

# Развитие положений Гражданского кодекса РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Закон»), направленный на реформу гражданского законодательства, был опубликован в Российской газете 14 марта 2014 года. Поправки затрагивают практически все главы четвертой части Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), вводят новые институты, а также освещают некоторые вопросы, которые неоднократно возникали на практике и рассматривались высшими судебными инстанциями. В обзоре рассмотрены избранные изменения, касающиеся, в частности, распоряжения исключительными правами, а также ответственности за их нарушение. Большая часть изменений вступит в силу 1 октября 2014 года, но для некоторых изменений установлены иные сроки вступления в силу<sup>1</sup>.

## 1. Изменен порядок государственной регистрации договоров по распоряжению исключительными правами

ст. 1232 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

В соответствии с Законом государственная регистрация отчуждения, залога исключительного права, а также государственная регистрация предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионным договорам осуществляется по заявлению сторон договора.

Действующая редакция п. 3 ст. 1232 ГК РФ закрепляет положение о том, что государственная регистрация вышеуказанных действий осуществляется посредством проверочной системы государственной регистрации соответствующего договора. Такая процедура занимает продолжительный период времени. Новая редакция ст. 1232 ГК РФ предусматривает регистрацию перехода права на основании заявления правообладателя. Таким образом, для регистрации отчуждения, залога или передачи по лицензии исключительного права в Роспатент следует предоставлять заявление, подписанное сторонами по договору, а не сам договор. Данный механизм должен значительно ускорить процесс государственной регистрации и способствовать оперативному распоряжению правами.

## 2. Новый способ распоряжения исключительным правом

п. 5 ст. 1233 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 января 2015 года

В соответствии с Законом обладатель исключительного права может сделать публичное заявление о предоставлении третьим лицам возможности безвозмездно использовать объект авторского или смежного права на определенных им условиях. Важно обратить внимание, что в течение срока действия такое заявление не может быть отозвано, а предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены.

При этом правообладатель не может сделать публичное заявление при наличии действующей исключительной лицензии на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. Если заявление было сделано при наличии действующего лицензионного договора, по которому была предоставлена возмездная неисключительная лицензия на использование объекта авторских и смежных прав, такой договор прекращает свое действие, а правообладатель должен будет возместить убытки, причиненные лицензиату.

Заявление предлагается размещать на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке, который будет определен Правительством РФ. Оно должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащий ему объект.

<sup>1</sup> Рассмотренные изменения являются только частью объемного блока поправок и не отражают содержание принятого законопроекта в полном объеме. Порядок изложения определяется структурой Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ. Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 18 марта 2014 года.

Правила об указании срока и территории соответствуют общим положениям о лицензионном договоре, предусмотренным в ст. 1235 ГК РФ.

Фактически законодателем вводится новый способ распоряжения исключительным правом путем предоставления правообладателем возможности свободного использования любым лицам в установленных этим правообладателем пределах. Он позволит избежать необходимости заключать лицензионные договоры в тех случаях, когда правообладатель не заинтересован в получении вознаграждения, а пользователю требуется гарантия отсутствия нарушения прав при использовании им соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

### 3. Запрет безвозмездного отчуждения в отношениях между коммерческими организациями

п. 31 ст. 1234 и п. 51 ст. 1235 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Закон прямо предусматривает, что безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями не допускается, если ГК РФ не предусмотрено иное. Сходные требования предусматриваются и в отношении исключительных лицензий с учетом особенностей, установленных законом.

### 4. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права изготовителя базы данных

ст. 1335.1 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

После вступления Закона в силу станет возможным извлечение материалов из базы данных без разрешения правообладателя и в коммерческих целях. Данное положение отличается от действующей редакции ГК РФ, в которой используется только понятие «иные некоммерческие цели».

Однако такое использование не может носить систематический характер или противоречить обычным способам использования базы данных. Таким образом, данная норма обеспечит более эффективную защиту прав изготовителей баз данных, так как для определения неправомерности использования материалов нужно будет доказать лишь факт их неоднократного извлечения.

Кроме того, лицо, использующее базу данных на законном основании, может извлекать материалы в любом объеме до тех пор, пока такое использование соответствует целям, для которых база данных была ему предоставлена. Данное правило может быть изменено по соглашению сторон.

### 5. Предприниматели привлекаются к ответственности за нарушение интеллектуальных прав без вины

п. 3 ст. 1250 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

По общему правилу, меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством за нарушение интеллектуальных прав, подлежат применению при наличии вины, если иное не установлено ГК РФ. В соответствии с поправками за нарушение, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, возмещение убытков, компенсация и изъятие материального носителя из оборота применяются независимо от вины нарушителя. Отсутствие вины во всех случаях доказывается нарушителем.

При этом нарушитель, к которому были применены меры защиты без вины, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам.

В соответствии с пояснительной запиской к Законопроекту № 47538-6/7 целью данных изменений является точное определение случаев, при которых меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав применяются при наличии вины и без вины. Таким образом, в соответствии с поправками профессиональные участники гражданского оборота, осуществляющие предпринимательскую деятельность, которая связана с интеллектуальной собственностью третьих лиц, подвержены риску привлечения к ответственности при наличии нарушения интеллектуальных прав.

Стоит отметить, что данный подход уже воспринят судебной практикой и не является новеллой<sup>2</sup>. После вступления в силу проекта изменений привлечение к ответственности будет осуществляться в соответствии со ст. 1250 ГК РФ, а исключение «безвиновной ответственности» договором станет невозможным.

Следует учитывать, что текст статьи 1253-1 об особенностях ответственности информационных посредников остался неизменным, а, соответственно, данные субъекты при соблюдении определенных условий все также могут освобождаться от ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

## 6. Требование о пресечении правонарушения к лицу, которое может пресечь такие действия

п. 1 ст. 1252 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Введение данной нормы можно обосновать необходимостью создания дополнительных гарантий защиты исключительного права, учитывающих существенное изменение способов распространения информации. Согласно Закону, правообладатель будет вправе обратиться к любому лицу, которое в состоянии прекратить нарушение его исключительного права, а не только к нарушителю, которого зачастую сложно определить.

При этом следует учитывать, что в основном такими лицами являются информационные посредники, которые могут не обладать необходимыми сведениями о предмете спора и составе субъектов отношений.

## 7. Открытые лицензии

ст. 1286.1 ГК РФ и п. 2 ст. 1308 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Поправки предусматривают возможность заключения лицензионного договора, по которому правообладателем предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, в частности, что может быть крайне востребовано, программ для ЭВМ или объектов смежных прав.

Такой договор в ГК РФ назван открытой лицензией и по своей юридической природе является договором присоединения, условия которого, должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат мог ознакомиться с ними перед началом использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий. В этом случае по прямому указанию закона письменная форма договора считается соблюденной.

Российская открытая лицензия представляет собой частный случай заключения лицензионного договора на использование программ для ЭВМ в упрощенном порядке наряду с «оберточной лицензией» (п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Однако, в отличие от оберточной лицензии, открытая лицензия возможна также в отношении иных объектов авторского права.

Предлагаемые изменения регулируют порядок заключения лицензионного договора в упрощенном порядке. Законодатель недвусмысленно указывает, что письменная форма договора считается соблюденной, если в открытой лицензии предусматривается способ акцепта. Иначе будут действовать общие правила о письменной форме сделок, и для заключения договора в электронной форме потребуются дополнительное соглашение сторон. Кроме того, Закон содержит положение о возможности предоставления лицензиату права на создание нового результата интеллектуальной деятельности на основе принадлежащего лицензиару произведения. По общему правилу, при использовании такого нового объекта пользователи получают также право на использование первоначального произведения непосредственно от первоначального автора в пределах, предусмотренных открытой лицензией.

---

<sup>2</sup> См., в частности, п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009, Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680, Определение ВАС РФ от 16.05.2013 № ВАС-5898/13 по делу № А33-2085/2012, Определение ВАС РФ от 01.10.2012 № ВАС-12285/12 по делу № А06-4795/2011.

## 8. Произведения, созданные по заказу

ст. 1296 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Изменения ст. 1296 ГК РФ предусматривают расширение возможного предмета договора заказа с программ для ЭВМ и баз данных до любого иного произведения. Более того, в соответствии с действующей редакцией, если по договору создания программы для ЭВМ исключительное право на произведение принадлежит подрядчику, заказчик может использовать программу для собственных нужд. Принятая редакция сужает понятие использования в данном случае, указывая на цель, для достижения которой был заключен договор. Таким образом, при заключении договоров в будущем следует четко определять пределы такого использования.

## 9. Новый объект «применение продукта или способа по определенному назначению»

п. 1 ст. 1350 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Согласно новой редакции абз. 1 п. 1 ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Это означает, что патент будет выдаваться на новшество, которое состоит в том, что продукт или способ станут применять по новому для этого продукта или этого способа назначению, которое раньше для них не предусматривалось. Предложенная норма позволяет расширить круг объектов, на которые можно получить патент.

## 10. Исключен перечень существенных признаков промышленного образца при подаче заявки

п. 3 ст. 1354 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Вводится изменение требований к государственной регистрации промышленных образцов. Согласно новой редакции пункта 3 ст. 1354 ГК РФ, объем прав будет определяться по внешнему виду изделия и будет исключено обязательное предоставление перечня существенных признаков промышленного образца при подаче заявки. Данное положение позволит России присоединиться к международным соглашениям в области промышленных образцов (Гаагское соглашение по международному депонированию промышленных образцов от 06.11.1925 и Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 02.07.1999).

## 11. Расширено понятие права преждепользования

ст. 1361 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 1361 ГК РФ право преждепользования распространяется не только на тождественное решение, как это прописано быть в действующей редакции, но и в отношении решения, которое отличается от изобретения только эквивалентными признаками.

Новая редакция п. 1 ст. 1361 ГК РФ не только расширяет возможности возникновения права преждепользования у лиц, которые параллельно создали результаты интеллектуальной деятельности, но и позволяет в случае спора единообразно трактовать понятие использования объектов патентного права.

## 12. Изменен срок действия исключительных прав на промышленный образец

ст. 1363 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 января 2015 года

В соответствии с п. 1 ст. 1363 ГК РФ в новой редакции, срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющий это право патент сокращен и составляет 5 лет (согласно действующей редакции ГК РФ, этот срок составляет 15 лет) с возможностью продления, но в целом не более

чем на 25 лет с момента подачи заявки в Роспатент на выдачу патента. Возможность продления срока действия патента на промышленный образец каждые пять лет с уплатой соответствующей пошлины соответствует нормам Европейского Союза и многих национальных законов европейских стран.

## 13. Переход права на вознаграждения по наследству

п. 4 ст. 1370 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Изменение, внесенное в п. 4 ст. 1370 ГК РФ в новой редакции, определяет, что право на вознаграждение на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

В действующей редакции ГК РФ отсутствует норма о наследственном праве на вознаграждение по служебным объектами патентного права. Рассматриваемое изменение внесет ясность в правоприменение и даст возможность однозначно принимать решения по выплате вознаграждений.

## 14. Отказ от упрощенной процедуры предоставления правовой охраны для полезной модели

ст. 1390 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

В новой редакции ст. 1390 ГК РФ в отношении полезных моделей будет проводиться экспертиза по существу, которая будет включать информационный поиск для определения уровня техники, проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки.

Проведение экспертизы по существу с обязательным информационным поиском увеличит сроки получения патента на полезную модель.

## 15. Расширено понятие права послепользования

ст. 1400 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Статья 1400 ГК РФ дополнена новым пунктом 4, в соответствии с которым право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), полезной модели или промышленного образца, либо были сделаны необходимые к этому приготовления.

Новелла статьи 1400 ГК РФ уточняет, что право послепользования (право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, которое возникло в трехлетний период со дня истечения срока уплаты пошлины для соответствующего патента, который потом был восстановлен) непосредственно связано с конкретным имущественным комплексом предприятия, на котором оно возникло.

## 16. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец

ст. 1406.1 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 января 2015 года

Положения новой ст. 1406.1 предоставляют право автору или иному правообладателю в случаях нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст. ст. 1250, 1252, 1253), требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация может быть определена одним из следующих способов:

- в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, при этом точный размер компенсации определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Указанная стоимость определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, или в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Данная новелла введена в целях повышения ответственности нарушителей, а также дает возможность патентообладателям при определенных условиях, не занимаясь сложными подсчетами и сбором документов для подтверждения размера убытков или упущенной выгоды, а в случае нарушения исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец - предъявить нарушителю требование о выплате компенсации в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ вместо возмещения убытков.

## 17. Изменено легальное определение ноу-хау

ст. 1465 ГК РФ, изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года

Действующее законодательство указывает на необходимость введения режима коммерческой тайны для охраны секрета производства обладателем информации. Новая редакция указанной статьи рассматривает режим коммерческой тайны только как одну из разумных мер, которую обладатель секрета производства может выбрать для соблюдения конфиденциальности.

При этом следует отметить, что меры могут быть самыми разнообразными, например, технического, организационного и юридического характера. Важно, чтобы из действий обладателя информации явно следовало желание сохранить определенные сведения втайне от третьих лиц.

После вступления в силу изменений установление режима коммерческой тайны станет возможным не только в отношении ноу-хау, но и иных сведений, которые обладают коммерческой ценностью вследствие их неизвестности окружающим. Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

В настоящий обзор не вошли все изменения, вводимые Законом. В частности, не были включены изменения, касающиеся специальных категорий отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, таких как отношения в области образования, библиотечного дела и некоторые иные.

## Контактная информация

### Виктор Наумов

Руководитель российской практики в области ИС, ИТ  
и телекоммуникаций

Управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса

Dentons

T: +7 812 325 84 44

E: [victor.naumov@dentons.com](mailto:victor.naumov@dentons.com)