

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Ядревский О. О.

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры права интеллектуальной собственности,
юридический факультет, Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь,
yadreus@bsu.by*

Аннотация. В статье рассматривается действующее правовое регулирование договора о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности, выявляются недостатки его применения. Также проводится анализ внесенных Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2023 г. № 312-3 «Об изменении кодексов» изменений в правовое регулирование данного договора, определяются проблемные аспекты его регулирования, предлагаются варианты разрешения проблемных ситуаций.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; договор авторского заказа; договор уступки; лицензионный договор; объект авторского права; объект смежных прав; патентование.

AGREEMENT ON CREATION AND USE OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY: LEGAL REGULATION NEWS

Yadrevsky O.

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Intellectual Property Law,
Faculty of Law, Belarusian State University,
Nezavisimosti Ave., 4, 220030 Minsk, Belarus,
yadreus@bsu.by*

Abstract. The article considers the current legal regulation of the contract on creation and use of the results of intellectual activity, identifies the disadvantages of its use. Also, the analysis of the amendments introduced by the Law of the Republic of Belarus from November 13, 2023 № 312-3 «On changing the codes» to the legal regulation of this contract is carried out, the problematic aspects of its regulation are determined, the variants of solving problematic situations are offered.

Keywords: intellectual property; author's order agreement; assignment agreement; license agreement; object of copyright; object of related rights; patenting.

Одним из наименее исследованных договоров в сфере оборота исключительных прав является договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности. При этом, начиная с момента принятия Гражданского кодекса Республики Беларусь в 1998 г. изменился лишь номер статьи, которой данный договор регулируется. Содержание же данной статьи до момента принятия Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2023 г. № 312-З «Об изменении кодексов» (далее – Закон № 312-З) не менялось.

В соответствии с действующей редакцией п. 1 ст. 986 ГК предметом данного договора являются две группы обязательств: создание в будущем результата интеллектуальной деятельности (отдельно выделяются произведение и изобретение, но может иметь место и другой результат интеллектуальной деятельности) и предоставление исключительного права на использование этого результата.

Указанный договор должен определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его использования.

Кроме того, данная статья содержит положения о том, что договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны. Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными.

По мнению С. С. Лосева, самый серьезный недостаток такого договора, позиционируемого в ГК в качестве самостоятельного договорного типа, – то, что в нем две самостоятельные по своей правовой природе группы обязательств (обязательства подрядного характера, связанные с созданием результата интеллектуальной деятельности, и обязательства по распоряжению исключительным правом на охраняемый результат интеллектуальной деятельности) не связаны в одно правоотношение. В частности, законодательство

не содержит норм, которые определяют момент вступления в силу условий о распоряжении исключительным правом, определенных при заключении договора [1].

Следует также согласиться с тем, что указание определенных способов использования объекта в данном договоре предполагает, что заказчику передается не весь объем имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности, а только право его использования определенными способами.

Кроме того, данный договор в действующей редакции практически не применим к отношениям по поводу создания и использования патентуемых результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений) в силу того, что возникновению исключительного права на эти объекты предшествует получение патента. При этом получателем патента целесообразно быть не автору, а заказчику. Поэтому для отношений по поводу создания патентуемых результатов интеллектуальной деятельности на заказ в большей степени отвечает договор, по которому автор обязуется создать охраноспособный результат и передать заказчику право получения патента на этот результат [1].

Еще одним недостатком данной договорной конструкции является то, что в качестве стороны, создающей результат интеллектуальной деятельности, может выступать только автор, то есть физическое лицо. Это делает его неприменимым в случаях заказа произведения у организации, в частности, при создании компьютерных программ и иных результатов интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий (интернет-сайтов, интерфейсов мобильных приложений и т. д.), что вынуждает стороны прибегать к непоименованным конструкциям, объединяющим договоры подряда и лицензионные договоры либо договоры уступки исключительного права [2; 3].

Согласно ГК в редакции Закона № 312-3 конструкция договора о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности определена в ст. 988 следующим образом: по договору о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности автор обязуется создать в определенный договором срок произведение или иной результат интеллектуальной деятельности,

соответствующий требованиям заказчика, и осуществить отчуждение заказчику исключительного права на этот результат или передать право получения патента (свидетельства) на него либо предоставить заказчику право использования соответствующего результата в определенных договором пределах [4].

Таким образом, в сравнении с действующей редакцией ГК второе обязательство определено более развернутым образом, то есть фактически подразумевает возможность либо уступки исключительного права на созданный результат интеллектуальной деятельности, либо предоставление права на его использование (т. е. по сути предоставление лицензии).

Кроме того, предмет данного договора расширен за счет возможности передачи права на получение патента (свидетельства) на объект промышленной собственности, на необходимость чего указывалось ранее в публикациях [1].

Вместе с тем, полагаем такое расширение не совсем правильным для действующей конструкции договора о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности.

Изначально необходимо отметить, что в отношении результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к произведениям и исполнениям, никаких вопросов данная договорная конструкция не вызывает. Она согласуется с нормой о соответствующем договоре ст. 46 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах». По договору о создании и использовании объекта авторского права или смежных прав автор (исполнитель) принимает на себя обязательство создать в предусмотренный договором срок произведение (исполнение), соответствующее требованиям заказчика, и передать заказчику исключительное право на это произведение (исполнение) либо предоставить заказчику право его использования в пределах, установленных договором [5].

Следует обратить внимание, что перечень создаваемых объектов в соответствии с нормами указанной статьи ограничен произведением и исполнением. Полагаем, это вызвано тем, что при создании на заказ фонограмм и передач эфирного и кабельного вещания речь ведется о предоставлении права на уже созданное произведение и исполнение по лицензионному договору.

Также можно отметить, что в законодательстве Российской Федерации существует ст. 1288 Гражданского кодекса РФ, регулирующая договор авторского заказа. По данному договору одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах [6].

Как видим, здесь предмет договора вообще ограничен только одним объектом – произведением.

Положения п. 3 и п. 4 ст. 988 ГК в редакции Закона № 312-З также более применимы к объектам авторского права и смежных прав, поскольку их правовая охрана возникает в силу факта создания произведения (исполнения).

Что же касается патентуемых результатов интеллектуальной деятельности, то применение норм ст. 988 ГК в редакции Закона № 312-З вызывает ряд вопросов.

Так, если предметом договора о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности является создание результата и передача права получения патента (свидетельства) на него, изначально возникает вопрос о корректности употребления в названии договора слова «использовании», поскольку в этом случае сам факт получения правовой охраны объекта интеллектуальной собственности и, следовательно, возможность его использования, будут зависеть от результата экспертизы заявки на выдачу патента (свидетельства). Представляется, что как раз в этом случае формулировка российского законодательства о договоре авторского заказа является более отражающей сущность возникающих правоотношений.

Кроме того, законодательство, касающееся экспертизы заявки на объекты промышленной собственности, содержит положения о возможности внесения изменений в материалы заявки, запросов и ответов на запросы экспертов (ст. 17, п. 3 ст. 21, п. 6 ст. 23, п. 6 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З

«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы») [7]. В то же время, взаимодействие сторон на этапе экспертизы результата интеллектуальной деятельности нормами ГК о данном договоре не предусматривается.

Следует отметить, что согласно п. 4 ст. 988 ГК в редакции Закона № 312-3 исполнение обязательств по договору исполнителем заканчивается на стадии приемки выполненной работы, которая сопровождается передачей материального объекта, в котором воплощен созданный автором результат интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем, данная норма является диспозитивной, что позволяет сторонам договора предусмотреть возможность их взаимодействия на стадии проведения экспертизы либо передачи результата работы после патентования результата интеллектуальной деятельности.

Положения п. 3 ст. 988 ГК в редакции Закона № 312-3 также имеют большее применение к договору, предметом которого является передача объектов авторского права или смежных прав. Сделанная оговорка «за исключением положений о государственной регистрации договора», на наш взгляд, носит спорный характер. Так, как уже отмечалось выше, предметом данного договора наряду с созданием результата интеллектуальной деятельности будет являться либо отчуждение исключительного права на него, либо предоставление права использования созданного результата, либо передача права на получение патента. В последнем случае патент получит заказчик, следовательно, о какой-либо передаче прав на охраняемый (т. е. запатентованный) результат интеллектуальной деятельности говорить не приходится.

В двух других случаях, а именно: при отчуждении заказчику исключительного права на созданный и запатентованный другой стороной результат интеллектуальной деятельности (ч. 1 п. 3 ст. 988) либо при предоставлении заказчику права использования созданного и запатентованного другой стороной результата интеллектуальной деятельности (ч. 2 п. 3 ст. 988), сведения о передаче исключительного права либо обременении его лицензией должны быть отражены в соответствующих Государственных реестрах, поскольку в противном случае создается неоправданное исключение данных случаев из общей нормы о необходимости регистрации договоров

уступки исключительного права и лицензионных договоров в отношении объектов права промышленной собственности.

Кроме того, норма п. 7 ст. 988 ГК в редакции Закона № 312-З указывает, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности, за которое автор несет ответственность, заказчик имеет право на взыскание с автора реального ущерба, если иной объем ответственности не определен договором. Будет ли факт неполучения охранного документа на патентуемый результат интеллектуальной деятельности являться презумпцией ненадлежащего исполнения договора, также представляется не совсем ясным.

Таким образом, по нашему мнению, норма ст. 988 ГК в редакции Закона № 312-З больше применима к объектам авторского права и смежных прав, правовая охрана которых возникает на основании факта их создания.

В то же время для использования данной конструкции при создании и предоставлении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, для возникновения правовой охраны которых необходимо получение патента либо свидетельства, требуется ее уточнение. Представляется, что это можно сделать при корректировке соответствующих законов об объектах промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем) либо путем введения на уровне ГК дополнительного регулирования для таких договоров.

Список использованных источников

1. *Лосев, С. С.* Договоры о создании результата интеллектуальной деятельности: актуальные проблемы [Электронный ресурс] / С. С. Лосев // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2024.
2. *Лосев, С. С.* Заключение договора на создание объекта авторского права между юридическими лицами [Электронный ресурс] / С. С. Лосев // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2024.
3. *Гаева, Я. А.* Заключение с физическим лицом договора о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Я. А. Гаева // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2024.

4. Об изменении кодексов [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 нояб. 2023 г., № 312-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. – Минск, 2024.

5. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г., № 262-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. – Минск, 2024.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) : 30 нояб. 1994 г., № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2024.

7. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 нояб. 2023 г., № 312-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. – Минск, 2023.