4. Гаврилов Э. П., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений // Хозяйство и право. – 2013. – № 3.
5. Гнищевич К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве (culpa in contrahendo): дисс. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2009. – 209 с.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М., 2015.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М., 2015.
8. Гринь Е. С. К вопросу о правовой природе открытых лицензий // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 11.
9. Демкина А. В. Преддоговорное правоотношение-обязательство: основы теории. Монография. – М.: «Проспект», 2020. – 272 с.
10. Дозорцев В. А. В трёх соснах... О возможности распоряжаться чужими правами // Интеллектуальные права: Понятие.

Система. Задачи кодификации: Сборник статей. – М., 2003.

11. Крашенинников Е. А., Байгушева Ю. В. Обязанности при ведении преддоговорных переговоров. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 6. – С. 82–93.
12. Малеина М. Н. Переговоры о заключении договора (понятие, правовое регулирование, правила. // Журнал российского права. – 2016. – № 10. – С. 36–46.
13. Муратова О. В. Преддоговорные отношения в международном коммерческом обороте: от материально-правового к коллизийному регулированию: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2017.
14. Новоселова Л. А. Защита добросовестного приобретателя исключительного права: постановка проблемы. В книге: Гражданское право социального государства: сб. статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / А. Г. Архипова, А. В. Асосков, В. В. Безбах и др.; отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2020. – 480 с.
15. Новоселова Л. А., Афанасьев Д. В., Гринь Е. С. и др. Право интеллектуальной собственности: Учебник. – М., 2016.
16. Новоселова Л. А., Гринь Е. С. Принципы государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Lex russica. – 2019. – № 7. – С. 9–19.
17. Новоселова Л. А., Полежаев О. А. Правовые риски совершения сделок с объектами интеллектуальных прав на цифровых платформах // Закон. – 2019. – № 10. – С. 90–99.
18. Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М., 2010.
19. Пиленко А. Право изобретателя. – СПб., 1902; М., 2001.
20. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. – М., 1998; СПС «Гарант».

21. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвёртой / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М., 2011.
22. Право интеллектуальной собственности / Под ред. Л. А. Новоселовой. – М., 2016.
23. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств / Юридическая фирма «Гольцблат БЛП», Практика по разрешению споров / Интеллектуальная собственность / Коммерческая практика / Проекты; подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2016 // СПС «КонсультантПлюс».
24. Рузакова О. А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. – М.: «Проспект», 2020. – 144 с.
25. Рузакова О. А. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. Л. А. Новоселовой. – М.: «Проспект», 2021. – 80 с.
26. Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: дисс. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007.
27. Рузакова О. А., Гринь Е. С. Применение технологии blockchain к систематизации результатов интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2017. – № 4.
28. Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. – 2017. – № 5.
29. Саркисян В. В. Переговоры о заключении договора в гражданском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2022. – 235 с.
30. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 2003.
31. Соболев И. А. О распоряжении исключительным правом путём

внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // Право и экономика. – 2016. – № 5.

32. Соболев И. А. Свободные лицензии в авторском праве России: Монография. – М., 2014.
33. Степанова О. А. Договоры об использовании идеальных результатов интеллектуальной деятельности: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1998.
34. Фабричный С. Ю., Рузакова О. А. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы регулирования // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2017. – № 7.
35. Хвоцинский А. В поисках договора о переговорах // Бизнес-адвокат. – 2000. – № 1 // СПС «КонсультантПлюс».

Вопросы коммерциализации  
в сфере интеллектуальной собственности  
в Российской Федерации

Редактор В. В. Нарбут  
Корректоры Т. Д. Романосова, А. В. Анисимова  
Технический редактор Л. А. Дерр

Оригинал-макет подготовлен  
ООО «Новосибирский издательский дом»  
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

---

Подписано в печать 12.10.2022.  
Формат 60x90/16. Печ. л. 7,0. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 1895/1

---

Отпечатано с оригинал-макета  
в ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс»  
603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Медицинская, д. 26, пом. 1