

Справка о некоторых спорных вопросах соправообладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам совместно (пункт 2 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

В случаях, когда исключительное право принадлежит нескольким лицам, возникает ряд вопросов о порядке реализации и защиты данного права.

1. Совместное распоряжение исключительным правом

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если данным Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Если один из соправообладателей при отсутствии соглашения самостоятельно распорядился исключительным правом, например, заключил договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор, возможны различные подходы к оценке такой сделки.

1) Данная сделка является недействительной в силу статьи 168 ГК РФ, поскольку нарушает требование закона, в данном случае требование абзаца второго пункта 3 статьи 1229 названного Кодекса о совместном распоряжении исключительным правом (в частности, *решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-188/2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 по делу № А40-100964/11*; такого же подхода придерживается судебная практика в случаях распоряжения одним из собственников имуществом,

которое находится в общей собственности: *определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.2012 по делу № А43-19960/2011 и от 29.05.2012 по делу № А52-58/2011, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2015 по делу № А41-45598/14).*

Из пункта 1 статьи 168 ГК РФ следует, что сделка, нарушающая требования закона, признается оспоримой. Однако если эта сделка посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, она ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

В данном случае можно говорить о том, что сделка, нарушающая требование закона о совместном распоряжении исключительным правом, посягает на права третьих лиц – соправообладателей и должна признаваться ничтожной.

2) Сделка является действительной, но исключительное право к приобретателю не переходит, поскольку никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам («*nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*»).

В этом случае правообладатель, заключая сделку от имени всех правообладателей, действует при отсутствии необходимых полномочий. Такая сделка будет считаться заключенной от имени и в интересах этого правообладателя, если остальные правообладатели в последующем ее не одобряют (пункты 1 и 2 статьи 183 ГК РФ).

На практике часто возникают ситуации, когда патент признается недействительным ввиду его выдачи без указания в патенте надлежащего патентообладателя. Если суд признает истца патентообладателем наряду с лицами, которые ранее были указаны в патенте, также возникает вопрос о судьбе договоров, которые были заключены патентообладателями, указанными в патенте на момент заключения договоров.

С учетом изложенного предлагается обсудить следующие вопросы.

А. Какие юридические последствия влечет совершение сделки одним из правообладателей по распоряжению исключительным правом с нарушением требования абзаца второго пункта 3 статьи 1229 ГК РФ?

Б. Какие юридические последствия влечет признание патента недействительным в части неуказания в нем одного из патентообладателей для договоров, заключенных указанными в патенте патентообладателями до этого момента?

2. Общее имущество супругов

В силу пункта 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся, в частности, доходы каждого из супругов от результатов интеллектуальной деятельности, любое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В пункте 3 статьи 36 СК РФ установлено исключение из общего правила: исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

В то же время, если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности приобретено за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, оно является их общим имуществом, если иное не установлено договором (пункт 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Исключительное право на средство индивидуализации также может являться общим имуществом супругов (к примеру, исключительное право на коммерческое обозначение признано общим имуществом супругов – *постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу № А60-934/2015*).

Исключительные права на некоторые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подлежат государственной регистрации (пункт 1 статьи 1232 ГК РФ). В таком случае в государственных реестрах отражаются сведения о правообладателе (абзац второй пункта 1 статьи 1503, пункт 2 статьи 1529, пункт 4 статьи 1393 ГК РФ и др.).

В отличие от Единого государственного реестра недвижимости, государственные реестры результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не отражают информации о том, относится ли исключительное право к общему имуществу супругов.

Вместе с тем указание в реестре лишь одного из супругов в качестве правообладателя в случае, если в силу закона исключительное право является общим имуществом супругов, не означает, что только указанное в реестре лицо является единственным правообладателем и вправе им распоряжаться (аналогичная позиция высказана в отношении государственной регистрации недвижимого имущества в *определении Верховного суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делу № А55-14320/2016*).

В силу пункта 1 статьи 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. В то же время при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга (абзац первый пункта 2 статьи 35 СК РФ).

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо

должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки (абзац второй пункта 2 статьи 35 СК РФ).

При этом в отношении ряда сделок требуется нотариальное согласие супруга, в частности, для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации (абзац первый пункта 3 статьи 35 СК РФ).

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (абзац второй пункта 3 статьи 35 СК РФ).

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору также подлежат регистрации (пункт 2 статьи 1232 ГК РФ). Действующие нормативные правовые акты, регулирующие государственную регистрацию перехода исключительного права, не предусматривают обязанности предоставления и проверки нотариального согласия супруга на совершение сделки по распоряжению исключительным правом

Таким образом, пункты 2 и 3 статьи 35 СК РФ устанавливают:

- презумпцию согласия супруга на распоряжение общим имуществом;
- необходимость получения нотариального согласия супруга на совершение сделок в отношении имущества, права на которые подлежат регистрации;
- условия признания недействительной сделки, совершенной без согласия второго супруга.

В пункте 3 статьи 1229 ГК РФ не установлены:

- презумпция согласия соправообладателя при распоряжении исключительным правом;

- необходимость получения нотариального согласия супруга;

- условия признания недействительной сделки по распоряжению исключительным правом, совершенной с нарушением требования абзаца второго пункта 3 статьи 1229 ГК РФ.

В связи с этим необходимо обсудить, какая норма должна считаться специальной и подлежащей применению в случае распоряжения исключительным правом, которое относится к общему имуществу супругов.

Если признать специальной норму пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, то презумпция согласия второго супруга, требование нотариального согласия на совершения сделки и условия признания сделки недействительной не будут действовать.

Если признать специальной норму пунктов 2, 3 статьи 35 СК РФ, то в случае совершения сделки в отношении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые подлежат государственной регистрации, будет требоваться представление нотариального согласия супруга; в отношении нерегистрируемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации будет действовать презумпция согласия второго супруга, условия признания сделки недействительной будут определяться на основании положений статьи 35 СК РФ.

С учетом изложенного предлагается обсудить следующий вопрос.

Какая норма является специальной и подлежит применению в случае распоряжения исключительным правом, относящимся к общему имуществу супругов, одним из супругов при отсутствии согласия другого супруга: пункты 2 и 3 статьи 35 СК РФ или пункт 3 статьи 1229 ГК РФ?

3. Нарушение исключительного права

В абзаце первом пункта 2 статьи 1258 ГК РФ установлено, что произведения, созданные в соавторстве, используются соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения. Последствия несоблюдения данного требования о совместном использовании произведения закон не устанавливает.

В том случае, когда произведение используется одним из соавторов без согласования с остальными соавторами (если оно необходимо в силу абзаца первого пункта 2 статьи 1258 ГК РФ), возникает вопрос о том, можно ли признать единоличное использование произведения одним из соавторов нарушением исключительного права и соответственно привлечь соавтора к ответственности.

Из буквального толкования положений абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 1229 ГК РФ следует, что незаконным признается только использование, осуществляемое иными лицами, чем правообладатель.

Ситуация усложняется в случаях публичного исполнения произведения, при котором фактически лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения, является соавтор, а юридически таким лицом признается организатор публичного исполнения.

В пункте 32 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/59) указано, что лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения (в том числе при его представлении в живом исполнении), является юридическое или физическое лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, то есть лицо, которое берет

на себя инициативу и ответственность за проведение соответствующего мероприятия.

Данное лицо должно заключить договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе и выплачивать полагающееся вознаграждение.

При отсутствии такого договора организации по коллективному управлению правами обращаются в суд с требованием о привлечении к ответственности организаторов публичного исполнения. Высказываются различные позиции относительно таких требований.

1) Организатор публичного исполнения к ответственности не привлекается (*постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2014 по делу № А55-29040/2013*).

В обоснование данной позиции приводятся следующие доводы.

В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ право публичного исполнения принадлежит автору произведения или иному правообладателю. Использование произведения указанным способом автором или иным правообладателем не может быть ограничено, а также не должно иметь препятствий, в том числе со стороны организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 21 Постановления № 5/29, по смыслу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, действует в интересах правообладателей.

В силу пунктов 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Предъявление иска организацией, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, в связи с обстоятельствами использования автором своего исключительного права на публичное исполнение произведения не может рассматриваться как действие в интересах правообладателя.

Разъяснения, которые даны в пункте 32 Постановления № 5/29, в подобных ситуациях не подлежат применению.

2) Организатор публичного исполнения может быть привлечен к ответственности за неправомерное использование произведения (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2018 по делу № А32-36047/2016*).

В обоснование данной позиции приводятся следующие доводы.

Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 1258 ГК РФ).

При отсутствии между соавторами соглашения, которое бы предусматривало право одного из соавторов использовать и распоряжаться произведениями самостоятельно и единолично, а также лицензионного договора, подтверждающего предоставление организатору публичного исполнения права на публичное исполнение произведений, которые публично исполнялись одним из соавторов, использование неправомерно и влечет ответственность, предусмотренную статьей 1301 ГК РФ.

С учетом изложенного предлагается обсудить следующие вопросы.

А. Можно ли признать нарушением исключительного права на произведение его единоличное использование одним из соавторов (соправообладателей) без согласования с остальными соавторами (соправообладателями), когда произведение в силу пункта 2 статьи 1258 ГК РФ должно использоваться соавторами совместно?

Б. Можно ли привлечь к ответственности организатора публичного исполнения, если произведение фактически исполнялось одним из соавторов

(соправообладателей), но организатором публичного исполнения не заключен лицензионный договор со всеми соавторами (соправообладателями)?

4. Размер доли в доходах

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Если исключительное право на объект патентного права принадлежит нескольким лицам совместно и один из правообладателей приобрел право на получение патента от нескольких авторов, встает вопрос об определении размера долей в доходах этих соправообладателей.

Например: три автора изобретения, один из которых сохранил право на получение патента за собой (автор № 1 и сопатентообладатель № 1), а два автора (автор № 2 и автор № 3) передали право на получение патента иному лицу (сопатентообладатель № 2).

Высказываются следующие позиции в отношении указанного вопроса.

1) При определении размера доли в доходах учитывается количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента, так как первоначально они обладали равными правами на получение дохода (статья 1229 ГК РФ) и, передавая свое право на получение патента, они могли передать право только на равные доли от дохода.

Соответственно в случае, если соавторов изначально было трое, каждый из них имел право на 1/3 дохода. В случае если от авторов № 2 и 3 право на получение патента перешло к одному лицу (сопатентообладатель

№ 2), размер доли в доходе автора-сопатентообладателя № 1 не изменяется (продолжает составлять 1/3 дохода), а сопатентообладатель № 2 («вставший на место» соавторов № 2 и 3) получает долю в доходах, равную 2/3.

2) Из положений пункта 3 статьи 1229 ГК РФ следует, что доход от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат распределяется между всеми правообладателями, то есть доли определяются по количеству правообладателей. При этом количество правообладателей устанавливается именно на момент определения размера долей в доходах. В связи с этим при определении размера долей в доходах количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель приобрел право, не учитывается.

3) Право на доход от совместного использования объекта исключительных прав или распоряжения исключительным правом возникает после получения патента, соответственно доходы определяются по количеству правообладателей в момент использования или распоряжения.

В пункте 3 статьи 1229 ГК РФ речь идет о доходах от совместного использования объекта исключительных прав или распоряжения исключительным правом. Поскольку исключительное право возникает лишь после выдачи патента, то до этого момента совместное использование объекта исключительного права или распоряжение этим правом невозможно. Поэтому количество авторов, которые передали право на получение патента, значения не имеет.

С учетом изложенного предлагается обсудить следующий вопрос.

Имеет ли значение для определения размера доли в доходах правообладателей количество авторов, от которых они приобрели право на получение патента?

5. Оспаривание патента

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В силу пункта 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Таким образом, признание патента недействительным влечет ретроспективное прекращение исключительного права.

Исходя из пункта 3 статьи 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Согласно статье 1399 ГК РФ действие патента может быть досрочно прекращено на основании заявления правообладателя. При наличии нескольких патентообладателей все они подписывают заявление о досрочном прекращении действия патента (пункт 2 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 603).

Поскольку подача возражения против выдачи патента, так же как распоряжение исключительным правом или подача заявления о досрочном прекращении патента, определяет «судьбу» исключительного права, есть определенные основания утверждать, что подача возражения против собственного патента возможна только по совместному решению сопатентообладателей и не может осуществляться по инициативе одного из них.

Кроме того, подача одним из сопатентообладателей возражения против собственного патента в ущерб интересам остальных сопатентообладателей с учетом обстоятельств конкретного дела может свидетельствовать о недобросовестном поведении (пункты 3 и 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ).

В то же время необходимо учитывать не только частные, но и публичные интересы. Норма абзаца второго пункта 2 статьи 1398 ГК РФ, помимо учета частного интереса лица, подающего возражение, преследует также публичные интересы, заключающиеся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не создавали препятствия развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений; поэтому допускается оспаривание патентов в период срока действия любыми лицами (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 по делу № СИП-289/2016*).

С учетом изложенного предлагается обсудить следующий вопрос.

Допустима ли подача возражения против выдачи собственного патента одним из сопатентообладателей без согласия остальных сопатентообладателей?