

РИД, СИ, НОУ-ХАУ И ДРУГИЕ...

1 <<< Антон ЛАВРЕНТЬЕВ,
юрист Группы технологий и инвестиций,
компания VEGAS LEX,
г. Москва

Упрощение регистрации

Основная часть норм Закона № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» посвящена интеллектуальной собственности и вступит в силу с 1 октября 2014 года, несколько положений – с 1 января 2015 года.

Одно из наиболее важных для участников оборота изменений ГК РФ – замена проверочного порядка регистрации перехода или залога исключительного права, предоставления права использования на РИД (результат интеллектуальной деятельности) или СИ (средство индивидуализации) на уведомительный порядок.

Главное отличие состоит в том, что для регистрации распоряжения исключительным правом сторонам договора достаточно будет подать совместное заявление с указанием основных условий такого договора. Предусмотрена возможность подачи заявления одной из сторон, однако в этом случае к заявлению должен быть приложен один из трех документов на выбор заявителя: подписанное обеими сторонами договора уведомление о распоряжении правом, сам договор либо нотариально удостоверенная выписка из него. Момент перехода исключительного права, возникновения залога или предоставления права использования по-прежнему определяется моментом государственной регистрации.

Напомним, что действующий в настоящее время порядок регистрации (текущий порядок регистрации перехода прав основан помимо норм ГК РФ на Постановлении Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020) предполагает в числе прочего проверку регистрирующим органом внутренней непротиворечивости договора, наличия в возмездном договоре условия о вознаграждении или порядке его определения, соотношение объема передаваемых прав с пределами этих прав у передающей стороны договора.

Очевидно, что ослабление контроля за условиями сделок способно увеличить количество сделок с пороками содержания. С одной стороны, резкого подрыва стабильности оборота, скорее всего, не случится, поскольку эта тенденция, вероятно, нивелируется общим трендом на ограничение оспоримости и применение последствий недействительности сделок, сформированным в судебной практике последних лет и выкристаллизовавшимся в новой редакции главы 9 ГК РФ.

С другой стороны, предсказываемый рядом специалистов побочный эффект – возрастание количества легализованных истечением годичного срока исковой давности оспоримых сделок – может проявиться особенно заметно в сфере интеллектуальных прав.

Важно заметить, что Закон № 35-ФЗ рассматривает регистрацию как необходимое основание для перехода права, но не для действительности договора. Невозможность юридической фиксации договоренности между сторонами до момента регистрации явно не соответствовала требованиям оборота в современном высокоскоростном обществе. Последовательность разработчиков в повышении внимания к воле сторон (Постановление Пленума ВАС РФ № 16, Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 165) можно только приветствовать.

Запрет безвозмездности

Одновременно с упрощением регистрации в четвертую часть ГК РФ введены нормы о прямом запрете безвозмездности договора отчуждения исключительного права между коммерческими организациями.

Изначально планировалось ввести аналогичную норму и для лицензионных договоров с условием об исключительной лицензии. В принятой версии поправок требование об обязательной возмездности сохранилось только в отношении предоставления исключительной лицензии на территории всего мира на весь срок действия исключительного права.

Ликвидировать известный пробел законодательства призвано общее правило о применении по умолчанию запрета лицензиару использовать РИД или СИ в тех пределах, в которых право использования такого РИД или СИ предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии.

Вина нарушителя и защита прав

Среди наиболее часто упоминающихся в обзорах поправок к четвертой части ГК



Введены одновременно два механизма регулирования интеллектуальных прав в Интернете: публичные заявления о возможности безвозмездного использования и открытая лицензия

РФ норм с отрывом лидирует переработка норм ст. 1250 ГК РФ об учете вины нарушителя интеллектуальных прав. В действительности же сложно назвать это изменение революционным – подобный подход был известен ранее благодаря п. 23 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009: «Отвественность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса». В новой редакции ст. 1250 законодатель использует формулировки, схожие со ст. 401, подробно раскрывая идею Постановления № 5/29.

Изменения коснулись и конкретных способов защиты прав. Во-первых, п. 6 ст. 1252 ГК РФ, содержащий правила о порядке разрешения коллизий между тождественными или сходными до степени смешения средствами индивидуализации, дополнен долгожданной нормой о возможности его применения к конфликтам средства индивидуализации и промышленного образца.

Кроме того, интерес вызывает неоднозначная формулировка подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ о возможности предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему приготовление к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Об открытых лицензиях

В рамках блока поправок, связанных с совершенствованием регулирования использования РИД в сети Интернет и решении других проблем, обусловленных научно-техническим прогрессом, выделяются три перекликающиеся между собой идеи: 1) переработка и дополнение положений об оборотных лицензиях¹; 2) введение положений об открытых лицензиях на использование произведений науки, литературы или искусства²; 3) введение нового способа распоряжения исключительным правом на произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав – публичное заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать РИД на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока³.

Если оборотные лицензии достаточно прочно вошли в обычную деловую практику и связанная с ними проблематика в последнее время отошла на второй план, то вопрос о судьбе открытых лицензий в российском праве гораздо более актуален и неоднозначен.

Возникшая в эпоху всеобщей информатизации и развития прав человека идея использовать механизмы авторского права для расширения сферы свободного использования произведений быстро нашла сторонников и стала центром целой философии, известной как копи-лефт. Многие авторы готовы разрешать использование своих произведений неограниченному кругу лиц при соблюдении определенных условий или даже свободно и безвозмездно.

Такое волеизъявление может принимать различную юридическую форму: односторонний акт (заявление) правообладателя об ограничении интеллектуальных прав, публичная оферта о заключении лицензионного

договора на определенных правообладателем условиях.

Во всем мире инструмент открытых лицензий стал популярен во многом в связи с деятельностью некоммерческой организации Creative Commons, разработавшей и поддерживающей стандарты типовых договоров.

Закон № 35-ФЗ одновременно ввел два параллельных механизма: и публичное заявление о возможности безвозмездного использования, и открытую лицензию. Во время обсуждения проекта изменений крупными правообладателями высказывались опасения о возможности злоупотребления механизмом публичного заявления недобросовестными лицами, действующими как будто от имени правообладателя без его воли. Для большей защиты от злоупотреблений было решено допустить осуществление публичного заявления только через размещение на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в порядке и на условиях, определяемых Правительством РФ.

Такое ограничение распоряжения автором своими интеллектуальными правами вызвало разочарование среди сторонников копи-лефта. Отдельные опасения были связаны с возможным ограничением практики использования лицензий Creative Commons как несоответствующих новым нормам о порядке размещения публичного заявления.

Однако Законом № 35-ФЗ одновременно с пунктом о публичном заявлении вводится отдельная новая ст. 1286.1 ГК РФ, посвященная механизму открытых лицензий на использование произведений науки, литературы или искусства. По своей правовой природе открытая лицензия – это договор присоединения, заключаемый посредством совершения тех действий, которые указаны в публичной оферте, на содержащихся в ней условиях.

Конкуренция двух новых режимов вряд ли будет способствовать популярности размещения публичных заявлений с использованием сайта органа исполнительной власти в случаях, когда того же результата можно будет добиться более простым методом.

В области промышленной собственности

Множество прав внесено в положения ГК РФ о промышленной собственности. Отметим наиболее важные из них.

Основные положения о промышленных образцах претерпели качественную переработку: устаревшее определение на основе слов «художественно-конструкторское решение» заменено на «решение внешнего вида», упразднен словесный перечень существенных признаков промышленного образца.

Оригинальность промышленного образца предложено определять через «неизвестность решения внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия».

Срок исключительного права на промышленный образец теперь будет первоначально составлять 5 лет, но может продлеваться отрезками по 5 лет вплоть до достижения максимального срока охраны – 25 лет. Когда жизненный цикл многих моделей современных высокотехнологичных устройств составляет 1–2 года, введение порядка, позволяющего прекратить защиту разработанного для этих воплощений в изделиях промышленного образца, если правообладатель не изъявил желания ее продлить, выглядит разумно.

В отношении полезных моделей введено проведение полноценных формальной экспертизы и экспертизы по существу вместо существовавшей ранее единой экспертизы без проверки на соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности.

Наконец, новая ст. 1406.1 ГК РФ вводит в патентное право популярный способ защиты от нарушения исключительного права – возможность взыскания с нарушителя компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; либо в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Использование товарных знаков

В области средств индивидуализации существенных изменений не так много, основные из них связаны с товарными знаками.

Закреплено, что лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 (предмет – РИД или СИ – и способы его использования), перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Возможности по общественному контролю за соблюдением условий регистрации товарных знаков расширены: предусмотрена публикация в официальном бюллетене Роспатента сведений о поданных заявках на товарные знаки. До принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в Роспатент письменное обращение, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и 1483 ГК РФ.

Ноу-хау повезло

Есть основания полагать, что после вступления новой редакции четвертой части ГК РФ в силу вырастет значение ноу-хау (секрета производства).

Главным барьером на пути использования этого объекта интеллектуальной собственности на протяжении долгого времени являлись жесткие требования соблюдения формальных процедур введения режима коммерческой тайны.

Законодатель отказался от исключительной привязки ноу-хау к режиму коммерческой тайны. Теперь для возникновения исключительного права на секрет производства обладатель таких сведений должен «принимать разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».

За бортом Закона № 35-ФЗ

Занимающее важное место в Концепции и пояснительной записке поправки о регулировании в сети Интернет были частично введены в ходе принятия «антипиратского» закона – ст. 1253.1 ГК РФ об ответственности информационного посредника, частично остались нереализованными: отклонено закрепление понятия интернет-сайта в ст. 1260 ГК РФ, не произошло «возможное расширение круга охраняемых объектов», предлагавшееся в Концепции (введение упоминания интернет-сайта в числе сложных и составных произведений можно считать таковым с большой натяжкой).

Решено не входить на уровне общих положений об интеллектуальных правах права на вознаграждение. Более того, разведено регулирование оборотоспособности права на вознаграждение за использование служебного произведения – неотчуждаемо и не переходит по наследству (произведение) и права на вознаграждение за использование служебных изобретений, полезной модели, промышленного образца – неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

Не произошло серьезного пересмотра главы 77 ГК РФ, посвященной единой технологии. Несмотря на имевшееся в Концепции указание, что «новеллы главы 77 ГК РФ не вписываются в четкую структуру четвертой части ГК», эта глава осталась нетронутой Законом № 35-ФЗ.

Пожалуй, самый обсуждаемый проект последних лет – легализация параллельного импорта – остался за бортом Закона № 35-ФЗ. Из таблицы поправок к законопроекту видно, что соответствующие поправки предлагались в том или ином виде, однако все они были отклонены.

Что дальше?

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на выпадение некоторых деталей из общего пазла, значительная доля замысла разработчиков проекта была успешно реализована. Поправкам в четвертую часть ГК РФ где-то повезло больше, чем другим блокам единого законопроекта № 47538-6. Кажется, что в сухом остатке мы получили хороший задел для развития основных правовых институтов интеллектуальной собственности на ближайшие годы.

Трудно переоценить ту огромную роль, которую будут играть суды в осмыслении обновленного нормативно-правового материала. Более подробные и хорошо проработанные нормы могут не только способствовать развитию правовой определенности, но и стать минным полем императивности, сковывающим свободу и правообладателей, и пользователей объектов интеллектуальной собственности.

Еще один шаг на пути к новому Гражданскому кодексу сделан, остаются последние метры – положения о юридических лицах и вещных правах. Будем надеяться, что эти блоки поправок ожидает судьба не хуже, чем Закона № 35-ФЗ.

¹ Пункт 5 ст. 1286 ГК РФ.
² Статья 1286.1 ГК РФ.
³ Пункт 5 ст. 1233 ГК РФ.

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СДЕЛОК С НИМ

Москва, 23 апреля – 04 июля 2014 г. (104 ак. часа, 2,5 месяца)

ВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

Москва, 14 мая – 11 июля 2014 г. (104 ак. часа, 2 месяца)

Лекции читают:

Витрянский В. В. - заслуженный юрист РФ, д.ю.н., заместитель Председателя ВАС РФ (в отставке)

Сарбаш С. В. - д.ю.н., Председатель судебного состава ВАС РФ

Маковская А. А. - к.ю.н., судья ВАС РФ

Цветков И. В. - д.ю.н., судья в отставке, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

Безвенок Р. С. - к.ю.н., начальник Управления частного права ВАС РФ

Хвалей В. В. - партнер Юридической фирмы «Baker & McKenzie»

По окончании выдается Удостоверение о повышении квалификации

Форма обучения – вечерняя (с 18.30), 2-4 раза в неделю

МОЛОГОС
юридический институт

На курсах выступают
ведущие российские судьи,
адвокаты и правоведаы

тел.: +7 (495) 772 91 97
+7 (495) 771 59 27
e-mail: pkeim-logos.ru
http://www.m-logos.ru