

## **Раздел XII. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау**

### **Глава 49. Обязательства и другие гражданские правоотношения по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау**

#### **§ 1. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав**

##### **1. Понятие использования исключительных прав (интеллектуальной собственности)**

Обязательственные и другие гражданско-правовые формы приобретения и коммерческого использования исключительных прав (интеллектуальной собственности) и конфиденциальной информации (ноу-хау) во всем мире ежегодно опосредуют оборот в миллиарды долларов. Темпы торговли патентами, лицензиями, авторскими, смежными правами, правами на товарные знаки и информацией типа ноу-хау постоянно растут. Усиливается борьба с интеллектуальным пиратством, большое внимание которой уделяют промышленно развитые страны и международные организации, в частности Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС — WIPO) и Международная ассоциация по развитию обучения и исследований в сфере интеллектуальной собственности (ATRIP)<sup>1</sup>.

Происходящие в Российской Федерации рыночные реформы, заинтересованность в эффективном использовании большого интеллектуального потенциала нашей страны делают необходимым сотрудничество в рассматриваемой сфере с другими странами в рамках Международного соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Все-

---

<sup>1</sup> См.: Intellectual Property Reading Material. World Intellectual Property Organization. Geneva, 1995.

мирной торговой организации (ВТО) и Соглашения о коммерческом использовании интеллектуальной собственности (TRIPS).

Одной из функций института исключительных прав (интеллектуальной собственности) является установление **режима использования** результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров и их производителей (ст. 138 ГК). Эта функция реализуется путем закрепления за правообладателями исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их производителей. Так, автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом<sup>1</sup>, а патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, и никто не вправе использовать эти запатентованные объекты без разрешения патентообладателя<sup>2</sup>.

Вместе с тем в интересах общества закон предусматривает достаточно широкие ограничения исключительных прав. Допускается на определенных условиях **свободное использование** произведений без согласия автора и без выплаты (или с выплатой) авторского вознаграждения (ст. 17—26 Закона об авторском праве). Установлена возможность свободного использования объектов смежных (ст. 42 Закона об авторском праве), патентных (ст. 11, 12 Патентного закона) прав и прав на товарные знаки. В частности, регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия<sup>3</sup>. Тем не менее возможность использования результатов интеллектуальной деятельности своими собственными силами

---

<sup>1</sup> См.: п. 1 ст. 16 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866; 2004. № 30. Ст. 3090 (далее — Закон об авторском праве).

<sup>2</sup> См.: абз. 1. п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319; СЗ РФ. 2001. № 1 (ч. 1). Ст. 2; № 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. № 6. Ст. 505; 2006. № 6. Ст. 636 (далее — Патентный закон).

<sup>3</sup> См.: ст. 23 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322; СЗ РФ. 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. № 50. Ст. 4927; № 52 (ч. 1). Ст. 5132 (далее — Закон о товарных знаках).

и средствами, в том числе в предпринимательских целях, прежде всего и главным образом принадлежит **обладателям исключительных (имущественных) прав** на эти результаты.

Интеллектуальная собственность в целом (как сверхбольшой институт гражданского права) и отдельные ее институты не регулируют процесс практического применения отдельных результатов умственного труда. Дело в том, что использование, к примеру, изобретений сводится к их конструкторской и технологической (а нередко и научно-прикладной) разработке; изготовлению технической документации и опытных образцов, оснастки и специального инструмента; переналадке оборудования; организации и материально-техническому обеспечению производства; подготовке новых кадров; финансированию затрат на все эти нужды и экономическому стимулированию работников. В этом нет ничего, что служило бы специфическим предметом и функцией патентного (изобретательского) права<sup>1</sup>.

Закон, однако, закрепляет **признаки использования** отдельных объектов исключительных прав. Например, в соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения или полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, либо эквивалентный ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его **существенные признаки**.

Предоставлением правообладателям возможности монопольного использования объектов своих исключительных прав далеко не исчерпывается содержание данных прав. В этом находит выражение различие содержания правомочий субъектов исключительных и вещных прав как разных категорий абсолютных прав. Так, в отличие от использования объектов вещного права собственности под использованием исключительных прав понимается не только применение самими правообладателями объектов данных прав, но и **выдача разрешения** на осуществление действий по их применению третьим лицам. Например, согласно п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве исключительные права

---

<sup>1</sup> См.: *Зенин И.А.* Изобретательское право: природа, функции, развитие // Сов. государство и право. 1980. № 2. С. 51.

автора на использование произведения означают **право осуществлять или разрешать такие действия**, как, в частности, воспроизводить произведение, распространять экземпляры произведения, переводить его, переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение. Поскольку все указанные разрешения обычно **оформляются договором**, можно сказать, что использование исключительных авторских прав есть одновременно и распоряжение ими.

Строго говоря, авторское право, патентное право, смежные права и право на товарные обозначения вообще не знают собирательной категории «распоряжения» исключительными правами. Например, права патентообладателя на уступку патента и на предоставление любому третьему лицу права использования охраняемого объекта по лицензионному договору закреплены в п. 5 ст. 10 и п. 1 ст. 13 Патентного закона в разд. IV, именуемом «Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец». Иначе говоря, применительно к исключительным правам все **имущественные права сводятся к праву на использование** их объектов. Дифференцируются только формы выдачи разрешения на использование исключительных прав третьим лицам или, точнее, способы и формы их **приобретения**.

В литературе высказано мнение о том, что передачу имущественных авторских прав следует отличать от перехода этих прав к другому лицу. Переход — более широкое понятие: сюда включаются и те случаи, когда авторские права переходят к другому лицу помимо воли автора (наследование, переход прав на служебные произведения, переход прав на аудиовизуальные произведения и др.)<sup>1</sup>. Это мнение помимо его явной тавтологичности («переход — это когда права переходят») страдает неполнотой форм **производного приобретения** исключительных прав. Гражданские правоотношения по использованию исключительных прав и ноу-хау не сводятся только к договорным обязательствам по их приобретению и использованию.

## 2. Способы приобретения исключительных прав

В сфере исключительных прав, по аналогии с правами вещными, следует оперировать наиболее широкой категорией «**приобретения**

---

<sup>1</sup> См.: *Гаврилов Э.П.* Комментарий Закона об авторском праве и смежных правах. М., 1996. С. 134.

**прав»** и различать их первоначальные и производные способы. К **первоначальным способам** относятся:

- самостоятельное создание и выражение в объективной форме произведений науки, литературы и искусства;
- получение патентов и свидетельств на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- создание указанных произведений и объектов в служебном порядке, влекущее возникновение в силу закона или факта получения патента первоначальных исключительных прав у работодателей.

Формой первоначального приобретения исключительных прав является также **уступка права на получение патента**. Право на получение патента на объект, т.е. не исключительное право, а лишь потенциальная возможность его приобретения, во-первых, может быть уступлено на стадии оформления исключительных прав. В силу п. 2 ст. 8 Патентного закона патент может быть выдан не только автору изобретения или иного объекта, но и их правопреемникам, в том числе наследникам.

Во-вторых, работодатель лица, создавшего патентоспособный объект, обладающий первоначальным правом на его патентование, может передать данное право по договору любому другому лицу.

Право патентования объектов (в случае их создания) при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту по общему правилу принадлежит исполнителю (подрядчику).

В рамках **производного приобретения** исключительных прав можно выделить такие относительно самостоятельные способы, как:

- уступка исключительного права;
- передача (внесение) исключительного права;
- предоставление исключительного права;
- переход исключительного права.

Например, допускается: **уступка патента** (п. 5 ст. 10 Патентного закона); **передача** имущественных авторских прав (ст. 30 Закона об авторском праве), в том числе в доверительное управление (п. 1 ст. 1012, п. 1 ст. 1013 ГК); **предоставление** патентообладателем (лицензиаром) лицензиату по лицензионному договору права на использование охраняемого объекта (п. 1 ст. 13 Патентного закона) или правообладателем (франчайзером) пользователю (франчайзи) — комплекса исключительных прав (п. 1 ст. 1027 ГК); **переход** авторского права по наследству (ст. 29 Закона об авторском праве) или любых исключи-

тельных прав по передаточному акту либо разделительному балансу при реорганизации юридического лица (п. 1 ст. 59 ГК).

Установление однозначных критериев разграничения уступки, передачи (внесения), предоставления и перехода исключительных прав затрудняется не только их различным пониманием в доктрине и на практике, но и неодинаковой трактовкой в самом законе. Этим обуславливается **относительная самостоятельность** некоторых из данных форм производного приобретения исключительных прав. Конкретные формы различаются прежде всего основаниями приобретения (договор, закон), объемом прав (целиком, частично) и сроками их приобретения (навсегда, на время).

**Уступка исключительных прав** обычно происходит по договору в полном объеме прав и навсегда.

**Передача** также осуществляется, как правило, по договору (авторскому, патентно-лицензионному, договору доверительного управления и др.), но частично и на время. Вместе с тем такая разновидность передачи, как «**внесение**», может происходить и на основе учредительных документов, и по закону.

В основе **предоставления прав** может лежать как договор (например, договор франчайзинга), так и юридический факт, прямо указанный в законе (предоставление прав создателю аудиовизуального произведения в соответствии со ст. 13 Закона об авторском праве или преждепользователю — в соответствии со ст. 12 Патентного закона). При этом классическая передача прав по лицензионному договору в п. 1 ст. 13 Патентного закона именуется также их предоставлением.

Таким образом, в каждом конкретном случае надо выявлять суть предмета договора, а не его словесную форму. Права могут предоставляться и без ограничения срока, и на время.

**Переход исключительных прав**, как правило, осуществляется в силу прямых указаний закона (наследование, реорганизация юридического лица, вклад в уставный капитал). Переход обычно не ограничивается никакими сроками.

Итак, среди различных способов производного приобретения исключительных прав следует различать как **обязательственные**, так и **другие способы**, лежащие вне обязательств — такие, как предоставление исключительных прав по закону, их передача (внесение) в общее имущество товарищей или в уставный (складочный) капитал, а также переход в порядке универсального либо сингулярного правопреемства.

### 3. Предоставление исключительных прав в силу указаний закона

Право использования охраняемого объекта в собственном производстве предоставлено по закону **работодателю** в случае, если он не воспользуется имеющимися у него в силу ст. 8 Патентного закона правами, прежде всего правом получения патента на свое имя, и патент получит работник (абз. 2 п. 2 ст. 8). В данном случае, однако, работодатель обязан выплатить работнику **компенсацию**, определяемую на договорной основе.

Исключительные права на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю, передачу в эфир или другое публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также на субтитрирование и дублирование его текста по общему правилу предоставлено **изготовителю** данного произведения (киностудии, продюсеру). Предоставление исключительных прав изготовителю влечет заключение им **договоров** на создание произведения с его авторами — режиссером-постановщиком, сценаристом и композитором (п. 1 и 2 ст. 13 Закона об авторском праве).

В случае осуществления исполнения коллективом исполнителей исключительные смежные права на исполнение в соответствии с п. 4 ст. 37 Закона об авторском праве предоставлены **руководителю такого коллектива**. В этом качестве он вправе выдавать разрешения на использование исключительных исполнительских прав посредством заключения письменного **договора** с пользователем. В рамках договора пользователю согласно п. 2 ст. 37 Закона об авторском праве разрешаются:

- передача исполнения в эфир или по кабелю;
- запись исполнения;
- передача записи в эфир или по кабелю;
- сдача в прокат опубликованной в коммерческих целях фонограммы с записью исполнения.

Право **безвозмездного использования** охраняемого изобретения и т.п. объекта (без расширения объема такого использования) предоставлено законом любому физическому или юридическому лицу, которое до даты приоритета данного объекта добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому

приготовления. Это право, установленное ст. 12 Патентного закона, именуется **правом преждепользования**.

#### **4. Передача (внесение) исключительных прав в общее имущество товарищей и в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества (товарищества)**

Передача исключительных прав может происходить в рамках **совместной деятельности субъектов** имущественных правоотношений как с образованием, так и без образования юридического лица (простое товарищество). Наряду с деньгами, ценными бумагами, другими имущественными правами исключительные имущественные права, имеющие денежную оценку, могут быть формой **вклада в имущество** хозяйственного товарищества или общества (п. 6 ст. 66 ГК) либо в общее имущество товарищей по договору о совместной деятельности (ст. 1041—1054 ГК).

Поскольку внесение исключительных прав в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества получило широкое распространение и вызвало на практике и в доктрине противоречивые суждения, Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в абз. 2 п. 17 своего постановления от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>1</sup> разъяснили, что «таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или “ноу-хау”. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством».

Данное разъяснение сняло сохранявшиеся сомнения относительно самой возможности внесения исключительных прав в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ. Вместе с тем в нем необоснованно патент назван одним из объектов интеллектуальной собственности (наряду с программой для ЭВМ) и ограничена воз-

---

<sup>1</sup> Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.

можность его внесения (путем уступки) в уставный капитал. Между тем патент как документ, удостоверяющий исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 2 ст. 3 Патентного закона), а не как вещь (по смыслу ст. 128 ГК), вполне может быть внесен в качестве вклада в уставный (складочный) капитал путем его зарегистрированной в органе по интеллектуальной собственности<sup>1</sup> **уступки** (п. 5 ст. 10 Патентного закона).

Что касается ноу-хау, то, поскольку на него у обладателя не существует исключительных прав, строго следуя норме п. 6 ст. 66 ГК, нет и возможности внесения ноу-хау в качестве вклада в уставный капитал. Ноу-хау может быть лишь вкладом в общее имущество товарищей **по договору простого товарищества**, куда вносятся наряду с другими видами имущества знания, навыки и умения товарищей (п. 1 ст. 1042 ГК).

## **5. Переход исключительных прав в порядке универсального правопреемства**

Своеобразным гражданско-правовым способом приобретения исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности служит универсальное правопреемство (наследование, реорганизация юридического лица).

**По наследству** переходят любые имущественные права (ч. 1 ст. 1112 ГК), в том числе авторские права, включая право наследования при публичной перепродаже произведения изобразительного искусства. Личные неимущественные права (право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения) не наследуются. Наследники вправе только осуществлять защиту указанных прав (ст. 29 Закона об авторском праве).

Согласно п. 7 ст. 43 Закона об авторском праве к наследникам исполнителя или производителя фонограммы — физического лица переходит **право разрешать использование** исполнения, постановки либо фонограммы и право на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков действия смежных прав, установленных в п. 1, 2, 3 и 4 ст. 43 Закона об авторском праве.

---

<sup>1</sup> В настоящее время — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Роспатент).

Особенностью наследования исключительных патентных прав является то, что наследники приобретают по наследству как оформленное исключительное право, так и право самим подать заявку и оформить данное право (п. 6 ст. 10 Патентного закона).

При **реорганизации юридического лица** на базе передаточного акта или разделительного баланса происходит преемство по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников. Наряду с другими правами объектами данных обязательств могут служить исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

## **6. Исключительные права и приватизация государственного и муниципального имущества**

В качестве самостоятельного гражданско-правового способа приобретения исключительных имущественных прав ранее иногда называли приватизацию имущества. Однако в отличие от ранее действовавшего закона «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»<sup>1</sup>, который прямо предусматривал возможность приобретения гражданами и акционерными обществами (товариществами) у государства в частную собственность (наряду с предприятиями и цехами) лицензий, патентов и других нематериальных активов ликвидированных предприятий, действующий закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»<sup>2</sup> такого прямого указания не содержит. И это обосновано. **Исключительные права вообще не приватизируются.** Они могут приобретаться лишь в рамках традиционных патентно-лицензионных договоров либо авторских договоров или договоров о приобретении смежных и иных прав.

В этой связи вполне объяснимо фактическое бездействие утвержденного Правительством РФ Положения о приватизации объектов научно-технической сферы, в соответствии с п. 4.4 которого «объекты интеллектуальной собственности в сфере производства (патенты на

---

<sup>1</sup> См.: Федеральный закон от 3 июля 1991 г. № 1531-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27. Ст. 927; 1992. № 28. Ст. 1614; РГ. 1994. 19 янв.; СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1381.

<sup>2</sup> См.: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251; 2003. № 9. Ст. 805; 2005. № 19. Ст. 1750, № 25. Ст. 2425, № 30 (ч. 1). Ст. 3101, № 52 (ч. 2). Ст. 5602; 2006. № 1. Ст. 10, № 2. Ст. 172.

изобретения и промышленные образцы, свидетельства на полезные модели, товарные знаки и права владения и пользования наименованиями мест происхождения товаров, а также лицензии на объекты промышленной собственности и товарные знаки) и иные нематериальные активы, используемые в хозяйственной деятельности и приносящие доход, включаются в состав стоимости приватизируемого имущества»<sup>1</sup>.

## **§ 2. Обязательственно-правовые способы приобретения и использования исключительных прав и ноу-хау**

### **1. Виды договорных обязательств по передаче исключительных прав**

В рамках обязательств используются только реально существующие (возникшие, оформленные, приобретенные) исключительные права. Они реализуются как один из видов имущества путем их **уступки** («перехода») или **передачи** («предоставления») по договору.

Правообладатель может уступить **все свои права** или **их часть**. Например, патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу, **зарегистрировав договор** об уступке под страхом его недействительности в Роспатенте (п. 5 ст. 10 Патентного закона)<sup>2</sup>.

Отдельные законы жестко регламентируют **формы передачи** исключительных прав. Например, п. 1 ст. 13 Патентного закона допускает использование изобретения, полезной модели или промышленного образца любым лицом, не являющимся патентообладателем, не

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 26 июля 1994 г. № 870 «О приватизации объектов научно-технической сферы» // СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1783. По указанным причинам не было выполнено и поручение Правительства РФ тогдашним Министерству науки и технической политики РФ и Комитету РФ по патентам и товарным знакам разработать и утвердить порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов.

<sup>2</sup> Порядок регистрации подробно регламентируют Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденные приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64 // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 36; 2004. № 1 (далее — Правила регистрации).

только «лишь с разрешения патентообладателя», но и «на основе лицензионного договора». Различные виды **лицензионных договоров** действительно служат основными формами реализации исключительных патентных прав.

Вместе с тем эти права, как и имущественные авторские, смежные права и права на средства индивидуализации, передаются (с соблюдением требования **государственной регистрации**) также в рамках многих **других гражданско-правовых договоров**. Право использования объектов исключительных прав предоставляется правообладателем пользователю по договору коммерческой концессии (договору франчайзинга) в соответствии со ст. 1027—1040 ГК<sup>1</sup>, а доверительному управляющему передается по договору доверительного управления имуществом (ст. 1012—1026 ГК)<sup>2</sup>. Исключительные права являются одним из объектов доверительного управления по прямому указанию п. 1 ст. 1013 ГК. Они также могут передаваться по договору в управление на коллективной основе<sup>3</sup>.

Исключительные права могут переходить также по договору купли-продажи предприятия как имущественного комплекса, включающего права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензий права использования таких средств (п. 2 ст. 559 ГК). Они могут быть предоставлены по договору аренды предприятия с передачей арендатору прав арендодателя на обозначения, индивидуализирующие его деятельность, и других исключительных (например, патентно-лицензионных) прав (п. 1 ст. 656 ГК).

Исключительные права могут быть подарены (п. 1 ст. 572 ГК), реализованы при их продаже с публичных торгов в качестве предмета залога (п. 1 ст. 336, ст. 349, 350 ГК) либо при продаже предприятия должника при внешнем управлении или конкурсном производстве (ст. 109—111, 139 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»<sup>4</sup>).

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом договоре см. гл. 53 настоящего тома учебника.

<sup>2</sup> Подробнее об этом договоре см. гл. 58 настоящего тома учебника.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см. § 3 гл. 50 настоящего тома учебника.

<sup>4</sup> СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18, 46; № 44. Ст. 4471 (далее — Закон о несостоятельности).

Эти права могут быть также предметом брачного договора. К совместной собственности супругов согласно законному режиму их имущества относятся лишь доходы каждого из супругов от использования результатов интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ). В брачном же договоре супруги вправе установить любой режим собственности (совместной, долевой или раздельной) на все имущество, включая исключительные права каждого из них (абз. 1 п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ).

## 2. Классификация договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау

Различные договоры, в рамках которых возникают и реализуются обязательства по использованию исключительных прав и ноу-хау, имеют существенные различия. Прежде всего одни из договоров, оперирующих с исключительными правами, **целиком посвящены** их передаче или созданию объектов и передаче прав на их использование, а другие — только **частично**.

К первым принадлежат:

- авторские договоры;
- договоры о передаче смежных прав;
- патентно-лицензионные договоры;
- договоры об использовании прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.

В значительной мере к этой группе примыкают также договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) и договор доверительного управления исключительными правами, а также договор об управлении этими правами на коллективной основе.

Вторую группу составляют договоры:

- на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР);
- на передачу научно-технической продукции;
- на продажу или аренду предприятия;
- брачный договор;
- аренды исключительных прав;
- договоры об их отчуждении при продаже с публичных торгов в качестве предмета залога;

- договоры об их отчуждении при продаже предприятия-должника при внешнем управлении или конкурсном производстве.

Перечисленные договоры пока распространены не так широко, и исключительные права занимают в содержании некоторых из них второстепенное место. Тем не менее и этим договорам присущи в части, касающейся исключительных прав, общие особенности правовой природы, предмета и формы как самих договоров, так и возникающих на их базе обязательств сторон.

Самостоятельное место занимают договоры о передаче ноу-хау.

### 3. Гражданско-правовая природа договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау

Договоры о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау вместе взятые внешне напоминают договоры и купли-продажи, и найма (аренды), и подряда. Нередко они и именуется таковыми, а также договорами доверительного управления, коммерческой концессии и т.д. Иногда их квалифицируют и как договоры особого рода (*sui generis*). На самом деле эти договоры разделяются на ряд самостоятельных типов и видов, образуя сформировавшийся в последние десятилетия во всех развитых правовых порядках **особый класс договоров** о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау.

Его отдельные типы и виды имеют черты сходства с другими договорами традиционных классов, таких, как *dare, facere* и *praestare* (о передаче вещей, выполнении работ и оказании услуг), основными типами которых являются купля-продажа, аренда, подряд и возмездные услуги. Например, к договорам **патентной лицензии** вполне применима ставшая традиционной формула «продажа и покупка лицензий». В то же время здесь по договору продается не вещь, а лицензия, т.е. **право** временного возмездного использования изобретения. Значит ли это, что одно исключает другое и лицензионные отношения должны трактоваться только как отношения найма? Конечно, нет, поскольку наем и купля-продажа относятся к одному классу договоров о возмездной передаче имущества и их признаки могут частично совпадать.

Договор патентной лицензии, даже трактуемый экономически как «купля-продажа на время» права использования изобретения,

имеет по крайней мере **два существенных отличия** и от купли-продажи, и от аренды вещей. Во-первых, договор купли-продажи (аренды) базируется на праве собственности продавца (наймодателя). Напротив, в основе лицензионного договора лежит **исключительное право** патентообладателя. Во-вторых, по договору купли-продажи (найма) передаются вещи, одновременное («двойное») владение и пользование которыми исключены. Объект же исключительного права вообще не нуждается в передаче: описание изобретения публикуется и доступно каждому. В силу этого он может **одновременно использоваться** самим лицензиаром и, с разрешения последнего, неопределенным числом третьих лиц. Вследствие названных особенностей к договору патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже (касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передавать ее, оговаривать ее недостатки), а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого в наем имущества).

Договор о передаче **ноу-хау** отличается от патентной лицензии и по своей правовой основе, и по предмету. В основе передачи ноу-хау лежит не исключительное право, а **фактическая монополия** на ноу-хау. Ноу-хау в отличие от запатентованного изобретения нельзя использовать, не получив его от обладателя. Следствием этого является необходимость не предоставления по договору права использования, а **передачи самого ноу-хау в полном объеме**. Не менее важна и другая особенность ноу-хау. Поскольку в его состав входят различные навыки, методы и способы, передаваемые в форме выполнения определенных **действий** (например, по обучению использующего ноу-хау персонала), есть основания говорить о наличии у договора о передаче ноу-хау свойств подрядного договора. Разумеется, как и договор патентной лицензии, договор о передаче ноу-хау существенно отличается и от купли-продажи, и от найма, и от подряда в традиционном их понимании.

Наконец, наиболее распространенный договор **«смешанной» лицензии** соединяет в себе черты и патентной лицензии, и договора о передаче ноу-хау. Все это позволяет квалифицировать договоры патентной, «смешанной» лицензии и договора о передаче ноу-хау как **различные типы** самостоятельного класса договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау.

#### 4. Система и квалификация договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау

К числу данных договоров в качестве самостоятельных типов принадлежат прежде всего:

- договор об уступке патента;
- патентно-лицензионные договоры;
- договор о передаче ноу-хау;
- авторские договоры.

Учитывая принципиальные различия в **предмете** данных типов договоров, в современных условиях уже некорректно называть этот класс «договорами о праве использования нематериальных благ» и именовать лицензионными как договоры об использовании исключительных прав, так и договоры о передаче ноу-хау<sup>1</sup>. Поскольку на ноу-хау у его разработчика (обладателя) нет исключительного права, то в названии нового класса договоров опущено слово «право». Таким образом, это название охватывает и договоры, в рамках которых не передаются исключительные права.

Термин «лицензия» применим к договору о передаче ноу-хау только в одном смысле: передавая материалы, содержащие ноу-хау, его обладатель разрешает приобретателю ознакомиться с содержанием ноу-хау, т.е. предоставляет своеобразную «лицензию на ознакомление». Однако такая «лицензия» никак не служит формой передачи исключительного права, поскольку такового не существует.

В литературе высказано мнение, что **договор патентной лицензии** — это договор класса *dare* (о передаче имущества), основным типом которого является купля-продажа. **Договор же о передаче ноу-хау** — договор класса *facere* (о выполнении работ), основным типом которого является договор подряда. Отсюда делается вывод, будто договор патентной лицензии и договор о передаче ноу-хау принадлежат к разным классам<sup>2</sup>. Спорность этого вывода определяется тем, что в данном случае за предмет договора о передаче ноу-хау принимается прежде всего передача навыков и опыта обладателя ноу-хау. Противоположная

---

<sup>1</sup> См.: *Зенин И.А.* Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау // Сов. государство и право. 1983. № 6. С. 54, 56.

<sup>2</sup> См.: *Каменова Ц.* Лицензионные договоры между хозяйственными организациями стран — членов СЭВ (Правовая природа, регулирование, коллизионные проблемы). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 7—8.

позиция состоит в том, что между лицензией на изобретение и договором о передаче ноу-хау много общего, и это позволяет объединить их в рамках одного договорного типа<sup>1</sup>. Здесь спорный вывод обусловлен недооценкой существенных различий в объекте предоставляемого по лицензии права (т.е. запатентованного изобретения) и неохраниваемой информации, передаваемой как ноу-хау.

М.М. Богуславский полагает, что «в качестве предмета патентной лицензии следует рассматривать не патент, а само изобретение (т.е. не исключительное право, вытекающее из патента, а право использования изобретения, вытекающее из договора)»<sup>2</sup>. Этот вывод также небесспорен. Во-первых, договор об уступке патента — самостоятельный тип договора, и нет необходимости вообще ставить его в прямую связь с договором патентной лицензии. Во-вторых, «само изобретение» — не предмет договора, а объект предоставляемого по договору права использования. В-третьих, патент не может отождествляться с основанным на нем исключительным правом, как не может форма явления одновременно быть его содержанием. В-четвертых, нельзя ставить знак равенства между «самим изобретением» и вытекающим из договора правом его использования.

В доказательство того, что предметом патентной лицензии является «само изобретение», иногда ссылаются на распространенные в практике случаи, когда патент по заявке вообще не выдается или аннулируется из-за неуплаты пошлин (т.е. исключительное право на изобретение не возникает либо прекращается), а ранее заключенный лицензионный договор продолжает действовать. В этих случаях в него лишь вносятся изменения, касающиеся обычно цены лицензии<sup>3</sup>. Представляется, что в отмеченных случаях, как правило, речь идет о так называемых **смешанных лицензиях**, когда лицензиат стремится получить не только право использования охраняемого изобретения, но и дополнительную информацию (ноу-хау), необходимую для его успешного освоения. Это — типичный смешанный договор (п. 3 ст. 421 ГК).

---

<sup>1</sup> См.: *Кнап К.* Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus // Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil. 1973. № 6/7. S. 229.

<sup>2</sup> *Богуславский М.М.* Правовые вопросы технической помощи СССР иностранным государствам и лицензионные договоры. М., 1963. С. 171; *Он же.* Продажа и покупка лицензий в СССР // Сов. государство и право. 1968. № 5. С. 54.

<sup>3</sup> См.: *Городисский М.Л.* Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1972. С. 30.

Ясное представление о предмете отдельных договоров и их месте в общей классификации позволяет избежать ошибок и ненужных конфликтов на стадии заключения договоров. Если под предметом патентно-лицензионного договора как его существенным условием понимать «само изобретение», то он должен считаться заключенным лишь при условии передачи лицензиату всей информации о нем без передачи исключительного права, т.е. разрешения на его использование. Точно так же ошибочным в **договоре о передаче ноу-хау** будет простое указание на уступку права на него без подробного раскрытия самого ноу-хау. Поскольку предметом патентной лицензии является **право на использование изобретения**, а не само изобретение, наибольшее внимание в договоре должно быть обращено на реальное предоставление лицензиату этого права, на его поддержание в силе и защиту от возможных нарушений. В договоре же о передаче ноу-хау, напротив, решающее значение приобретают передача неизвестной покупателю **информации** о сущности ноу-хау и соблюдение конфиденциальности передаваемых сведений.

В класс договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау входят и **другие договоры или их части**, такие, как, например, договоры на выполнение НИР и ОКР и на передачу научно-технической продукции. Применяемый на практике договор на передачу научно-технической продукции по своему **предмету** отличается от лицензионных договоров. Здесь право использования не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт. Поэтому данный договор относится к **договорам об оказании услуг**. Он может быть включен в число договоров об использовании исключительных прав и ноу-хау, если в его предмете имеется конфиденциальная информация, передаваемая на условиях ноу-хау.

При заключении и исполнении рассматриваемых договоров важно учитывать как идеальный характер объектов исключительных прав и ноу-хау, так и особенности предмета отдельных видов договоров. В этой связи справедливо мнение о том, что договоры, которые предусматривают передачу авторских прав, следует относить к **авторским**, даже если они не названы таковыми. Поэтому во многих случаях, когда нормы о передаче авторских прав включаются в гражданские договоры купли-продажи, аренды, простого товарищества и другие,

эти договоры (в соответствующей части) должны отвечать требованиям, предъявляемым к авторским договорам. Одно из них состоит в том, что предметом любого авторского договора является **передача имущественных авторских прав**.

Напротив, договоры, которые не предусматривают передачу авторских прав, не могут считаться авторскими, даже если они названы таковыми, например, договор об издании произведения за счет автора. Это — типичный подрядный договор: автор оплачивает издательству тиражирование своего произведения (в виде книги) и получает весь тираж книги в свою собственность<sup>1</sup>.

Точно так же любое разрешение патентообладателя на передачу (предоставление) третьему лицу исключительного права использования охраняемого объекта должно трактоваться как **лицензионный договор**. Поэтому независимо от того, в рамках каких договоров происходит передача (или «предоставление», «уступка») патентных прав, к соответствующим статьям этих договоров должны применяться нормы о патентно-лицензионных договорах.

Сказанное полностью относится и к договорам о передаче смежных прав и прав на товарные знаки.

## **Дополнительная литература**

*Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М.* Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика. М., 1997;

*Дозорцев В.А.* Интеллектуальные права. М., 2003;

*Зенин И.А.* Интеллектуальная собственность и ноу-хау. 5-е изд. М., 2005;

*Зенин И.А.* Товарно-денежная форма научно технической продукции // Вопросы изобретательства. 1989. № 7;

Интеллектуальная собственность: Правовое регулирование, проблемы и перспективы // Законодательство. 2001. № 3, 4;

*Калятин В.О.* Интеллектуальная собственность (исключительные права). М., 2000;

*Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд. М., 2004.

---

<sup>1</sup> См.: *Гаврилов Э.П.* Указ. соч. С. 136.