



Правовые коллизии при защите интеллектуальной собственности в России¹

Аннотация: В настоящей статье дан анализ правовых коллизий в российском законодательстве и практике правоприменения при защите интеллектуальной собственности с учетом множественности источников права, одновременно действующих в России в сфере интеллектуальной собственности и содержащих принципиально разные подходы к ее пониманию, охране, использованию и защите. Предложены подходы к их решению, в том числе на конкретных примерах.

Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности, правовые коллизии, коллизионные нормы, правовая охрана, использование и защита, интеллектуальные права, стандартизация, прецеденты.

Экономика интеллектуальной собственности. В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность.

Структура рынка в мировой торговле в рамках Всемирной торговой организации в условиях перехода к новому шестому технологическому укладу имеет устойчивую тенденцию к изменению к 2015 году в пользу роста доли рынка интеллектуальной собственности.

Это определяется объективными предпосылками, связанными с:

переходом человечества в высшую стадию формирования и развития ноосферы (по Вернадскому), где одним из основных мерил ценности создаваемого интеллектуального продукта во всех его измерениях (от искусства до науки и технологий) является интеллектуальная собственность,

растущей глобализацией и построением открытого информационного общества,

¹ *Лопатин Владимир Николаевич* - директор Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИС), председатель Правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИС, заведующий кафедрой интеллектуальной собственности и информационного права Международного университета в Москве, председатель национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481), член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (WWW: rniis.ru; E-mail: info@rniis.ru)

Данный доклад представлен на семинаре судебных коллегий по гражданским и административным делам Верховного Суда Российской Федерации **03 ноября 2011г.** Часть положений данного доклада была представлена в рамках презентации автора «Актуальные проблемы патентного права в интересах развития цивилизованного рынка интеллектуальной собственности» на международном научном семинаре в Берлине **06-08 октября 2011г.** в Институте интеллектуальной собственности и конкурентного права им. Макса Планка (см. информацию о семинаре – Право интеллектуальной собственности, 2011, №3)

а также с обусловленностью дальнейшего инновационного развития наличием цивилизованного рынка интеллектуальной собственности (необходимость которого давно признана в США, Японии, Германии, затем в середине 1990-х годов в Китае, в 2010г. – в РФ, в 2011г. – в Европейском Союзе).

Интеллектуальная собственность при этом, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).

Об этом говорит как зарубежный, так и международный опыт. В России в структуре затрат на НИОКР по источникам финансирования, по-прежнему, преобладают средства федерального бюджета. Частный бизнес в большинстве регионов страны практически не участвует в финансировании НИОКР. При этом нигде в органах власти нет ясной картины по тематике НИОКР с учетом перечня приоритетных направлений развития науки и техники и критических технологий в РФ, а также итогов выполнения этих работ. При этом более 80% затрат на технологическое перевооружение взяли на себя сами предприятия, направляя более половины из этих средств на закупку оборудования, прежде всего за рубежом. То есть, направляя ежегодно из бюджета более 350 млрд. рублей на НИОКР, мы получаем НЕЧТО, что мало связано с направлениями и интересами технологической модернизации, что заранее делает трудновыполнимой задачу модернизации отечественного производства на основе отечественных технологий. Сложилась система освоения денег на всех этапах и уровнях. С этим, на наш взгляд, связаны и нежелание и невозможность закреплять и коммерциализировать интеллектуальные права на результаты подобного творчества. По данным Счетной Палаты РФ, в середине 2010г. на учете в госказне было интеллектуальной собственности на сумму всего около 9 млн. рублей (350 млрд. рублей ежегодно на входе, и менее 10 млн. рублей в совокупном итоге на выходе).

В целом в России в отношении абсолютного большинства результатов интеллектуальной деятельности пока такие права сегодня не закрепляются ни открытым способом – через патентование, ни закрытым – через ноу-хау в режиме коммерческой тайны. По данным Роспатента, из 100 процентов охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании, патентуются только до 7 процентов таких результатов, а в коммерческом обороте находятся 1–2 процента из них. В этой части на Западе в инновационно развитых странах патентуется до 20% результатов научно-технической деятельности и столько же продается, до 70% лицензионных продаж составляют так называемые безпатентные продажи, в основе которых - права на ноу-хау, охраняемые в режиме коммерческой тайны. За последние пять лет число иностранных патентообладателей на территории России удвоилось (с 1/6 до 1/3), но при этом мы практически ничего не патентуем за рубежом (до 600 патентов в год, что в 3 раза меньше показателей одной крупной иностранной кампании). Признание на уровне руководства России и стран СНГ того, что нужен рынок интеллектуальной собственности – отраслевой, региональный, национальный и межгосударственный, пока не находит должного отклика у чиновников в министерствах и ведомствах, и это приводит к тому, что там

пытаются торговать тем, что продавать нельзя. По нормам международного права и по нормам российского законодательства, в том числе, изобретения, произведения, ноу-хау и другие результаты нашего интеллектуального творчества не являются объектами продаж и гражданско-правовых отношений. Продаются товары, в которых эти результаты воплощены, и права на эти результаты.

Большинство охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании, содержатся в научно-технической документации, права на которые *никак не охраняются* (ни открытым способом (через патентование), ни закрытым - через охрану ноу-хау в режиме коммерческой тайны), и, следовательно, исключительные (имущественные) права на них не вовлекаются в легальный гражданский оборот, а, по данным проверок, зачастую используются в «сером» обороте, чем наносится серьезный ущерб интересам предприятий, учреждений и казны.

К основным причинам кризиса патентной системы можно отнести:

Во- первых, глобализация обострила конфликты интересов между:

- публичным и частным началом, злоупотреблениями правообладателя как производителя и правонарушителя как потребителя;
- развитыми и развивающимися странами;
- национальными и международными патентными органами;
- экономическими потребностями и правовыми возможностями (отставание правового регулирования в области патентного права от других областей права интеллектуальной собственности).

Во- вторых, большие сроки от заявки до патента предопределяют высокую латентность правонарушений в период до публикации заявки (18 месяцев) с угрозой потери приоритета ее автора, а также невозможность оперативного коммерческого использования прав на изобретение в отличие, например, от ноу-хау.

В-третьих, отсутствие профессиональных кадров обеспечения всего жизненного цикла решений, охраняемых патентами (патентоведы и патентные поверенные – специалисты в области только охраны (до получения патента) и защиты (экспертиза), а также недостаточно высокий уровень квалификации сотрудников государственных органов патентной защиты при нарушении прав.

Формирование и развитие экономических отношений предполагает и обуславливает дальнейшее развитие правового регулирования этой сферы, как в решении актуальных проблем в достаточно совершенных областях правовой охраны и правовой защиты интеллектуальной собственности, так и ликвидации больших пробелов и дыр в области ее использования.

Право интеллектуальной собственности. В российском законодательстве нормы, касающиеся перечня и содержания интеллектуальных прав, их действия, ограничений, порядка их осуществления и гражданско-правовых способов защиты практически полностью сосредоточены в ГК РФ. В настоящее время происходит накопление практики применения норм раздела VII ГК РФ, в процессе которого выявляются аспекты, требующие развития и определенных изменений этих норм, что находит свое отражение в "Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009).

В то же время, множественность источников права, одновременно действующих в России в сфере интеллектуальной собственности и содержащих принципиально разные подходы к ее пониманию, охране и защите, делают эту область наиболее коллизией, что затрудняет существенно понимание и эффективное правоприменение по этим вопросам.

Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации (1993), в которой нормы статьи 44 гарантируют каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и устанавливают, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Поскольку институт «охраны законом» в Конституции РФ применяется трижды: по отношению к праву частной собственности (статья 35), к правам потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью (статья 52), то его применение в статье 44 также подразумевает охрану прав, совокупность которых и составляет интеллектуальную собственность. При этом, согласно п. «о» статьи 71 Конституции РФ, правовое регулирование интеллектуальной собственности наряду с уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством находится в исключительном ведении Российской Федерации.

Важной частью законодательства РФ являются международные договоры в этой области. Согласно пункту VIII ст. 2 Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967 понятие «интеллектуальная собственность» включает также «права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- научным открытиям,
- промышленным образцам,
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
- защите против недобросовестной конкуренции,
- а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».

В связи с тем, что конвенция ратифицирована РФ, а прямые ссылки на указанные нормы содержатся еще в более чем 20 международных договорах, подписанных и ратифицированных Россией, то данные положения сохранили свое действие и после 01 января 2008 года в системе российского законодательства.

В то же время 26 марта 2009 года было принято совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в п.9. которого было дополнительно разъяснено, что в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином "интеллектуальная собственность" охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не права на них.

Вместе с тем, с учетом ранее данных разъяснений в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 от 10 октября 2003г. (пункты 8 и 9), согласно которым правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации, а при осуществлении правосудия, по смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей 330, 362 - 364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации может являться основанием к отмене или изменению судебного акта, *указанная правовая коллизия сохраняется.*

Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, которые остались неизменными, также продолжают действовать законы, на которые не содержатся ссылки в ГК РФ, но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфере интеллектуальной собственности (например, «О коммерческой тайне»). Положения специальных законов, прекративших действие в связи с вступлением в силу Четвертой части Гражданского кодекса РФ, продолжают регулировать отношения, возникшие в период до 1 января 2008 года и связанные с предоставлением правовой охраны интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных прав, будут действовать до окончания срока исключительных прав (не менее 100 лет). В частности, согласно п. 2.1. указанного Постановления Пленумов при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой ГК РФ.

С точки зрения международного частного права действует **территориальный характер** охраны и защиты интеллектуальной собственности. Это означает, что права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак и наименование места происхождения товара признаются только в пределах территории того государства, в соответствии с законодательством которого они возникли. Получение прав автором на такие объекты в одном государстве не влечет их признания в другом. Этим права интеллектуальной собственности отличаются от вещных прав, которые сохраняются вне зависимости от пересечения объектом прав государственных и таможенных границ. Наряду с территориальным характером охраны интеллектуальной собственности действует **национальный режим** по порядку, условиям и объему охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, возникающие в пределах данного государства, в т.ч. для иностранцев, как при охране, использовании, так и при защите прав. Существенную роль здесь играют нормы и правила ВТО и ВОИС (почти все члены ВТО входят в ВОИС, почти 80% членов ВОИС входят в ВТО). В целом роль международных договоров: универсальных, региональных, двусторонних в современных условиях значительно возрастает (с XIX в. до настоящего времени число таких договоров с участием России составляет более 200), но при подготовке юристов международное право интеллектуальной собственности практически не изучается (только в единственном вузе страны - МУМ такая дисциплина изучается два курса). Международные договоры наряду с

материально-правовыми нормами об охране интеллектуальной собственности предусматривают и коллизионные нормы.

Согласно норме ст. 1190 раздела VI ГК РФ (МЧП) любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны. Коллизионные нормы установлены только для случаев определения правового положения физического лица (статьи 1195 - 1200). Исходя из положений Конституции (статьи 15, п. "п" ст. 71, 76, 85) федеральное коллизионное право имеет место при возникновении спорных ситуаций и разногласий по применению законодательства РФ и иных государств, не урегулированных нормами международного права и международными договорами, либо по применению нормативных правовых актов РФ. Выделяют внешнее и внутреннее коллизионное право. К внешнему коллизионному праву относится совокупность коллизионных норм, разрешающих коллизии между правом различных государств, между национальным и международным правом.

К разрешаемым на основе норм международного частного права коллизиям относятся:

- международно-правовые коллизии, возникающие между нормами международных договоров и нормами внутреннего законодательства государства;
- международно-правовые коллизии, возникающие между нормами различных международных договоров, регламентирующих сходные правоотношения, в т.ч. коллизии между старым и новым по времени (ст. 30 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.);
- международно-правовые коллизии, возникающие между нормативными правовыми актами правовых систем различных государств.

Внутреннее коллизионное право включает в себя совокупность коллизионных норм, разрешающих споры между законодательством РФ и ее субъектов, между законодательством субъектов РФ, а также между различными нормативными правовыми актами РФ, принадлежащими к разным отраслям права. Существует множество правовых коллизий внутри национальных законов (например, личные неимущественные права можно вносить в уставный капитал ООО по федеральному закону о хозяйственных обществах, что нельзя делать по ГК РФ), между законами (федеральными и региональными), между законами и подзаконными правовыми актами, нормативными правовыми актами и их правоприменением, а также между последними и уровнем правосознания.

За последние 15 лет Конституционным Судом РФ принято более 30 решений, в которых выражены правовые позиции, так или иначе связанные с нормами коллизионного права. Преимущественно регламентации требуют реализация прав и свобод человека и гражданина, сфера налогообложения, определение подведомственности и подсудности споров, требующих решения на основе коллизионных норм. Например, в силу ст. 18 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина являются приоритетными для Российской Федерации, Конституционный Суд определяет, что разрешение в процессе правоприменительной деятельности коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии.

Исходя из позиций Конституционного Суда, субъектами федерального коллизионного права, в соответствии с Конституцией России и федеральным законодательством являются Конституционный Суд РФ², Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, которые должны самостоятельно принимать решение о том, какие нормы подлежат применению в конкретном случае, а также органы законодательной и исполнительной власти РФ, обязанные своевременно обеспечивать необходимое правовое регулирование и исполнение нормативных предписаний, с тем, чтобы не порождать необоснованные ограничения чьих-либо конституционных прав и свобод (в соответствии с ч. 2 ст. 120, ч. 3, 5 и 6 ст. 76 и ч. 4 ст. 15 Конституции).

В целом, коллизионное регулирование в отношении интеллектуальной собственности не развито. В современной юридической литературе большое внимание уделено изучению **коллизионных норм**, которые являются лишь одним из механизмов разрешения правовых коллизий (принцип "lex fori" (право страны суда) и принцип "lex loci protectionis" (право страны, где испрашивается охрана). Положения части IV ГК РФ, в частности статьи 1231, 1256, 1304, 1321, 1328, 1332, 1336, 1341, 1346, 1359, 1382, 1434, 1438, 1457, 1495, 1517, 1522, 1531, 1536, в основном сформулированы исходя из "lex loci protectionis". Наиболее явно применение этого принципа следует из формулировки пункта 2 статьи 1231 ГК РФ: "При признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются настоящим Кодексом независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное".

Сутью же правовой коллизии является – коллизия норм. Для нахождения успешных путей разрешения правовых коллизий, необходимо понимать правовую природу данного явления, их понятие, признаки и критерии классификации.

Право на защиту и его коллизии. Право на защиту интеллектуальной собственности возникает с момента нарушения интеллектуальной собственности и реализуется на всех этапах ее жизненного цикла, в т.ч. ее правовой охраны, использования и защиты.

1. В области правовой охраны интеллектуальной собственности можно выделить ряд правовых коллизий на стадиях:

А) выявление объекта интеллектуальной собственности и учет РИД (охраняемые и неохраняемые);

Б) выбор способа правовой охраны (патентование, ноу-хау, произведение науки, научное открытие, база данных и т.п.);

Например, требуют более четкой классификации критерии отграничения изобретений как объекта патентного права от объектов, смежных с ними, при их охране, использовании и защите, чтобы разрешить имеющиеся правовые коллизии:

² Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П // Собрании законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 17. - Ст. 1657.

- **программы для ЭВМ** (не являются изобретениями, но алгоритм, заложенный в программу для ЭВМ, может охраняться как способ через патентование или ноу-хау);

- **селекционные достижения** (с одной стороны, изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, культуре клеток растений или животных), но с другой стороны, не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных);

- **ноу-хау** (секреты производства) используются для охраны одних и тех же патентоспособных технических решений, если не принято решение о патентовании, с возможностью последующего патентования;

Секреты производства (ноу-хау) являются результатами интеллектуальной деятельности, которые регулируются общими положениями гл. 69, 75 ГК РФ, а также федеральным законом "О коммерческой тайне". Таким образом, в отличие от общего подхода при кодификации (отмены всех специальных законов в области интеллектуальной собственности), в отношении ноу-хау сейчас существуют два параллельных источника – гл. 75 ГК РФ и федеральный закон "О коммерческой тайне". При этом, к сожалению, в главе 75 нет ссылки на данный закон, что может существенно затруднить правопонимание и правоприменение в этой области отношений. При этом, соотношение статьи 1227 главы 69 с нормами главы 75 также создает правовые коллизии, так как передача права собственности на материальный носитель ноу-хау фактически может означать правомерное приобретение новым владельцем носителя прав на ноу-хау, содержащийся на этом носителе. При этом, сфера отношений, регулируемых законом «О коммерческой тайне», существенно сократилась: с 1 января 2008 года предметом данного закона стали отношения, связанные только с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау). При этом существенно расширяется объем ноу-хау. Если ранее, как и в международном праве, секреты производства (ноу-хау) были только одной из разновидностей информации, составляющей коммерческую тайну), то после вступления в силу части четвертой ГК РФ и предлагаемых изменений любая информация, составляющая коммерческую тайну, объявляется секретом производства (ноу-хау). При разных названиях статьи 1465 ГК РФ «Секрет производства (ноу-хау)» и новой редакции пункта 2 статьи 3 ФЗ №98 «информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)» их содержание совпадает дословно. *Представляется, что данный подход противоречит общепринятой практике и международным обязательствам России. Коммерческая тайна сама по себе не является объектом интеллектуальной собственности, но имеет важное значение для создания условий, благоприятствующих вовлечению в хозяйственный оборот такого объекта интеллектуальной собственности, как ноу-хау. Ноу-хау является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности, права на который охраняются в режиме коммерческой тайны.*

Поскольку ноу-хау является одним из объектов интеллектуальной собственности, то, следовательно, институт исключительного права, как специфический институт, используемый ранее только применительно в сфере интеллектуальной собственности, теперь предлагается использовать по отношению ко всей коммерческой тайне. В соответствии со статьей 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства будет действовать до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С

момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений *исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей*. В связи с этим представляется целесообразным статью 1467 ГК РФ изложить в редакции: «Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока действует введенный в соответствии с федеральным законом «О коммерческой тайне» в отношении данного секрета производства режим коммерческой тайны». Обязанности сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства закреплены при отчуждении исключительного права (ч.2 статьи 1468 ГК РФ), при передаче права по лицензионному договору (ч.3 статьи 1469 ГК РФ), в связи с выполнением трудовых обязанностей (ч.2 статьи 1470 ГК РФ). В то же время, если при исключении из ФЗ «О коммерческой тайне» статьи 8 «Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках трудовых отношений» аналогичная норма закреплена в статье 1470 ГК РФ «Служебный секрет производства», то признание утратившими силу пунктов 3 и 4 части 3, части 4, 5 и 7 статьи 11 «Охрана конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений» ФЗ «О коммерческой тайне» о *неразглашении коммерческой тайны после прекращения трудового договора в течение определенного срока, о возмещении ущерба и убытков при ее разглашении не получили соответствующего закрепления в новом законе*. Кроме того не получили законодательного закрепления нормы, содержащиеся в статьях 9 «Порядок установления режима коммерческой тайны при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных или муниципальных нужд» и 12 «Охрана конфиденциальности информации в рамках гражданско-правовых отношений» ФЗ «О коммерческой тайне», что при их признании утратившими силу с 2008 года *приведет также к новой пробельности законодательства о коммерческой тайне и декларативности его норм*. При этом, при исключении нормы статьи 12 в законе остались положения, напрямую связанные с ней, что также не ведет к улучшению правопонимания и правоприменения в этой сфере. *Таким образом, новеллы законодательства о коммерческой тайне и ноу-хау существенно изменяют существующий порядок охраны прав на секреты производства и при сохранении указанных правовых коллизий затрудняют правоприменение в этой области.*

- **база данных** (возможность включать в себя патентоспособные решения, в т.ч. содержащиеся в научно-технической, конструкторской документации в электронном виде, что создает возможность дублирования правовой охраны одних и тех же решений);

- **научные открытия** (не являются изобретениями, но для их охраны нередко используются институты патентного права: экспертиза, регистрация и т.п.);

- **единая технология** (предполагает совместное использование объектов патентного права с другими результатами интеллектуальной деятельности);

- **защита от недобросовестной конкуренции** (предполагает как защиту при нарушении прав со стороны третьих лиц, так и при злоупотреблении правами, в т.ч. неиспользование патента. В РФ нет ни первого (за последние пять лет за нарушения патентных прав осуждено всего около 10 человек), ни второго (из 250 тыс. действующих патентов в коммерческом использовании - менее 2%).

В) определение объекта правовой охраны (личные немущественные права, исключительные имущественные права, иные права, другие права).

В РФ с принятием части четвертой ГК РФ созданы правовые коллизии с нормами международного права: интеллектуальная собственность приравнена к результатам интеллектуальной деятельности, а не к правам на них, как в международном праве; установлен закрытый перечень объектов интеллектуальной собственности с исключением отсюда научных открытий, защиты от недобросовестной конкуренции (в международном праве – перечень открытый) и *открытый перечень прав на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. личные (неимущественные) права, исключительные (имущественные) права, иные права и другие права (в международном праве – перечень закрытый)*.

В области авторского права коллизия возникает между ст. 1259 ГК РФ и ст. 2 Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений. Так, в отличие от Бернской Конвенции, содержащей открытый перечень объектов авторских прав, ГК РФ не включает в перечень объектов авторских прав брошюры, лекции, обращения, проповеди, литографии, которые перечисляются в Бернской Конвенции.

Коллизия норм выявляется и при сравнительном анализе норм содержания исключительных прав на произведение, в частности права на обнародование. Согласно п.1. ст. 1268 ГК РФ автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, **публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю** либо любым другим способом. В статьях 1263 и 1270 ГК РФ **публичное исполнение, сообщение в эфир и сообщение по кабелю** также различаются как самостоятельные способы реализации исключительного права на произведение. Это в целом соответствует положениям Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений" от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) – **ст. 3** (не является опубликованием представление произведения, исполнение музыкального произведения, публичное чтение литературного произведения, сообщение по проводам или передача в эфир литературных или художественных произведений), **ст. 11** (1. Авторы драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений пользуются исключительным правом разрешать: (i) публичное представление и исполнение своих произведений, включая публичное представление и исполнение, осуществляемое любыми средствами или способами; (ii) сообщение для всеобщего сведения любыми средствами представления и исполнения своих произведений), **ст. 14** (1. Авторы литературных и художественных произведений имеют исключительное право разрешать: публичное представление, исполнение и сообщение по проводам для всеобщего сведения переделанных или воспроизведенных таким образом произведений); **ст. 14bis** (авторы, если они обязались внести вклад в создание произведения, не вправе при отсутствии какого-либо противоположного или особого условия противиться воспроизведению, распространению, публичному представлению и исполнению, сообщению для всеобщего сведения по проводам, передаче в эфир или любому другому сообщению произведения для всеобщего сведения, а также субтитрованию и дублированию его текста).

В то же время, сравнительный анализ нормы ст. 1270 ГК РФ о содержании права на публичное исполнение произведения (представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и

иных технических средств), сообщение в эфир (сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению) и сообщение по кабелю (сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств) выявляет их схожесть в части использования технических средств – радио и ТВ, что создает коллизию при правоприменении.

В области смежных с авторскими прав Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам подразумевает более широкий круг исполнителей по сравнению с нормой ст. 1304 ГК РФ.

Наибольшую сложность при этом вызывает для применения установленный в ст. 1226 ГК РФ *открытый перечень* как личных неимущественных прав, исключительных (имущественных) прав, так и иных прав, а также *отсутствие в законе критериев* определения и отнесения «других» и «иных» прав ко второй или третьей категории интеллектуальных прав.

Ранее в законодательстве об интеллектуальной собственности были закреплены: *личные неимущественные права* - право на имя, право на обнародование, включая право на отзыв, право на защиту репутации автора (ст. 15 ЗоАП); *личные права* - право на имя, право на неприкосновенность (целостность) произведения, право на обнародование программы для ЭВМ или базы данных (ст. 9 ЗоПЭВМ).

Кроме того, в других случаях были указаны право на вознаграждение (ст. 12 ЗоПЭВМ, ст. 22 ЗоСД); право на регистрацию (ст.9 ЗоТИМ, ст. 13 ЗоПЭВМ); право на получение патента (ст. 8 ПЗ).

В то же время, согласно ст. 37 ЗоАП среди смежных прав право на имя, право на защиту исполнения или постановки были отнесены к *исключительным правам*, а право на получение вознаграждения было включено в состав исключительного права на использование (ст. 37 и 38 ЗоАП).

Таким образом, существовала необходимость совершенствования законодательных норм с целью исключения противоречий и пробелов в этой области, на что и был нацелен законодатель, принимая часть IV ГК РФ.

В отличие от права авторства согласно части 2 ст. 1228 ГК РФ иные личные неимущественные права принадлежат автору результата интеллектуальной деятельности только в случаях, предусмотренных ГК РФ. Так иные личные неимущественные права в рамках части IV ГК РФ указаны только применительно к отдельным авторским правам (ст.1255) и к смежным правам (ст. 1303).

В частности, из перечня прав автора произведения (ст.1255) с учетом положений части 2 ст. 1228 ГК РФ право авторства и право автора на имя (ст. 1265) отнесены к личным неимущественным правам, в то время как право доступа к произведениям изобразительного искусства (ст. 1292) и право следования (ст. 1293) отнесены к иным правам.

В то же время, оставшиеся права автора произведения (право на неприкосновенность произведения (ст. 1266), право на обнародование произведения (ст.1268), право на вознаграждение за использование служебного произведения (ст.1295), право на отзыв (ст. 1269) а также другие права) законодатель не отнес прямо ни к одной из упомянутых в ст.1226 категорий, что существенно затрудняет практику применения таких норм.

Для разрешения этой проблемы целесообразно использовать правило аналогии. Так в перечне смежных прав с учетом положений ст. 1303 ГК РФ все

права, указанные в части IV ГК РФ и не отнесенные к исключительным правам, являются иными личными неимущественными правами, в том числе: право на имя (ст. 1315 – исполнитель), право на указание своего имени или наименования (ст. 1323 -изготовитель фонограммы, ст. 1333 - изготовитель базы данных, ст. 1338 - публикатор), право на неприкосновенность исполнения (ст. 1315), право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании (ст. 1323), право на обнародование фонограммы (ст. 1323).

По результатам сравнительного анализа и используя правило аналогии из перечня авторских прав право на неприкосновенность произведения и право на его обнародование можно также отнести к иным личным неимущественным правам.

В других главах части IV ГК РФ в перечне интеллектуальных прав к другим правам кроме исключительных прав отнесены: право на получение патента (ст. 1357, 1420), право на вознаграждение (ст.1370, ст. 1430, 1461), право на наименование селекционного достижения (ст.1419), другие права (ст. 1345, 1408, 1449). Указанные права законодатель также не отнес прямо ни к одной из упомянутых в ст.1226 категорий, что существенно затрудняет практику применения таких норм. Правило аналогии здесь не применимо, поскольку аналогичные нормы отсутствуют в перечнях авторских и смежных прав.

С учетом требований ст. 1269 право на отзыв, которое ранее входило в состав права на обнародование, не применяется к произведениям, вошедшим в сложный объект. Перечень остальных интеллектуальных прав (право на вознаграждение, право на отзыв, право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, а также другие права) в силу изложенного выше нельзя отнести однозначно ни к одной категории интеллектуальных прав. С учетом положений статьи 11bis Бернской конвенции, где право на получение вознаграждения упоминается отдельно от личных неимущественных права автора, его можно было бы отнести к иным правам. Однако, как уже указывалось, ранее право на вознаграждение входило в состав исключительного права на использование.

Налицо в нормах части IV ГК РФ правовая неопределенность, разрешение которой возможно законодательным путем. Это имеет особую актуальность, поскольку во многих нормативных правовых актах, чье действие не прекращается после 01 января 2008 г., сохраняется такая же путаница. Например, в соответствии с Письмом Минфина России от 1 декабря 2005 г. N 03-03-04/1/402, правообладатель ноу-хау должен оформить в установленном законом порядке исключительные права, включающие комплекс правомочий неимущественного и неотчуждаемого характера, а также имущественных правомочий, которые могут отчуждаться другим лицам.

По итогам данного сравнительного анализа, можно сделать вывод, что в состав интеллектуальных прав входят:

- личные (неимущественные) права, в т.ч. право авторства, право на имя или наименование, право на указание своего имени или наименования, право на неприкосновенность произведения, право на неприкосновенность исполнения, право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании, право на обнародование произведения, право на обнародование фонограммы;
- исключительные (имущественные) права, в т.ч. право использования, право распоряжения, право разрешать и запрещать такое использование;

- иные (неимущественные и имущественные) права, в т.ч. право следования, право доступа, право на отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы, право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, право преждепользования, право послепользования, право на вознаграждение и право на компенсацию, другие права.

Г) определение субъектов интеллектуальной собственности и распределение прав между ними (служебные РИД - между автором – работником, исполнителем – работодателем и заказчиком), сложные РИД (аудиовизуальные произведения, театральные зрелищные представления, единые технологии) как при бюджетном, так и внебюджетном финансировании.

В части IV ГК РФ унифицированы правила в отношении распределения прав на *служебные результаты интеллектуальной деятельности*, где по общему правилу исключительное право принадлежит работодателю (Исполнителю), если договором между ним и работником не предусмотрено иное:

- служебное произведение - произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (п.2 ст. 1255, статьи 1269 и 1295);

- служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1370);

- служебное селекционное достижение - селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (ст. 1430);

- служебная топология ИМС - топология, созданная работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (ст. 1461);

- служебный секрет производства (ноу-хау) (ст.1470).

То есть, отсутствие в договоре нормы о распределении и закреплении прав на служебные РИД, по умолчанию, в силу закона предполагает закрепление прав за Исполнителем – работодателем для автора – работника.

Д) закрепление прав (экспертиза, публикация, регистрация, депонирование, знаки обозначения и т.п.);

Е) вознаграждение автору РИД за создание и компенсация затрат за закрепление прав.

Из общего правила, согласно которому только физические лица могут признаваться авторами результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1228 ГК РФ), существует несколько принципиальных исключений, создающих также правовые коллизии при правоприменении данной нормы.

Во-первых, согласно ст. 6 Вводного закона в отношении части четвертой ГК РФ юридические лица считаются авторами произведений, если возникшие у них (на основании ст. 100 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 г.), ст.ст. 484, 485 и 486 ГК РСФСР) авторские права продолжают действовать и после 01.01.2008. Вне зависимости от договоров, за организациями, выпускавшими в свет научные сборники, энциклопедические словари, журналы или другие периодические издания, осуществившими съемки кинофильмов и телефильмов, передавшими радио- и телевизионные передачи признавалось авторское право на эти издания, фильмы и передачи в целом.

Согласно постановлению Верховного Совета РФ от 09.07.93 № 5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», авторское право юридических лиц, возникшее до введения в действие этого Закона, действует до истечения 50 лет с момента правомерного обнародования произведения или создания произведения, если оно не было обнародовано. Федеральным законом от 20.07.04 № 72-ФЗ этот срок увеличен до 70 лет. Такие юридические лица считаются авторами произведений.

Во-вторых, изготовителем фонограммы как результата интеллектуальной деятельности также может быть как физическое, так и юридическое лицо (ст. 1322 ГК РФ), с учетом того что на экземпляре фонограммы или его упаковке указывается «имя или наименование» изготовителя фонограммы.

В-третьих, субъектом интеллектуальных прав на передачу в эфир или по кабелю, как результат интеллектуальной деятельности (§ 4 главы 71 ГК РФ), выступает организация эфирного или кабельного вещания, которая может быть только «юридическим лицом, осуществляющим сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач».

В – четвертых, изготовителем базы данных (§ 5 гл. 71 ГК РФ) также может быть как физическое, так и юридическое лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов.

В области использования интеллектуальной собственности выявлены следующие правовые коллизии:

а) *конфликт презумпций и принципов вещного права (все, что не запрещено – разрешено) и права интеллектуальной собственности (отсутствие запрета не означает наличие согласия);*

б) *распоряжение как определение пределов использования, в т. ч. право разрешать и право запрещать;*

Например, распоряжение автором исключительным правом на произведение предполагает, как право автора разрешать, так и право запрещать использовать данное произведение, включая определенные способы, территории, конкретных исполнителей. Данные запреты должны быть зафиксированы в соответствующем письменном договоре, в т.ч. с организацией по коллективному управлению авторскими и смежными правами. С 01.01.2008г. такая форма является обязательной, т.к. в противном случае бездоговорного использования такие действия подпадают под признаки правонарушений.

В то же время, если произведение до 01.01.2008г. исполнялось с устного согласия его авторов на протяжении длительного времени конкретным исполнителем, что подтверждается соответствующими доказательствами (история фактического бездоговорного исполнения данного произведения конкретным исполнителем, свидетели и т.п.), то данному исполнителю принадлежат авторские права на данное исполнение в полном объеме.

в) *использование любым не запрещенным законом способом (нет перечня законодательных запретов, но есть открытый перечень разрешений и дозволений);*

г) *распределение прав при распоряжении и использовании в случае государственного участия.*

С 1918 года и вплоть до 2003 года действовало правило: все, что было создано за счет государственного бюджета, принадлежит государству. Государственный заказчик был обязан в пределах своей компетенции эффективно

распоряжаться результатами научно-технической деятельности, чего на практике не получалось. В современной России автоматически права не закреплялись ни за кем, если это не было предусмотрено договором. Эта правовая неопределенность, по оценке руководителей предприятий и научных организаций, была основной причиной невостребованности в экономике научных разработок.

Законодательные акты по вопросам закрепления прав государства на объекты интеллектуальной собственности, вносящие частичные изменения в специальные законы (безусловно, необходимые, но недостаточные) стали приниматься, лишь начиная с 2003 г., однако до сих пор пока остаются малоэффективными с точки зрения их исполнения. С вступлением в силу с 01 января 2008г. части IV ГК РФ эти подходы были отчасти унифицированы. Сейчас, по общему правилу, исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные *при бюджетном финансировании*, в т.ч. объекты авторского права, включая программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау) принадлежит исполнителю (подрядчику) по контракту. При этом из данного правила есть важные исключения.

Во-первых, право принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, только если эта норма прямо предусмотрена в контракте. То есть, отсутствие в контракте/договоре положения о распределении и закреплении прав на созданные при бюджетном финансировании результаты интеллектуальной деятельности, предполагает закрепление таких прав за исполнителем данного контракта /договора в силу закона.

Во-вторых, если исключительное право принадлежит исполнителю, последний, по требованию государственного или муниципального заказчика, действующего от имени соответствующего публичного субъекта, обязан указанному им лицу предоставить безвозмездную неисключительную лицензию на право использования данного результата интеллектуальной деятельности при изготовлении поставляемых товаров либо выполнении подрядных работ для публичных нужд.

В-третьих, если право на получение патента принадлежит публичному субъекту, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений с работниками и третьими лицами приобрести права на патентуемый объект либо обеспечить их приобретение для последующей передачи публичному субъекту. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Если патент получен совместно на имя исполнителя и публичного субъекта, государственный или муниципальный заказчик имеет право выдать безвозмездную неисключительную лицензию на запатентованный объект только с уведомлением исполнителя. Если исполнитель, получивший патент на свое имя, примет решение о досрочном прекращении его действия, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию безвозмездно передать патент публичному субъекту. То же касается и досрочного прекращения патента, полученного на имя публичного субъекта, только в этом случае в роли уведомителя выступает государственный или муниципальный заказчик, а в роли получающей патент стороны – исполнитель.

В - четвертых, если в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем в порядке, установленном настоящим Положением, о

получении подлежащего закреплению за государством РИД, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, Госзаказчик не подает в отношении его заявку на получение патента, право на получение патента переходит к Исполнителю.

В-пятых, если речь идет о единой технологии, где особенности распределения и управления правами определены в главе 77 ГК РФ и специальном законе «О передаче прав на единые технологии» от 25 декабря 2008 года № 284-ФЗ³.

Частично проблемные вопросы реализации прав государства на РИД, созданные за счет государственных средств, получили правовое регулирование на уровне указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ. Основным из них является Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685⁴ (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2009 № 342), которое определяет условия закрепления прав на результаты научно-технической деятельности за Российской Федерацией.

При внебюджетном финансировании отсутствие специальных норм в законодательстве об интеллектуальной собственности ранее восполнялось при распределении прав общими положениями ст. 772 ГК РФ, которая сохранила действие и после 1 января 2008 г.

В части IV ГК РФ данные отношения регулируются только в отношении следующих объектов:

программ для ЭВМ и баз данных, созданных по договору заказа, т. е. договору, который заключался в расчете на их создание (ст. 1296),

программ для ЭВМ и баз данных, полученных при выполнении работ по договорам подряда и договорам на НИОКР, которые специально не предусматривали их создание (ст. 1297);

промышленных образцов, созданных по договору заказа (ст. 1371);

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, полученных при выполнении работ по договорам подряда и договорам на НИОКР, которые специально не предусматривали их создание (ст. 1372);

селекционных достижений, созданных, выведенных или выявленных по заказу (ст. 1431);

топологий интегральных микросхем, созданных по договору заказа (ст. 1462) и при выполнении работ по договорам подряда и договорам на НИОКР, которые специально не предусматривали их создание (ст. 1463).

Во всех остальных случаях необходимо по-прежнему руководствоваться нормами ст. 772 ГК РФ, определяющей права сторон на результаты работ:

стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором;

если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

³ "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6239

⁴ "Собрание законодательства РФ", 21.11.2005, N 47, ст. 4939

д) индивидуальное использование и использование в личных и иных целях, не связанных с предпринимательством (нет понятия и критериев определения содержания «иных целей»).

Например, ФГУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» УДП РФ, не желая заключать лицензионный договор с ООО «Компанией 7+11» при использовании инновационной энергосберегающей технологии (3 патента РФ и 6 ноу-хау), правообладателем которой выступает данная компания, пыталось расширительно толковать и распространить область применения нормы п.4 ст. 1359 ГК РФ (о свободном использовании изобретения для личных, семейных, домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд) на область государственных нужд в интересах государственных органов власти, государственных учреждений, корпораций и предприятий. Такой подход, очевидно, следует признавать незаконным, противоречащим здравому смыслу и практике применения. Личные, семейные, домашние нужды не являются однопорядковыми с государственными нуждами. Возможность и порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в интересах государственных нужд установлена нормой ст. 1360 ГК РФ, согласно которой Правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

е) коллективное управление использованием;

Автор произведения, заключивший договор с организацией по коллективному управлению авторскими и смежными правами, сохраняет за собой право самостоятельно заключать лицензионные договоры с конкретными исполнителями о публичном исполнении своих произведений, включенных в реестр данной организации и получать от них вознаграждение.

При этом, если организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами заключила лицензионный договор с телерадиоканалом на сообщение в эфир обнародованных произведений, то у последнего возникают права обнародования данных произведений в пределах ограничений, установленных данным договором (способы – прямая трансляция, запись, сообщение в эфир записи и т.п.; сроки и территория действия лицензии).

При нарушении своих прав автор вправе защищать их как через организацию по коллективному управлению авторскими и смежными правами, с которой он заключил договор, так и самостоятельно, в т.ч. напрямую обращаясь в суд за защитой всего комплекса принадлежащий ему авторских прав, как личных (неимущественных), так и исключительных (имущественных). В то же время организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, если ранее до 01.01.2008г. согласно ст. 49 ЗоАП могла выступать в защиту нарушенных прав только от своего имени, то согласно ст. 1242 ГК РФ сейчас может выступать от своего имени и от имени правообладателей, а по толкованию этих норм – только от имени правообладателей, делегировавших ей это право.

ж) вознаграждения и компенсации за использование;

з) выбор способа использования / коммерциализации

По общему правилу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может быть передано автором другому лицу по договору, а также

может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (например, по наследству, в порядке правопреемства при реорганизации или при обращении взыскания на имущество правообладателя по судебному решению).

Наиболее распространенными видами договоров, регулирующих такие отношения, выступают *договор отчуждения* (статьи 1233, 1234, 1285, 1307, 1365, 1426, 1468 ГК РФ), *лицензионный договор* (статьи 1233, 1235, 1286, 1287, 1308, 1367, 1428, 1459, 1469, 1489 ГК РФ) и *договор коммерческой концессии* (глава 54 ГК РФ).

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (в 2010 году Роспатент зарегистрировал 2860 договоров отчуждения на РИД и 3578 договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки).

По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах, что не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату (в 2010 году Роспатент зарегистрировал 1240 договоров неисключительной лицензии и 264 договора исключительной лицензии на РИД, а также 5836 лицензионных договоров на использование исключительного права на товарные знаки).

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, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). *Данный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит (при подписании, при изменении и при досрочном расторжении) государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, иначе он считается ничтожным* (в 2010 году в Роспатенте было зарегистрировано 1169 договоров коммерческой концессии/субконцессии).

Кроме того интеллектуальная собственность может быть продана в составе имущества. Наиболее распространенным примером этого является продажа предприятия (*договор продажи предприятия* - ст. 559). Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога (в 2010 году Роспатент зарегистрировал 8 договоров залога исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и 62 договора залога в отношении 195 товарных знаков), аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. При этом исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.

Покупатель приобретает право собственности на предприятие с момента государственной регистрации этого права (ст. 564). При этом в отличие от

обычного договора купли – продажи (ст. 491, ст.501) в случаях, когда договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено.

Кроме того арендатор за плату может получить во временное владение и пользование имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права (*договор аренды предприятия* - ст. 656).

И, наконец, интеллектуальная собственность может быть продана в составе сложного объекта, частным случаем которого выступает продажа единой технологии. Особенности правового регулирования здесь определены в главе 77 ГК РФ и в специальном ФЗ «О передаче прав на единые технологии» от 25.12.2008г. №284-ФЗ.

и) оценка интеллектуальной собственности;

к) учет нематериальных активов и налогообложение интеллектуальной собственности.

В области собственно защиты интеллектуальной собственности примерами правовых коллизий можно выделить: при выборе способа правовой защиты (в административном порядке, в судебном порядке (суды общей юрисдикции или арбитражные суды, прежде всего, в части привлечения к административной ответственности), при защите гражданских прав в административном порядке, при международно-правовой защите, самозащите) при применении санкции – в виде изъятия контрафакта или публикации судебного решения.

Перечень способов гражданско-правовой защиты содержится в статье 12 ГК РФ. Нормами статей 1251 и 1252 ГК РФ конкретизированы способы защиты интеллектуальных прав.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно ч. 1 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Частью четвертой ГК РФ применительно к различным результатам интеллектуальной деятельности предусмотрены также специальные правила об ответственности за нарушение интеллектуальных прав на них:

ст. 1301 - при нарушении исключительного права на произведение;

ст. 1311 - при нарушении исключительного права на объект смежных прав;

ст. 1472 - при нарушении исключительного права на секрет производства;

ст. 1515 – при незаконном использовании товарного знака;

ст. 1537 – при незаконном использовании наименования места происхождения товара.

По общему правилу, в соответствии с требованием нормы п.2 ст. 11 ГК РФ, защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. При этом перечень правоотношений для защиты интеллектуальных прав в административном порядке, указанный в п. 2 ст. 1248, по смыслу этой статьи должен быть конкретизирован для случаев, предусмотренных только ГК РФ.

В то же время, только применительно к спорам, связанным с защитой патентных прав, п.2 ст. 1406 устанавливает, что защита осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК РФ. *Сравнительный же анализ указанных норм показал, что прямо не предусмотрена такая конкретизация в части IV ГК РФ в отношении случая оспаривания прекращения правовой охраны интеллектуальным правам, хотя такая возможность декларируется. В подобных случаях правило аналогии применять затруднительно, поскольку остается большая неопределенность в отношении того, кто имеет право обжаловать (с учетом большого разброса по лицам, имеющим право обжаловать в других случаях (см. таблицу) и кто должен рассматривать эти возражения (с учетом права обжаловать решения указанных государственных органов, принятые в административном порядке, в суд). Данные правовые коллизии требуют законодательного разрешения.*

Изъятие. Согласно нормам п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества допускается по семи основаниям, предусмотренным законом, в том числе:

- обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст.237);
- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст.238);
- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст.240);
- конфискация (ст. 243);
- отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п.4 ст.252, п.2 ст. 272, статьями 282, 285, 293 (в том числе приватизация и национализация).

Исключение прямой ссылки на институт конфискации как способ защиты и введение института изъятия создает предпосылки правовой коллизии, так как может обеспечиваться наряду с конфискацией и некоторыми другими способами принудительного изъятия имущества.

Публикация решения суда. Хотя норма ст. 1407 ГК РФ предписывает патентообладателю реализовать свое право на публикацию решения суда в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252, т.е. через предъявление

указанного требования нарушителю исключительного права, *представляется, что указанное правило будет крайне затруднительно реализовать в таком виде в данном случае.* В статье имеются существенные отличия:

во-первых, речь идет о любых нарушениях (наряду с неправомерным использованием);

во-вторых, речь идет о любых патентных правах, как исключительных, так личных неимущественных и иных интеллектуальных правах патентообладателя (здесь остается неясным вопрос: к кому обращать требование на публикацию в случае решения суда о нарушении других патентных прав, кроме исключительных);

в-третьих, указывается конкретный печатный орган, где патентообладатель вправе потребовать публикации решения суда - официальный бюллетень федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (трудно предположить процедуру публикации нарушителем решения суда в официальном печатном органе ФСИС). Представляется, что налицо *в данном случае правовая коллизия, подлежащая законодательному разрешению.* До разрешения указанной коллизии реализация данной нормы возможна через заявление (ходатайство) патентообладателя в суде о публикации решения суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с отнесением расходов за публикацию за счет нарушителя его патентных прав

Фирменные наименования. Исходя из того, что правовой институт фирменных наименований применяется в российском законодательстве уже двадцать лет, с принятием части четвертой ГК РФ многие из этих норм не претерпели изменений, что повлекло правовые коллизии, требующие законодательного разрешения, в том числе при защите исключительных прав на ФН. Так согласно норме ст.35 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 29.11.2010) споры о праве использования субъектом страхового дела наименования (фирменного наименования) разрешаются судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией. Согласно же нормам ГК РФ разрешение таких споров отнесено к компетенции суда, к каковым третейский суд не относится.

К основным способам разрешения правовых коллизий можно отнести:

- 1) установление коллизионных норм – права применения;
- 2) имплементация международных норм в национальное законодательство;
- 3) унификация норм права (изменение национального законодательства или норм международного права);
- 4) толкование норм права;
- 5) судебные прецеденты;
- 6) стандартизация. Например, в условиях правовой коллизии между революционными нормами ГК РФ (в части защиты от контрафакта, которым признаются товары, выпущенные с нарушением прав на все виды объектов интеллектуальной собственности) и нормами Таможенного кодекса Таможенного союза (таможенная защита допускается только в отношении товаров, перемещаемым через таможенную границу по 4 видам объектов интеллектуальной собственности) выход можно найти через подготовку и принятие национального и международного стандартов «Таможенная защита интеллектуальной собственности».

