

ОГОВОР УСТУПКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Федорова Ю.А.

*начальник управления права и международных договоров
Национального центра интеллектуальной собственности*

Договор уступки исключительного права является одним из наиболее востребованных договоров в сфере интеллектуальной собственности. Он опосредует передачу (отчуждение, уступку) исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации участника гражданского оборота, его товаров, работ, услуг (далее – средство индивидуализации). В то же время, до недавних пор в отличие от другого, не менее востребованного договора в рассматриваемой области, коим вполне обоснованно признается лицензионный договор, он был не так детально описан в законодательстве, как того хотелось бы с точки зрения правоприменения. Поэтому особое внимание в настоящей статье будет уделено именно договору уступки исключительного права. В ней также будет проведено его сравнение с иными основными договорами в сфере авторского права, смежных прав и права промышленной собственности – лицензионным и авторским договорами соответственно.

Законодательство Республики Беларусь о договоре уступки исключительного права

Некоторое время назад законодательство Республики Беларусь не содержало общих положений о договоре уступки исключительного права. Более того, и сегодня в нем практически отсутствуют специальные положения, посвященные указанной договорной конструкции применительно к отдельным объектам интеллектуальной собственности. О договоре уступки исключительного права упоминается в пункте 4 статьи 424, пункте 2 статьи 983, пунктах 1, 2 статьи 984, пункте 2 статьи 1021, статье 1022, пункте 4 статьи 1025 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Уступке исключительного права в той или иной степени посвящены статьи 22, 24 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках обслуживания», статьи 11, 24 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года «О патентах на сорта растений», статья 7 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем», статья 11, пункты 6, 7 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». Подавляющая часть упомянутых положений законодательства устанавливает лишь право лица, обладающего исключительным правом на соответствующий объект интеллектуальной собственности, распорядиться указанным правом посредством его передачи (отчуждения, уступки) любому иному физическому или юридическому лицу. И только в статье 43 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных

правах» раскрыто содержание указанной договорной конструкции. Практически аналогично оно раскрыто и в Законе Республики Беларусь от 9 июля 2012 года «О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам аренды, залога, создания и деятельности финансово-промышленных групп» (далее – Закон). Закон дополняет Гражданский кодекс Республики Беларусь универсальной для объектов авторского права, смежных прав и права промышленной собственности статьей 984¹ «Договор уступки исключительного права».

Определение договора уступки исключительного права

Как уже было упомянуто ранее, законодательство Республики Беларусь еще недавно не содержало ни общих положений о договоре уступки исключительного права, ни его универсального определения. По сути, лишь в статье 43 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах», регулирующей соответствующие обязательственные отношения, возникающие по поводу произведений науки (литературы, искусства), компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания соответственно, была закреплена дефиниция указанной договорной конструкции.

Согласно статье 984¹ Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) **передает** принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне. В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах» по договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) **отчуждает** исключительное право на объект авторского права или смежных прав в полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (смежных прав).

Учитывая приведенные законодательные определения, договор уступки исключительного права можно определить как соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности передает (отчуждает, уступает) указанное право иному лицу. При этом в силу пункта 4 статьи 984¹ Гражданского кодекса Республики Беларусь исключительное право переходит от правообладателя к другой стороне с момента заключения договора уступки исключительного права, если этим договором не предусмотрено иное. А в случае, если договор уступки исключительного права подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами, исключительное право переходит от правообладателя к другой стороне с момента регистрации указанного договора.

Сравнивая договор уступки исключительного права с лицензионным договором, следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 985

Гражданского кодекса Республики Беларусь последний является соглашением, по которому правообладатель не передает (отчуждает, уступает) исключительное право, а всего лишь предоставляет другой стороне разрешение использовать объект интеллектуальной собственности. Авторским договором, в то же время, в силу пункта 1 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах» признается лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает автор произведения.

Предмет договора уступки исключительного права

Исходя из определения договора уступки исключительного права, его предметом является передача (отчуждение, уступка) исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом согласно законодательству, если в отношении большинства объектов интеллектуальной собственности допускается только полная уступка исключительного права, то в отношении товарных знаков и знаков обслуживания она может быть частичной. Так, согласно пункту 1 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках обслуживания» право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору организации или гражданину в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. В то же время, согласно пункту 1 статьи 984¹ Гражданского кодекса Республики Беларусь уступка исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации возможна лишь в полном объеме.

Законодательство при описании договора уступки исключительного права оперирует тремя разными терминами: «передача», «отчуждение», «уступка». При этом, как показывает анализ соответствующих положений законодательства, последнее вкладывает в них одинаковый смысл. Именно поэтому, на наш взгляд, важен не термин, используемый при описании договора уступки исключительного права или формулировании его предмета, а последствия, которые влечет его заключение. Для понимания таких последствий разумным представляется определить не только предмет договора уступки исключительного права, но и содержание указанного права.

Четкое определение исключительного права содержится в настоящее время лишь в Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах». Согласно пункту 2 статьи 16 указанного законодательного акта исключительное право на произведение означает право автора или иного правообладателя использовать произведение по своему усмотрению в любой форме и любым способом; при этом автору или иному правообладателю принадлежит право разрешать или запрещать использовать произведение другим лицам. Несколько иначе, но, сохраняя суть описываемого имущественного права, его определяет Гражданский кодекс Республики Беларусь. В соответствии с пунктом 1 статьи 983 указанного кодифицированного акта обладателю имущественных прав на

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом. Использование другими лицами объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого их правообладателю принадлежит исключительное право, допускается только с согласия правообладателя. Аналогичные по своей сути положения об исключительном праве содержатся в специальных законах об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках и знаках обслуживания, сортах растений, топологиях интегральных микросхем.

Анализ положений законодательства Республики Беларусь, определяющих содержание исключительного права, позволяет сделать вывод о том, что исключительное право состоит из трех правомочий: использовать объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом; разрешать его использовать другим лицам определенным (определенными) способом (способами); запрещать его использование. В отличие от лицензионного договора, посредством заключения которого реализуется одно из трех правомочий, составляющих исключительное право, а именно правомочие разрешать использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности, договор уступки исключительного права опосредует перемену субъекта исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Указанный договор можно сравнить с договором купли-продажи, заключение которого влечет изменение субъекта права собственности в отношении вещи или иного имущества. Лицензионный договор, равно как и его разновидность – авторский договор, в свою очередь подобен договору аренды, заключаемому согласно статье 577 Гражданского кодекса Республики Беларусь в целях временного предоставления права владения и (или) пользования соответствующим имуществом. Согласно пункту 1 статьи 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, предоставляет другой стороне разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. В соответствии с пунктом 3 статьи 984 указанного кодифицированного акта такое разрешение предоставляется на определенный срок. Аналогичные положения содержатся в статьях 44, 45 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах» в отношении авторского договора.

Предмет договора уступки исключительного права, заключаемого, например, в отношении объекта авторского права, можно сформулировать следующим образом: «Автор отчуждает Организации исключительное право на музыкальное произведение с текстом под названием «Х» в полном объеме на весь срок действия авторского права.». В силу законодательства предмет лицензионного (авторского) договора необходимо формулировать иначе: «Автор предоставляет Организации разрешении использовать музыкальное

произведение с текстом под названием «Х» путем его воспроизведения, распространения, публичного исполнения, передачи в эфир или по кабелю, иного сообщения для всеобщего сведения, переработки для создания производного музыкального произведения (музыкальной аранжировки).».

Существенные условия договора уступки исключительного права

В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь существенными условиями договора признаются условие о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Существенными условиями договора уступки исключительного права, по общему правилу, являются условие о предмете договора, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Согласно статье 984¹ Гражданского кодекса Республики Беларусь к существенным условиям указанного договора также относится условие о возмездности, т.е. условие о размере вознаграждения за уступку исключительного права или о порядке его определения либо о том, что договор заключен на безвозмездной основе. Аналогичное существенное условие договора уступки исключительного права содержится и в Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах». Без согласования указанного условия в форме, требуемой законодательством, договор уступки исключительного права будет считаться не заключенным.

В зависимости от конкретной ситуации условие о возмездности договора уступки исключительного права можно сформулировать следующим образом: «За отчуждение исключительного права на музыкальное произведение с текстом под названием «Х» Организация обязуется выплатить Автору вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.». В то же время, если указанный договор заключается на безвозмездной основе, такое условие необходимо изложить иначе: «Автор отчуждает Организации исключительное право на музыкальное произведение с текстом под названием «Х» на безвозмездной основе.».

Форма договора уступки исключительного права

Договор уступки исключительного права, как и любой иной договор в сфере интеллектуальной собственности, заключается в письменной форме, а в случае если такой договор заключается в отношении объекта промышленной собственности, исключительное право на который удостоверяется патентом (свидетельством), – подлежит обязательной регистрации в патентном органе. Согласно пункту 3 статьи 984¹ Гражданского кодекса Республики Беларусь несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора уступки исключительного права.

Регистрация договора уступки исключительного права предусмотрена пунктом 6 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». О ней упоминается в статье 11 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года «О патентах на сорта растений», статье 7 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем». Регистрацию договора уступки исключительного права, заключаемого по поводу товарного знака или знака обслуживания, предусматривает и Закон Республики Беларусь от 9 июля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности». Последний законодательный акт возвращает регистрацию договора уступки исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, ранее отмененную Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». Общие требования к регистрации договоров уступки исключительных прав на объекты промышленной собственности установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 года № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

Недопустимость заключения договора уступки исключительного права в отдельных случаях

Сущность отдельных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуальности предопределяет недопустимость заключения договора уступки исключительного права в определенных ситуациях или в отношении определенных объектов интеллектуальной собственности. Так, согласно пункту 2 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках обслуживания» не допускается уступка исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, если такая уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара (услуги) или его изготовителя (исполнителя). В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «О географических указаниях» не допускается уступка права пользования географическим указанием. В силу пункта 1 статьи 1016 Гражданского кодекса Республики Беларусь не допускается отчуждение права на фирменное наименование, кроме случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в целом.