



Интеллектуальная собственность

Войнова Анастасия
МЭ082

Распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности

- *Объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС) – товарные знаки, компьютерные программы, географические карты, фотографии, рисунки, рекламные тексты – встречаются нас повсюду. Перечень объектов ИС (в ГК РФ они подразделены на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) довольно обширен и приведен в статье 1225 Гражданского кодекса.*



Виды договоров о распоряжении исключительным правом

- Часть IV ГК РФ предусмотрела единую систему договоров о распоряжении исключительным правом на любые объекты ИС, будь то товарный знак, фотография, изобретение или музыкальная композиция.





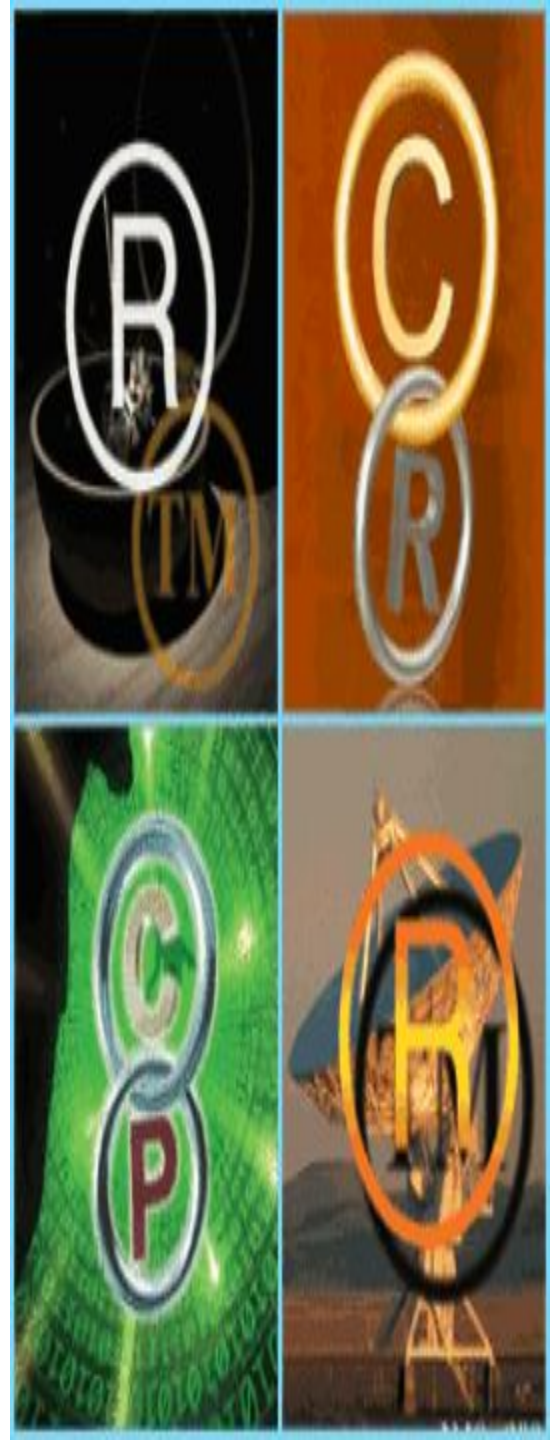
Так, ГК РФ предусматривает две основные договорные модели распоряжения исключительным правом на объекты ИС:

- Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). В данном случае происходит полное отчуждение (уступка) исключительного права от правообладателя третьему лицу.
- Заключение лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В этом случае исключительное право передается третьему лицу лишь в установленных договором пределах, само же исключительное право остается у правообладателя.
- Кроме этого, можно выделить и третий способ распоряжения исключительным правом, включающий:
 - а) иные возможные договоры (например, договор залога имущественных прав),
 - б) внедоговорные способы.

Договор об отчуждении (уступке)

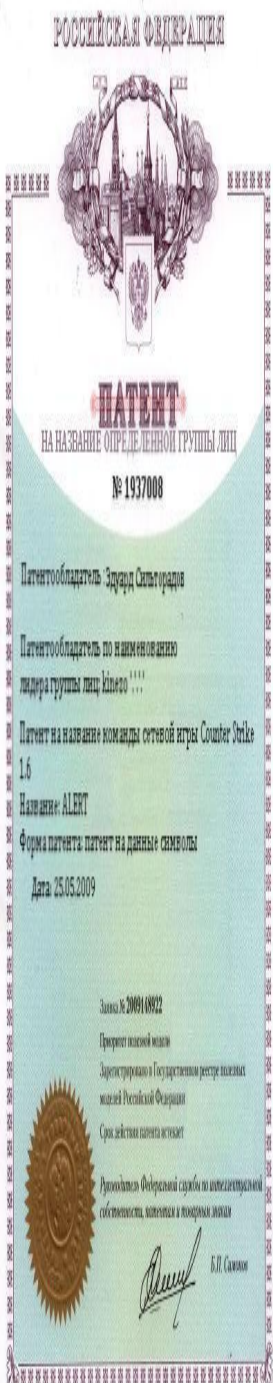
исключительного права

- Общие правила для данного договора устанавливает статья 1234 ГК РФ. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в *полном объеме* другой стороне (приобретателю).
- Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет признан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).





- Как следует из определения, стороны договора именуются как правообладатель и приобретатель.
- Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации.



существенные условия для данного договора

- Условия о предмете договора.
- Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.
- Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (примерами являются условия о неустойке, иных дополнительных способах обеспечения обязательств; особенности исполнения установленных обязательств и пр.).



Copyright Lunatic
Informationen über das Copyright dieser Website

- Итак, в тексте договора необходимо прежде всего четко определить ***предмет договора***, т.е. на какой именно объект ИС уступается исключительное право.
- К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится ***условие о вознаграждении*** (если договор является возмездным).



- Вознаграждение может быть выплачено в виде:
- единовременного платежа;
- роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);
- сочетания единовременного платежа и роялти.

Остальные условия не относятся к существенным (если, конечно, нет заявления одной из сторон договора об отнесении, по ее мнению, какоголибо условия к существенным).

С какого момента приобретатель становится «владельцем» исключительного права?

- Исключительное право от правообладателя к приобретателю переходит:
 - а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);
 - б) в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.



- Если приобретатель исключительного права **существенно** нарушит свою обязанность по выплате правообладателю вознаграждения в срок, установленный договором, то прежний правообладатель вправе, если исключительное право перешло к его приобретателю:
 - требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права (т.е. возврата исключительного права)
 - и возмещения убытков.



Лицензионный договор



- Общие правила заключения лицензионного договора устанавливает статья 1235 ГК РФ. Так, стороны такого договора именуется как лицензиар (обладатель исключительного права) и лицензиат. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования объекта ИС. Таким образом, уступки исключительных прав не происходит и правообладатель остается прежним. Образно говоря, правообладатель передает право использования объекта ИС «в аренду», тогда как при заключении договора об отчуждении исключительного права правообладатель «продает» свое право полностью и навсегда.

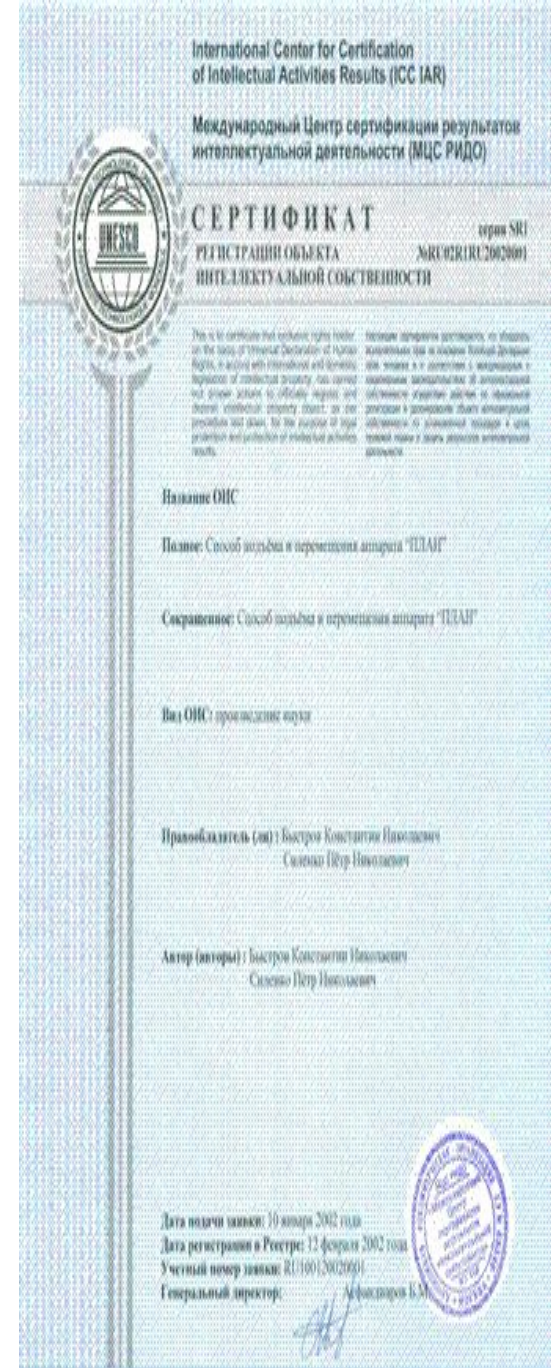
К существенным условиям лицензионного договора

ОТНОСЯТСЯ:

- Предмет договора (может быть определен путем указания на объект ИС, право использования которого предоставляется по договору. При этом необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего право (например, номер и дату выдачи патента на изобретение, свидетельства на товарный знак и пр.).
- Способы использования объекта ИС.
- Условие о цене для возмездного договора. Как и договор отчуждения исключительного права, лицензионный договор может быть и возмездным, и безвозмездным. Если в договоре не указано на его безвозмездный характер, он автоматически признается возмездным. Если при этом в нем будет отсутствовать условие о размере вознаграждения (или порядке его определения), договор будет признан незаключенным.



- В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование объектов ИС. Если такая территория не указана, то лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.
- Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС. Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет.
- В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается независимо от воли сторон (например, истек срок действия исключительного права).



- Как и в случае с договором об отчуждении исключительного права, в отношении лицензионных договоров по некоторым объектам ИС действуют специальные правила заключения. Речь идет о:
 - объектах авторского права (ст. 1286, 1287 ГК РФ);
 - объектах смежных прав (ст. 1308);
 - изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах (ст. 1367, 1368 ГК РФ);
 - селекционных достижениях (ст. 1428, 1429 ГК РФ);
 - топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ);
 - секретах производства – ноу-хау (ст. 1469 ГК РФ);
 - товарных знаках (ст. 1489 ГК РФ);
 - единой технологии (ст. 1550 ГК РФ).





Виды лицензионных договоров

- Договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Лицензиату предоставляется право использования объекта ИС с сохранением за правообладателем права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). В этом случае правообладатель (лицензиар) может заключить лицензионный договор с третьими лицами о том же способе использования объекта ИС и на той же территории, которые предусмотрены в договоре с лицензиаром.
- Договор о предоставлении исключительной лицензии. Правообладатель лишается права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
- «Смешанный» договор, по которому в отношении различных способов использования объекта ИС «выдаются» различные лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). То есть одни способы использования оформлены по принципу простой (неисключительной) лицензии, а другие – по принципу исключительной лицензии



Иные способы распоряжения исключительным правом

- *Вариант первый: заключение других видов договоров*
- Рассмотренные выше договоры являются самыми распространенными способами распоряжения исключительным правом. Однако существуют и другие договоры, предусматривающие переход исключительного права. Например, договор залога исключительных прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), договор, заключаемый на основании открытой лицензии (ст. 1368 ГК РФ), договор заказа на создание объекта ИС (ст. 1288–1290, 1296, 1372, 1431 ГК РФ).





Вариант второй: переход исключительного права без договора

- в ряде случаев переход исключительного права к другим лицам возможен и без заключения договора с правообладателем. Такой переход происходит автоматически и вознаграждение правообладателю не выплачивается.
- В частности, согласно статье 1241 ГК РФ такой переход допускается:
- В порядке универсального правопреемства.
- Универсальное правопреемство имеет место в следующих случаях:
 - а) наследование после смерти гражданина-правообладателя,
 - б) реорганизация юридического лица. Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может осуществляться в виде слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- При обращении взыскания на имущество правообладателя.
- При обращении взыскания на имущество правообладателя бездоговорный переход исключительных прав возможен в связи с тем, что исключительное (оно же имущественное) право является составной частью этого имущества.
- Требования, в соответствии с которыми должно осуществляться взыскание, содержит Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». Как предусматривает статья 46 данного Закона, обращение взыскания на имущество должника состоит из ареста имущества (описи), изъятия, принудительной лицензии. Порядок исполнительных действий зависит от категории должника (юридическое или физическое лицо).
- В иных случаях, предусмотренных законом.
- Примером таких случаев может служить норма о передаче технологий (ст. 1547 ГК РФ).