



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПАТЕНТ

*Н. А. ХМЕЛЕВСКАЯ,
директор ЗАО "Бюро патентного поверенного
"Труженикова и К", пат. поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

Всем знакома проблема, которую приходилось решать при регистрации договора уступки прав на патент, обремененный лицензионными договорами. До принятия части четвертой ГК РФ Роспатент требовал согласования этого действия со всеми лицензиатами, с которыми были зарегистрированы договоры, несмотря на то, что данное требование ограничивало права правообладателя на распоряжение своими исключительными правами. По этому поводу Роспатент ссылался на решение Верховного суда РФ от 1 марта 2002 г. № ГКПИ2002-50, в котором закреплялось положение: *"Для осуществления регистрации договора уступки патента, обремененного лицензионным договором, необходимо согласие лицензиата на изменение стороны лицензионного договора, поскольку данным договором на патентообладателя (лицензиара) возлагаются определенные обязательства, носящие творческий, личностный характер, и замена лицензиара в этом случае существенным образом затрагивает права лицензиата"*. Однако многими исследователями было признано, что в данном решении неправильно применены нормы материального права, в частности, ст. 421 ГК РФ и ст. 383 ГК РФ. Представляется, что такое решение Верховного суда РФ было порождено двумя ошибкам.

Первая – что уступка исключительных прав влечет изменение договора, а в соответствии со ст. 421 ГК РФ *"стороны обладают правом по собственной воле заключать договор и должны быть столь же свободны в вопросах о его расторжении или изменении отдельных условий, включая вопрос о перемене стороны в лицензионном договоре, чем и обуславливается необходимость представления документа о соглашении на это лицензиата"*.

Уступка исключительных прав не изменяет прав и обязанностей лицензиара по лицензионному договору.

Вторая – что лицензионный договор неразрывно связан с личностью патентообладателя (лицензиара), на которого возлагаются определенные обязательства, носящие творческий, личностный характер. В данном случае нормы ст. 383 ГК РФ, относящиеся к правам, которые не могут переходить к другим лицам, не применимы.

Некоторые положения четвертой части ГК РФ дали возможность разрешить эту правовую коллизию, хотя, к сожалению, сделали это противоречиво, и выводы можно сделать только через применение аналогии закона.

Однако данная сложная проблема была решена. Вот некоторый правовой анализ ситуации, который был сделан совместно с адвокатом Максимом Волинским.

Начиная с 01.01.2008 согласия лицензиатов на отчуждение исключительного права на объект интеллектуальной собственности, в отношении которого патентообладатель ранее выдал лицензии, не требуется на основании нижеследующего.

Определяя право, применимое при обосновании вышеуказанного утверждения, коллизию следует рассматривать исходя из норм вступившей в силу с 01.01.2008 года части IV ГК РФ. Данное утверждение основано на положениях абзацев первого и второго статьи 5 Закона РФ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" от 18.12.2006 № 231-ФЗ, которые гласят:

"Часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие".

Таким образом, независимо от того, когда у патентообладателя возникли отношения с теми или иными из лицензиатов, вопрос о том, требуется ли их согласие на отчуждение после 01.01.2008 исключительного права, должен решаться с точки зрения положений части IV ГК РФ.

Основной нормой, которая должна быть принята в расчет при решении данной коллизии, является норма пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, который гласит: *"Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное".*

Таким образом, общее правило пункта 1 статьи 1229 ГК РФ устанавливает безоговорочное право обладателя исключительного права пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, а ограничения этого безоговорочного права могут быть предусмотрены только в ГК РФ. Иными словами, ограничение этого права без оснований, установленных в ГК РФ, незаконно. При этом следует особо отметить, что для рассматриваемого здесь случая таких ограничений не предусмотрено.

С процитированными выше положениями пункта 1 статьи 1229 ГК РФ вполне согласуется норма пункта 1 статьи 1233 ГК РФ, которая гласит: *"Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности <...> любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права)".*

Таким образом, общее правило пункта 1 статьи 1233 ГК РФ, на которую ссылается процитированный выше пункт 1 статьи 1229 ГК РФ, также устанавливает безусловное право обладателя исключительного права распоряжаться этим исключительным правом по своему усмотрению, и любое ограничение этого права без оснований, установленных в ГК РФ, представляется незаконным, причем, еще раз отметим, для рассматриваемого здесь случая никаких ограничений в ГК РФ не предусмотрено.

К сказанному выше следует добавить, что положения §§ 1 и 2 Главы 24 ГК РФ к рассматриваемым здесь отношениям отчуждающего свои права патентообладателя и соответствующих лицензиатов неприменимы, поскольку патентообладатель не производит уступку своих прав кредитора из соответствующих лицензионных договоров и не осуществляет перевод долга по ним на приобретателя патента. Суть отношений патентообладателя и приобретателя патента в ином: первый отчуждает патент в том виде, как он есть на момент отчуждения, а второй приобретает патент, как он есть на момент отчуждения, то есть со всеми обременениями, в том числе ранее выданными лицензиями. Цель, ради которой патентообладатель и приобретатель патента заключают договор об отчуждении исключительного права на изобретение, не в том, чтобы передать от первого ко второму права или обязанности по тем или иным определенным лицензионным договорам (то есть произвести описываемые в Главе 24 ГК РФ уступку права требования или перевод долга), а в передаче прав на использование соответствующего объекта исключительного права в том виде, в каком эти права существуют на момент передачи, и лишь следствием этого, причем, очевидно, не всегда желательным для сторон рассматриваемого здесь договора об отчуждении, является переход прав и обязанностей по всем ранее заключенным лицензионным договорам от патентообладателя к приобретателю патента, к чему, возможно, стороны рассматриваемого здесь договора об отчуждении вовсе не стремятся, но чего они не в силах избежать в силу императивного правила пункта 7 статьи 1235 ГК РФ. В этом смысле отчуждение патента в известной степени сродни универсальному правопреемству: при приобретении/отчуждении объекта все связанные с ним права и обязанности переходят на приобретателя, и сделать те или иные исключения (например, приобрести права без обязанностей или приобрести не все права и обязанности) нельзя, как и при универсальном правопреемстве.

Наконец, отметим, что к рассматриваемой здесь ситуации применим по аналогии закона пункт 5 статьи 1233 ГК РФ, которым в силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ вполне можно руководствоваться для решения данной коллизии.

Пункт 5 статьи 1233 ГК РФ гласит: *"В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное"*.

Таким образом, общее правило закона таково, что при наличии обременения объекта исключительного права согласие лица, в пользу которого установлено это обременение, для распоряжения этим объектом не требуется, и это правило вполне применимо к рассматриваемым здесь отношениям патентообладателя с лицензиатами в силу аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) постольку, поскольку лицензия может рассматриваться как обременение объекта исключительного права.

Итак, исходя из положений пункта 1 статьи 1229 ГК РФ и применимых по аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) положений пункта 5 статьи 1233 ГК РФ, представляется верным утверждение, что патентообладатель может отчуждать исключительные права, например, на изобретение, на использования которого он ранее выдал лицензии, без получения согласия соответствующих лицензиатов.

В заключение следует особо подчеркнуть, что изложенный выше подход никоим образом не ущемляет интересы рассматриваемых здесь лицензиатов, поскольку эти интересы защищены гарантией упоминавшейся выше императивной нормы пункта 7 статьи 1235 ГК РФ, который гласит: *"Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем"*.

Иными словами, при заключении договора об отчуждении исключительного права на изобретения положение дел для любого из лицензиатов, использующих это изобретение по ранее заключенным лицензионным договорам, никоим образом не меняется.