

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт Права

(наименование института полностью)

Кафедра

«Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовой

((направленность (профиль) / специализация)

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец»

Студент

А.А. Шульпикин

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Л.В. Стародубова

(И.О. Фамилия)

Тольятти 2022

## Аннотация

Актуальность настоящего исследования связана с возрастанием интеллектуальной прогрессивности, диктующей российским гражданам акцентировать внимание не только на создании новейших изобретений, но и на регистрации прав на разработку и ее дальнейшее использование различными способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ.

Цель исследования заключается в полноценном раскрытии особенностей и способов распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Задачи исследования, имея направленность на достижение поставленной цели, состоят из следующих пунктов:

- раскрыть сущность, признаки и индивидуальные особенности изобретения, полезной модели и промышленного образца;
- исследовать порядок государственной регистрации исключительного права на объекты патентного права;
- исследовать способы передачи исключительного права на объекты патентного права в рамках заключения договора об отчуждении патента, лицензионного договора, договора залога и договоров сферы наследования.

Объектом исследования выступают охраняемые действующим законодательством общественные отношения, возникающие в процессе распоряжения исключительным правом на объекты патентного права: изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Данная работа в полном объеме состоит из 78 страниц печатного текста.

## Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Общая характеристика объектов патентного права и условий распоряжения ими в правовом пространстве России.....	7
1.1 Понятие, признаки и сущность изобретения, полезной модели и промышленного образца .....	7
1.2 Порядок государственной регистрации и перехода исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец .....	17
Глава 2 Правовое регулирование распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец .....	26
2.1 Отчуждение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.....	26
2.2 Лицензионный договор и его виды как способ распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец .....	37
2.3 Договор залога исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.....	46
2.4 Распоряжение исключительным правом при удостоверении завещаний, заключении наследственных договоров и создании наследственных фондов .....	54
Заключение .....	64
Список используемой литературы и используемых источников.....	70

## Введение

На сегодняшний день уровень общественного развития достиг социально-значимых результатов, которые выражаются, в первую очередь, в реализации все более новых и уникальных идей. Интеллектуальная собственность, особенно в период «цифровизации» имеет большое значение для технологического развития общества. Современность в контексте интеллектуальной прогрессивности диктует российским гражданам акцентировать внимание не только на создании новейших изобретений, но и на регистрацию прав на созданный продукт и дальнейшее использовании результатов интеллектуальной деятельности, поскольку случаи незаконного заимствования идей и решений – часто встречающаяся проблема в современном мире. Важность процедур регистрации и распоряжения исключительным правом связан как с общей актуализацией «нематериальных активов», обеспечивающих прогресс общества и государства во многих сферах, так и с личным интересом создателя нового продукта: трансформацией знаний и компетенций в денежный эквивалент. Воплощение в реальность технологических решений и патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов одновременно требует и совершенствования правовых механизмов, обеспечивающих эффективную защиту автора от неправомерного использования его идей и решений.

Об актуальности исследования также свидетельствует отсутствие полноценной проработанности вопроса распоряжения правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец в научном сообществе, а также недостаточная изученность вопроса перехода исключительного права посредством заключения различных видов договоров как способа передачи исключительного права на интеллектуальную собственность.

Цель настоящего исследования заключается в полномасштабном раскрытии особенностей распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а также исследования этапов и способов реализации данной процедуры.

Задачи настоящего исследования, имея направленность на достижение поставленной цели, состоят из следующих пунктов:

- раскрыть общую характеристику объектов патентного права: сущность, признаки и индивидуальные особенности изобретения, полезной модели и промышленного образца;
- исследовать порядок государственной регистрации исключительного права на объекты патентного права;
- изучить процедуру отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец;
- исследовать способы передачи исключительного права на объекты патентного права в рамках заключения лицензионного договора и договора залога;
- рассмотреть процесс распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец при удостоверении завещаний, а также в рамках заключения наследственных договоров, создания наследственных фондов.

Объектом настоящего исследования выступают охраняемые действующим законодательством общественные отношения, возникающие в процессе распоряжения исключительным правом на объекты патентного права: изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Структура настоящего исследования состоит из взаимосвязанных элементов, объединенных общей темой: во вступительной части обоснована актуальность темы исследования, раскрыта ее значимость в современной

период, а также поставлена цель проведения исследования и обозначены задачи для ее достижения; в первой главе раскрываются теоретические основы темы исследования: сущность объектов патентного права и условия распоряжения правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец; вторая глава посвящена правовому регулированию распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а также способам передачи данного исключительного права в рамках действующего законодательства (правовыми инструментами которого являются договоры различных видов); в заключительной части подводится итог проведенного исследования и формируются общие выводы, проистекающие из содержания глав; список литературы составляют учебные пособия, научные монографии и другие материалы, формирующие научную базу исследования.

Методология настоящего исследования представляет собой совокупность следующих методов: научного анализа, конкретизации, сравнения, логического, формально-юридического и других.

Нормативной основой настоящего исследования выступают положения Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-правовых актов.

Теоретической основой настоящего исследования выступают различные учебные пособия, научные статьи, монографии и диссертации, посвященные теме выпускной квалификационной работы. В частности, учебные пособия и научные монографии под авторством С. С. Алексеева, О. Г. Алексеевой, А. Ж. Батомункуевой, В. И. Блинникова, В. А. Корнеева, А. В. Лошкарева и других.

Настоящее исследование в полном объеме состоит из 78 страниц печатного текста.

# **Глава 1 Общая характеристика объектов патентного права и условий распоряжения ими в правовом пространстве России**

## **1.1 Понятие, признаки и сущность изобретения, полезной модели и промышленного образца**

В рамках данного параграфа наша основная задача состоит в том, чтобы исследовать необходимую терминологию, а также раскрыть характерные признаки видов объектов патентного права – изобретения, полезной модели и промышленного образца. Кроме того, в контексте настоящего параграфа нам предстоит исследовать сущность перечисленных объектов патентного права и провести сравнительный анализ, посредством которого удастся выявить их основные отличия.

Главным источником закрепления терминов «изобретение», «полезная модель» и «промышленный образец» выступает Гражданский кодекс Российской Федерации, который объединяет перечисленные разработки в группу объектов патентного права. Так, п. 1 ст. 1349 ГК РФ содержит толкование термина «объекты патентного права», который интерпретирован следующим образом: «Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам» [24]. Из содержания данной статьи мы можем сделать вывод о том, что изобретение, полезная модель и промышленный образец в своем функциональном назначении относятся к научно-технической сфере, и являются непосредственными результатами интеллектуальной деятельности в контексте указанной сферы. Кроме того, изобретение и полезная модель – это разработки технического характера, а

промышленный образец – разработка в сфере дизайна, что будет исследовано нами более подробно в рамках данного параграфа далее.

В свою очередь, патентное право, упоминаемое в рамках ст. 1349 ГК РФ, является одним из самостоятельных правовых институтов, представляющих российское законодательство об интеллектуальной собственности. Следовательно правовой институт в виде патентного права выступает неотъемлемой частью процесса регулирования прав на интеллектуальную собственность и процедуры распоряжения исключительным правом. Патентное право является регулятором правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, представляя из себя совокупность правовых норм, образующих самостоятельную систему, основной задачей которой является правомерная охрана перечисленных объектов патентного права [38, с. 197]. Правовая охрана объектов патентного права обеспечивается получением патента, что будет более подробно исследовано в следующих параграфах. Посредством получения патента формируется исключительное право на какую-либо техническую разработку или решение, относящееся к дизайну (внешней форме результата интеллектуальной деятельности) [25, с. 128].

Содержание п. 1 ст. 1225 ГК РФ относит изобретение, полезную модель и промышленный образец к результатам интеллектуальной деятельности [24]. Рассмотрим термин «интеллектуальная деятельность» более подробно и сопоставим его с сущностью термина «интеллектуальная собственность» для более глубинного понимания основ настоящего исследования.

Сама интеллектуальная деятельность представляет из себя мыслительный процесс создания (возникновение идеи и ее последующая реализация с поэтапным совершенствованием промежуточных результатов для доведения возникшей идеи до конечного продукта) и дальнейшего использования разработок, которые являются нематериальными объектами [11, с. 136]. Результаты интеллектуальной деятельности, согласно

исследованию О.В. Богдановой – это продукт какой-либо деятельности (творческой, научной, научно-технической и др.), содержащий новейшие знания или решения в определенной области. Результатами интеллектуальной деятельности, по мнению автора, являются нематериальные коммерческие продукты, то есть продукты, имеющие невещественную, нефизическую форму [9, с. 42].

Что касается сущности категории «интеллектуальная собственность», то интеллектуальная собственность как персонализированное явление представляет из себя следствие государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности лица (автора), создавшего новейшую разработку [35, с. 187]. Изначально создается и воплощается в реальность результат интеллектуальной деятельности, а затем, в случае, если результат интеллектуальной деятельности по прямому волеизъявлению создателя подвергается государственной регистрации (процедуре патентования), то в правовом поле он преобразуется в интеллектуальную собственность, которая является объектом правовой охраны патентного права и утверждает исключительное право за правообладателем, то есть утверждает его возможность распоряжаться интеллектуальной собственностью, а также иметь право на использование собственности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом [3, с. 204], о чем говорится в ст. 1229 ГК РФ [24].

По мнению С.А. Дружилова, изложенному в учебном пособии под его авторством, право на объекты интеллектуальной собственности в виде изобретений и полезных моделей, подлежащих патентованию, охраняет не внешнюю форму результата интеллектуальной собственности, а содержание и сущность научно-технического результата. Автор утверждает, что данный аспект коренным образом отличает патентное право от авторского права, которое охраняет лишь форму произведения, в то время как патентное право на законодательном уровне выполняет функцию охраны творческого

потенциала и технической новизны объектов патентного права (изобретения, полезной модели, промышленного образца) [27, с. 22].

Таким образом, нами было установлено, что интеллектуальная деятельность – это мыслительный процесс создания новых идей и решений, а результат интеллектуальной деятельности – это итоговый продукт, прошедший все стадии своего эволюционного пути, выступающий следствием мыслительного процесса. Мы выяснили, что результат интеллектуальной деятельности преобразуется в интеллектуальную собственность создателя путем регистрации права на данный результат. Правовым механизмом закрепления права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является процедура патентования, подразумевающая переход исключительного права к создателю, а сами указанные объекты – изобретение, полезная модель и промышленный образец – являются объектами патентного права, которое охраняет содержание и сущность данных объектов [7, с. 36]. Резюмируя последнее: интеллектуальное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец является патентным.

Далее нам необходимо раскрыть определение понятий «изобретение», «полезная модель», «промышленный образец», исследовать сущность каждого указанного объекта патентного права и выявить основные отличия, с помощью которых данные объекты патентного права разграничивают в научной среде.

Поскольку действующая редакция ГК РФ не закрепляет определение дефиниций исследуемых нами объектов патентного права, нами были исследованы различные учебные пособия и научные монографии, раскрывающие данную тему. В учебном пособии под авторством М.М. Карелиной предлагается краткое определение понятия «изобретение»: «Изобретение – это техническое решение, созданное для разрешения конкретной задачи» [30, с. 148]. По-иному и более широко интерпретирует термин «изобретение» А.В. Вершков, который утверждает следующее:

«Изобретение – это техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта (вещества, штамма и прочего) или способа по определенному назначению» [17, с. 66]. На основе данных определений мы можем прийти к выводу относительно сущности изобретения и тезисно ее обозначить. Изобретение служит для удовлетворения задачи разнопланового характера (научной, социальной, технической и т.д.), на которую направлены творческие силы создателя. В то же время изобретение в виде новой разработки должно быть применено по определенному назначению и удовлетворять условиям патентования [37, с. 93], которые будут рассмотрены нами в рамках далее.

Изобретение как результат интеллектуальной деятельности, как мы уже выяснили ранее, является объектом правовой охраны патентного права, которая, в свою очередь, осуществляет защиту технической сущности изобретения. Патент на изобретение охраняет различные технические решения: способ (последовательность выполняемых операций, например, этапы испытаний, этапы изготовления изделий и т.д.), устройство (к примеру, какая-либо конструкция или изделие), вещество (в частности, состав материала – сплав, химическое соединение и другое, свойства материала и т.д.), штамм (например, пенициллин) и др. [26, с. 102] Исходя из приведенной терминологии, необходимо выявить основные признаки изобретения в контексте его принадлежности к объектам патентного права. Данные признаки возможно вычлениить из содержания ст. 1350 ГК РФ [24].

Первым признаком нами была выделена новизна, поскольку именно она по своей технической значимости определяет изобретение как неизвестное ранее (до момента патентования изобретения) решение, предназначенное для разрешения конкретной задачи любого направления (социального, технического, научного и др. характера). Вторым признаком изобретения является изобретательский уровень, который выражается в качественной характеристике изобретения, центральным элементом которой выступает уровень техники, характер которого свидетельствует о

«подтверждении авторства» [17, с. 67], о котором говорится в п. 2 ст. 1350 ГК РФ: «Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения» [24] (например, если изобретение направлено на решение задачи, которая была сформулирована автором впервые, то изобретение признается новым, поскольку для решения выявленной задачи требуется новейшее уникально-созданное изобретение). Третий признак напрямую связан с первым и выражается в промышленной применимости изобретения, что прямо указано в п. 4 ст. 1350 ГК РФ: «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере» [24]. Иными словами, если объект патентования (в частности, изобретение) является новым, то он обязательно должен быть применим для определенных значимых целей, иначе изобретение не будет в полной мере удовлетворять условиям патентования и наличествующим в своей сущности признакам [28, с. 68]. Промышленную применимость изобретения возможно считать тождественным извлечению положительного эффекта из функций изобретения [13, с. 42].

Полезная модель, по мнению М.М. Карелиной, означает следующее: «Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству» [30, с. 150]. Аналогичная интерпретация содержится в п. 1 ст. 1351 ГК РФ: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству» [24]. Как мы видим из приведенных определений, полезная модель по своей сущности охватывает более узкую ветвь признаков, нежели сущность, структура и социальное назначение изобретения. По мнению М.М. Карелиной, полезную модель в большинстве случаев наделяют названием «малое изобретение», что подтверждает наш вывод относительно масштаба признаков полезной модели и охватываемых ей правовых отношений [30, с.

151]. Подтверждает приведенное мнение С.А. Дружилов, который добавляет: «В самом общем смысле полезная модель – это изобретение, отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий уровень, а выдаваемый на него патент называют «малым патентом». Полезную модель, по мнению автора, также называют конструктивным выполнением средств производства и предметов потребления, а также их составных частей [27, с. 41].

Следовательно, патент на полезную модель охраняет только объект устройства, то есть является более узким инструментом в части разнообразия объектов правовой охраны, что напрямую влияет и на процедуру получения патента на полезную модель и упрощает данный процесс: уменьшает законодательные требования, сокращает сроки получения патента и подразумевает смягчение других условий [10, с. 4]. Признаки, которыми должна обладать полезная модель для удовлетворения критерия патентоспособности, указаны в содержании ст. 1351 ГК РФ, из которой следует:

- признак новизны, аналогичный признаку новизны изобретения, сущность которого заключается в неизвестности решения до момента подачи заявки на патентование данного решения (напомним, что полезная модель, аналогично изобретению, по своему функционалу должна быть направлена на разрешение конкретной задачи в какой-либо области);
- признак промышленной применимости, означающий возможность практического применения полезной модели для социально-значимых целей [24].

Из положений ст. 1351 ГК РФ мы видим, что в сущности полезной модели отсутствует признак изобретательского уровня, что означает, по мнению Ю.М. Беляева, возможность перевода изобретения в статус полезной модели при подаче заявки на патентование, что в организационном плане сократит сроки предоставления патента и в целом упростит данную

процедуру [6, с. 113]. Отсутствие «изобретательского уровня» как признака полезной модели свидетельствует также о более низкой степени технического назначения данного объекта патентного права, что выступает положительным фактором для сегмента субъектов малого и среднего предпринимательства. «Охрана полезных моделей ставит своей целью предоставление среднему и малому бизнесу, а также изобретателям механизма быстрой и дешевой защиты их конструктивных разработок» – утверждает С.А. Дружилов в своем учебном пособии [27, с. 114].

Таким образом, для изобретения и полезной модели решающее значение при определении их идентификации и, следовательно – объема правовой охраны, имеет формула, а именно – установление факта использования проводится на основании текстовых характеристик, включенных в формулу. При этом, имеются свои отличия между условиями патентования изобретения и полезной модели:

- для изобретения учитываются возможные эквиваленты признаков;
- для полезной модели эквивалентность не используется, поскольку полезная модель, как мы уже выяснили ранее, является «упрощенной версией» изобретения, используемой, в основном, в рамках малого и среднего предпринимательства [60, с. 104].

Последний объект патентного права, который будет исследован в рамках данного параграфа – это промышленный образец. Промышленный образец, как утверждает А.В. Вершков, – это: «... художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид» [17, с. 70]. При установлении промышленного образца как такового, согласно п. 1 ст. 1352 ГК РФ, его технические функции не учитываются: имеет значение исключительно внешний вид результата интеллектуальной деятельности, который, в соответствии с положениями данной статьи, должен быть новым и оригинальным. «К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов,

линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия» – указано в содержании ст. 1352 ГК РФ [24]. Таким образом, в качестве признаков промышленного образца (напрямую влияющих на условия патентоспособности), на основании положений законодательства, а также на базе научной статьи под авторством В.А. Вершкова, нами были выделены:

- признак новизны (который возможно назвать общим признаком всех объектов патентного права, поскольку признак новизны является выражением общей концепции назначения изобретения, полезной модели и промышленного образца);
- признак оригинальности, свидетельствующий о творческом характере особенностей результата интеллектуальной деятельности и его своеобразии;
- признак промышленной применимости [17, с. 72].

В научной монографии под авторством Е.В. Крузиной утверждается, что промышленные образцы по своему назначению являются средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности [36, с. 4]. Невозможно не согласиться с данным высказыванием, поскольку, по нашему мнению, наличия технических характеристик и соответствия результатов интеллектуальной деятельности достижениям науки и техники в современном мире уже недостаточно. На наш взгляд, внешний вид изделия является существенным критерием повышения спроса на данное изделие и, таким образом, условием роста конкурентоспособности. Рыночные условия современности диктуют необходимость удовлетворения запросов потребителей в том числе с учетом внешнего вида изделия, выразительности его формы и других эстетических характеристик. Приведенный вопрос правомерно регулируется посредством патентования промышленных образцов, на основе чего обеспечивается правовая охрана данной разработки [29, с. 187].

Для промышленного образца объем правовой охраны устанавливается на основании изображений, включенных в патент. При этом текстовая часть не принимается во внимание [36, с. 5].

Таким образом, в рамках данного параграфа нами были решены задачи по исследованию терминологии, сущности и признаков изобретения, полезной модели и промышленного образца. Мы установили, что условия правового регулирования использования объектов патентного права регламентируются положениями ГК РФ. Также мы выяснили, что изобретением является техническая разработка в любой области, относящаяся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, а также что изобретением может быть, в частности:

- способ в виде последовательности выполняемых операций (например, этапы испытаний, этапы изготовления изделий и т.д.);
- устройство в виде какой-либо конструкции, изделия и другого;
- вещество в виде состава материала (сплава, химического соединения и т.д.), свойства материала и другого;
- штамм (например, пенициллин);
- и другое.

В качестве основных признаков изобретения нами были выделены новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Данные признаки одновременно с техническим наполнением разработки являются и условиями патентоспособности изобретения.

Нами было установлено, что полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству. Основными признаками полезной модели является новизна и промышленная применимость (признак изобретательского уровня отсутствует, что упрощает саму процедуру получения патента на полезную модель).

Промышленный образец, согласно проведенному исследованию, – это художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его

внешний вид. В рамках ст. 1352 ГК РФ: «К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия» [24].

Резюмируя вышесказанное, необходимо прийти к заключительным выводам: для патентования промышленного образца имеют значения изображения, то есть внешний дизайн разработки (при этом текстовая часть не принимается во внимание). В то же время для патентования изобретения и полезной модели имеют значение технические характеристики разработки, которые, при наличии определенных признаков, могут быть отнесены либо к изобретению (при наличии признака изобретательского уровня), либо к полезной модели (которую зачастую называют «малым изобретением»). Кроме того, важным выводом в контексте данного параграфа будет являться тот факт, что общими признаками для объектов патентного права выступает новизна изобретения и промышленная применимость.

## **1.2 Порядок государственной регистрации и перехода исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

Государственная регистрация права на изобретение, полезную модель и промышленный образец требует выполнения определенных условий и требований, выдвигаемых законодательством для признания разработки интеллектуальной собственностью автора. В рамках прошлого параграфа мы выяснили, что для признания результата интеллектуальной деятельности объектом патентного права, необходимо, чтобы данный результат обладал определенными признаками и соответствовал свойствам патентоспособности – свойствам нового технического решения, которое может быть таковым в

правовом пространстве, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В правовом пространстве Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы подвергаются процедуре патентования специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, выполняющим законодательно установленные функции в сфере патентования, – Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец удостоверяет авторство и исключительное право на них. Иными словами, патент является способом закрепления исключительного права за создателем (автором разработки) в правовом поле России. С помощью патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец обеспечивается получение монопольного права на использование результатов интеллектуальной деятельности, что создает возможность правовой охраны и защиты данных объектов от его неправомерного использования третьими лицами в своих целях. Исследуя получение патента, необходимо упомянуть, что при его получении у гражданина появляется возможность использования результатов интеллектуальной деятельности различными способами: производство, продажа, а также запрет на использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам [8, с. 29].

Далее нам необходимо исследовать саму процедуру патентования – получение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец создателем (автором) разработки.

Процедура государственной регистрации и последующее получение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется поэтапно и предусматривает последовательные действия:

- первый этап заключается в составлении заявки, предусматривающей выдачу патента на разработку (изобретение, полезную модель или промышленный образец);

- второй этап заключается в подаче заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности;
- третий этап заключается в осуществлении патентной экспертизы поданной заявки;
- заключительным этапом является государственная регистрация разработки (изобретения, полезной модели или промышленного образца) и получение патента [15, с. 253].

Общие требования к содержанию заявки и ее подаче (а также преобразованию и отзыву) в соответствующий федеральный орган регламентируется ГК РФ в ст.ст. 1374-1380. «Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем)» – указано в п. 1 ст. 1374 ГК РФ [24]. Заявка может быть подана как лично автором разработки, претендующей на патент, так и патентным поверенным либо иным представителем, действующим от имени автора разработки и представляющим его интересы в данном вопросе.

Необходимо акцентировать внимание на первом этапе процедуры патентования – этапе составления заявки, поскольку данный процесс содержит множество нюансов и является первой ступенью на пути к патентованию изобретения, полезной модели или промышленного образца. Требования к содержанию заявки на патент закреплены в ст. 1374 ГК РФ, на основе положений которой мы выделили главные условия признания заявки на патент верной:

- заявка должна включать в себя несколько обязательных документов, в случае патентования изобретения и полезной модели: заявление о выдаче патента; документ, подробно описывающий разработку, претендующую на патент; документ, включающий формулу разработки; дополнительные документы в виде чертежей и других

материалов, если они требуются для более полных и раскрывающих сущность разработки описаний; реферат, приложенный к заявке;

- заявка должна включать в себя несколько обязательных документов, в случае патентования промышленного образца: заявление о выдаче патента; комплект изображений разработки, согласно которому возможно в полной мере оценить аспекты внешнего вида изделия; чертеж общего вида разработки и различные схемы, обеспечивающие полнообъемное понимание об изображении и внешних характеристиках представленного изделия; описание разработки и перечень существенных признаков изделия, претендующего на патент;
- заявка должна подаваться на одну разработку – изобретение, полезную модель или промышленный образец, либо группу разработок, связанных между собой общей идеей и смыслом, в совокупности образующих единый замысел (что соответствует требованию единства изобретения, полезной модели, промышленного образца, согласно п. 1 ст. 1375 ГК РФ);
- заявление о выдаче патента (с указанием автора разработки и заявителя, обладающего правом на получение патента, а также адреса их места жительства) должно быть составлено на русском языке, а другие документы, приложенные к заявке, могут быть составлены и на другом языке, согласно п. 2 ст. 1374 ГК РФ, однако в любом случае должен быть предоставлен экземпляр, переведенный на русский язык, после чего заявление должно быть подписано заявителем или другим лицом, представляющим интересы автора – патентным поверенным или иным представителем, согласно п. 3 ст. 1374 ГК РФ;
- документы, содержащие описание разработки, а также ее формулу и чертежи, отражающие сущность и технические характеристики разработки, должны быть в полной мере основаны на реальных

особенностях продукта, претендующего на патентование, и отражать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пп. 2-4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ) [24];

- реферат, приобщенный к заявке на выдачу патента, должен являться сокращенным изложением текста описания разработки, с кратким указанием характеристик изобретения, полезной модели или промышленного образца, указанных в документах, приложенных к заявке (рекомендуемый объем реферата должен составлять не более 1000 печатных символов) [27, с. 51].

Все документы, прилагаемые к заявке на выдачу патента, должны содержать информацию о разработке, отступление от которой не допускается.

Помимо требований к заявке, исследованных нами выше, процедура патентования изобретения, полезной модели и промышленного образца требует уплаты государственной пошлины за предоставление данной услуги: в таком случае к перечню документов, входящих в заявку на получение патента, будет дополнительно входить документ, подтверждающий уплату данной пошлины. Стоит отметить, что все подробные требования к заявке и действиям, необходимым для успешного патентования изобретения, а также необходимые формы заявок и заявлений, содержатся в нескольких официальных документах – Правилах, утвержденных приказами Минэкономразвития Российской Федерации, которые в отдельности устанавливают правила для патентования изобретений [46], правила для патентования полезных моделей [47], правила для патентования промышленных образцов [48].

В случае, если все перечисленные требования к заявке и документам, входящим в заявку, – соблюдены заявителем, то заявка принимается на рассмотрение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая, согласно своим полномочиям, проводит предварительную

патентную экспертизу, что является предпоследним этапом перед получением патента. Экспертиза включает в себя формальную проверку предоставленных документов, в ходе которой осуществляется контроль по соответствию требований, установленных законодательством, и содержания фактически предоставленных документов. Также осуществляется проверка текстовых материалов либо изображений, описывающих разработку, претендующую на патент [56, с. 18].

По результатам патентной экспертизы выносятся одно из двух решений:

- решение о выдаче патента;
- решение об отказе в выдаче патента (которое может быть обжаловано заявителем в соответствии с содержанием ст. 1406 ГК РФ).

Разумеется, действующим законодательством предусмотрена процедура защиты патентных прав, а также возможность обжалования решений, с которыми не согласны граждане, в отношении которых вынесены данные решения. Что касается защиты патентных прав, в настоящее время она осуществляется:

- в административном порядке, предусматривающим подачу заявления в Палату по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1406 ГК РФ);
- в судебном порядке, о котором упоминается в п. 1 ст. 1406 ГК РФ [24].

В заключение необходимо дополнить: в случае, если в отношении авторской разработки – изобретения, полезной модели или промышленного образца, Федеральной службой по интеллектуальной собственности было вынесено решение о выдаче патента и, следовательно, о государственной регистрации данной разработки, то данный этап является заключительным при процедуре патентования и сопровождается внесением сведений в соответствующий Государственный реестр и публикацией в официальном

бюллетене сведений о выдаче патента. Публикация в официальном бюллетене предусматривает наличие в публикуемой информации имя автора или нескольких авторов (в случае, если автором не было принято решение об отказе в публичном упоминании его имени), имя патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение [18, с. 248].

Следует подчеркнуть, что в случае наличия нескольких патентообладателей, выдается только один патент. Об этом более подробно говорится в учебном пособии под авторством Т.Н. Сафроновой: «При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент» [52, с. 57]. На наш взгляд, порядок выдачи одного патента, даже при условии наличия нескольких патентообладателей, соответствует правилам формальной логики и, как и в случае подачи заявки на патентование одной разработки (или нескольких, но объединенных одним замыслом), является единственно верным вариантом. Субъекты патентных прав могут распоряжаться запатентованным изобретением на основании одного патента, независимо от количества патентообладателей [58, с. 364].

Таким образом, в рамках данной главы нами было установлено, что из себя представляют объекты патентного права: изобретение, полезная модель и промышленный образец. Нами были исследованы теоретические основы указанных объектов, выявлены признаки, присущие каждому из объектов, а также изучены условия, в соответствии с которыми осуществляется выдача патентов на новую разработку.

Мы выяснили, что изобретением является техническая разработка в любой области, относящаяся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, а также что изобретением может быть, в частности:

- способ в виде последовательности выполняемых операций (например, этапы испытаний, этапы изготовления изделий и т.д.);

- устройство в виде какой-либо конструкции, изделия и другого;
- вещество в виде состава материала (сплава, химического соединения и т.д.), свойства материала и другого;
- штамм и другое.

В качестве основных признаков изобретения нами были выделены новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Данные признаки одновременно с техническим наполнением разработки являются и условиями патентоспособности изобретения.

Нами было установлено, что полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству. Основными признаками полезной модели является новизна и промышленная применимость (признак изобретательского уровня отсутствует, что упрощает саму процедуру получения патента на полезную модель). Для патентования изобретения и полезной модели имеют значение технические характеристики разработки.

Промышленный образец, согласно проведенному исследованию, – это художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид. Для патентования промышленного образца имеет значение внешний вид изделия и его эстетическая составляющая.

Вместе с тем, мы установили, что процедура патентования осуществляется в несколько этапов и подробно исследовали каждый из них, в том числе рассмотрели правила составления заявки, а также содержание заявления и других документов, входящих в заявку на получение патента.

Зачастую патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов обесценивается и не считается значимой и необходимой процедурой с точки зрения закрепления права. Однако, на наш взгляд, в современном мире патентование результатов интеллектуальной деятельности является обязательным решением для дальнейшего использования интеллектуального продукта.

Патентование продукции защищает правообладателя от заимствования (копирования) результата его деятельности. Скопированный продукт может

быть создан из более дешевых материалов и, соответственно, может продаваться за более низкую стоимость, нежели оригинальная продукция создателя. В результате чего количество продаж у создателя может существенно снизиться, поскольку заказчики, сотрудничающие с ним ранее, перейдут на товар с более низкой стоимостью.

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что процесс выдачи патента является сложным и многоаспектным явлением, требующим существенной теоретической подготовки заявителя, наличия специальных знаний в области правового регулирования интеллектуальной собственности, а также навыков составления документов, необходимых для данной процедуры. Многие создатели сталкиваются с трудностями именно в процессе государственной регистрации своей разработки, что в дальнейшем, в связи с отсутствием государственной регистрации и, следовательно, с отсутствием правовой охраны их разработки, приводит к копированию результатов их интеллектуальной деятельности и, зачастую, ведет к финансовым потерям. В случае отсутствия специальных знаний в вопросе патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, заявителям рекомендуется обратиться к патентным поверенным – лицам, профессиональная деятельность которого заключается в оказании юридической помощи создателям разработки по патентованию результата их интеллектуальной деятельности.

Перечень патентных поверенных внесен в соответствующий Государственный реестр, что является подтверждением их аттестации Федеральной службой по интеллектуальной собственности и, таким образом, подтверждением их юридической квалификации.

## **Глава 2 Правовое регулирование распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

### **2.1 Отчуждение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

Патентообладатель, имея монопольное право на использование охраняемой законом разработки, может распоряжаться своим исключительным правом различными способами. Один из них – отчуждение исключительного права в пользу другого лица.

Отчуждение исключительного права на запатентованную разработку является не менее важной юридической процедурой, чем первоначальная государственная регистрация права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Другие способы распоряжения исключительным правом на интеллектуальную собственность в аналогичной степени являются значимыми явлениями гражданского оборота и представляют законное право патентообладателя на использование своего исключительного права в рамках положений действующего законодательства и всеми способами, не противоречащими положениям законодательства [2, с. 105].

В рамках данной главы нами будут рассмотрены существующие в настоящее время способы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Данные способы реализуются на основании заключения различных договоров, каждому из которых характерны индивидуальные особенности содержания и дальнейшего действия в отношении сторон договора.

В соответствии со ст. 1365 ГК РФ, отчуждение исключительного права на объекты патентного права осуществляется на основании соответствующего договора, условия которого регулируют данный процесс в правовом поле: «По договору об отчуждении исключительного права на

изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента)» [24]. На основании приведенного положения мы видим, что договором, направленным на отчуждение патента, является документ, удостоверяющий передачу исключительного права на разработку приобретателю патента со стороны патентообладателя. Данная передача подразумевает переход всего комплекса исключительных прав на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Более того, распоряжение исключительным правом на любой объект интеллектуальной собственности (в контексте настоящего исследования – на любой объект патентного права), прошедший процедуру патентования, подразумевает осуществление патентообладателем любых действий в отношении запатентованной разработки, если эти действия не противоречат действующему законодательству (согласно ст. 1358 ГК РФ). Правомерные действия патентообладателя включают в себя, в частности, распоряжение правом на разработку на основании использования различных правовых форм, одной из разновидностей которых выступает договор об отчуждении патента. Таким образом, патентообладатель, пользуясь своим законным правом, может осуществить передачу исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключив договор об отчуждении исключительного права со вторым субъектом данного правоотношения – приобретателем патента [20, с. 248].

Договор об отчуждении патента заключается в случае, когда патентообладатель принимает решение о передаче всего комплекса исключительных прав третьему лицу, иными словами – в полной мере отказывается от принадлежащих ему исключительных прав на собственный

патент, тем самым, становясь лицом, полностью утратившим право использования патента в своих интересах.

Положения ст. 1365 ГК РФ закрепляют один из способов передачи исключительного права третьему лицу – заключение договора об отчуждении патента. В данной статье содержатся общие дефиниции, характеризующие процедуру сущность данного договора, однако, в положениях данной статьи отсутствуют требования, точно предъявляемые к форме и содержанию договора об отчуждении патента: данный аспект в детальной интерпретации разъясняется авторами учебных пособий по гражданскому праву. Также общие требования к форме исследуемого договора регламентированы ст. 1369 ГК РФ, в соответствии с которой договор об отчуждении патента должен быть составлен в письменной форме, а в случае несоблюдения данного требования – может быть признан недействительным. Кроме того, ст. 1369 ГК РФ разъясняет следующее обязательное условие легитимности договора об отчуждении патента: «Отчуждение и залог исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставление по договору права их использования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса» [24]. Порядок государственной регистрации отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец будет тезисно рассмотрен нами позднее.

Что касается формы и содержания договора об отчуждении патента как способа распоряжения исключительным правом на разработку, данный вопрос был исследован наиболее полно. Рассмотрев множество учебных пособий и научных монографий, посвященных исследуемой теме, мы остановились на детальном изучении учебного пособия под авторством О.А. Городова [19, с. 76]. В рамках указанного учебного пособия сформированы теоретические основы порядка и правил составления договора об отчуждении патента: «Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец составляется

строго в письменной форме и является консенсуальным, поскольку считается по общему правилу (п. 1 ст. 432 ГК РФ) заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным его условиям. Вступление приобретателя в права правообладателя не совпадает по времени с моментом заключения договора об отчуждении исключительного права» [21].

Вопрос вступления приобретателя патента в статус правообладателя разработки требует более детального рассмотрения. Несоответствие времени заключения договора об отчуждении патента и времени вступления приобретателя патента в статус патентообладателя связано с тем, что договор, составленный субъектами патентного права, в дальнейшем подлежит государственной регистрации, согласно ст. 1369 ГК РФ, отсылающей к порядку государственной регистрации, тезисно изложенному в ст. 1232 ГК РФ. В п. 3 ст. 1232 ГК РФ указано: «Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора» [24].

Следует добавить, что от правильности содержания договора, от указанных в нем обязательных условий передачи исключительного права, а также указания характеристик, относящихся к сущности передаваемой разработки, зависит конечный результат процедуры отчуждения исключительного права и уровень полноты желаемых итогов осуществляемой процедуры как со стороны субъекта, передающего исключительное право, так и со стороны лица, принимающего данное право на разработку.

Далее нами будут рассмотрены разновидности договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или

промышленный образец, а также существенные условия данного договора, которые в обязательном порядке должны быть включены в исследуемый документ.

Процедура отчуждения исключительного права является нередкой в правовом поле России и связана со многими факторами, обуславливающими принятие данного решения патентообладателем: субъект правоотношений в лице патентообладателя может преследовать материальные цели, связанные с передачей (продажей) комплекса исключительных прав на разработку, а также иные цели, согласно которым субъект может осуществить, например, дарение этого исключительного права другому лицу. Таким образом, в настоящее время отчуждение исключительного права на патент возможно реализовать двумя способами:

- посредством заключения договора об отчуждении исключительного права за вознаграждение (путем продажи исключительного права на патент, стоимость которого прямо указывается в условиях договора об отчуждении патента)
- посредством заключения договора отчуждения исключительного права на безвозмездной основе (путем осуществления процедуры дарения исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец) [25, с. 99].

Как правило, исключительное право передается приобретателю патента на основании договора об отчуждении патента в возмездной форме – за вознаграждение. Мы связываем предпочтение возмездной формы договора отчуждения патента с энергозатратными, моральными, временными и финансовыми издержками. Патентообладатель, пройдя множество эволюционных стадий создания изделия, его доведения до технического, логического или эстетического завершения, оформления заявки на получение патента и прохождения процедуры государственной регистрации интеллектуального продукта, приложил существенное количество усилий различной направленности, а потому, желает компенсировать данные усилия

– волевые, временные, финансовые и другие, путем продажи своего исключительного права на созданную им разработку.

В рамках данного параграфа считаем необходимым обозначить существенные условия (элементы) договора об отчуждении патента, кратко обозначив содержание каждого из условий. Рассмотрим существенные условия (элементы) договора об отчуждении патента на примере возмездного договора.

Первым существенным условием, находящем свое закрепление в договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются стороны договора – патентообладатель и приобретатель патента. Сторонами исследуемого договора могут быть субъекты различных правовых статусов: физические лица (граждане), юридические лица или любые публичные образования. Стороны договора об отчуждении патента в традиционной форме упоминаются в преамбуле договора, из содержания которой формируется субъектный состав договора [34, с. 301].

Вторым существенным условием исследуемого договора является его предмет, который, в случае заключения договора об отчуждении патента, выступает удостоверенное патентом исключительное право на разработку – изобретение, полезную модель или промышленный образец. Необходимо подчеркнуть, что предмет договора в виде исключительного права, подтвержденного патентом, подразумевает переход этого исключительного права в полном объеме, без возможности передачи исключительного права частично, как, к примеру, в случае заключения лицензионного договора, который будет более подробно исследован в рамках следующего параграфа. Патентообладателю следует иметь в виду, что при заключении договора об отчуждении исключительного права на изделие к приобретателю патента перейдет весь комплекс прав и, как уже было упомянуто ранее, распоряжение исключительным правом на переданную в собственность приобретателя

патента разработку – станет прерогативой последнего в абсолютном значении [55, с. 122].

О.А. Городов в учебном пособии «Правовое обеспечение инновационной деятельности» указывает на отсутствие в предмете договора определенной части: «В предмет договора не включается сам патент как юридически значимый документ, т.е. бумага, обладающая известной имущественной ценностью, погашаемая для прежнего патентообладателя актом регистрации договора об отчуждении исключительного права» [19, с. 127]. Таким образом, предметом договора об отчуждении патента является только лишь подтвержденное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Раздел с предметом договора об отчуждении патента должен содержать название изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые отчуждается и передается в пользу приобретателя патента. Более того, данный раздел должен содержать номер патента, выданного уполномоченным органом, а также дату публикации сведений о патенте.

Выплата (цена), согласно которой исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец перейдет к приобретателю патента, в общем значении не является существенным условием договора об отчуждении патента, а определяется взаимным соглашением сторон [4, с. 67]. Однако, поскольку в рамках данной темы мы исследуем передачу исключительного права за вознаграждение, а не на безвозмездной основе, то в данном случае к процессу отчуждения патента применимы положения ст. 1234 ГК РФ, регламентирующие выплату за отчуждение исключительного права в пользу другого лица как существенное условие соответствующего договора: «При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным» [24]. Таким образом, в рамках действующего исключительного права на разработку, удостоверенного патентом,

патентообладатель реализует данное право, в том числе, путем установления желаемой цены за отчуждение патента, которая устанавливается путем высчитывания средней рыночной стоимости за аналогичные патенты либо учетно-бухгалтерским способом.

Выплата, согласно абз. 3 п. 3 ст. 1234 ГК РФ, может быть осуществлена приобретателем патента в двух вариациях:

- в форме фиксированного платежа (осуществляемого единовременно или несколько раз в установленные договором периоды);
- в форме процентных отчислений от дохода, связанного с распоряжением исключительным правом (срок процентных отчислений, размер процентных отчислений и иные условия, связанные с получением прибыли от распоряжения патентом, также указываются в содержании договора об отчуждении патента) [24].

Срок договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец также выступает условием данного договора, которое, в первую очередь, должно быть согласовано сторонами договора, а затем – закреплено в его содержании. Срок договора об отчуждении патента регламентирует срок действия исключительного права на разработку после его отчуждения в пользу приобретателя патента [5, с. 186]. По общему правилу, патент отчуждается по договору на оставшийся срок его действия. Ст. 1363 ГК РФ определяет сроки действия патента (с даты подачи заявки на выдачу патента в уполномоченный орган) следующим образом: 20, 10 и 5 лет для изобретения, полезной модели и промышленного образца соответственно [24].

И последнее, что считается важным исследовать в рамках содержания договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец – взаимные права и обязанности патентообладателя и приобретателя патента. Данный аспект будет исследован нами тезисно, для общего понимания реализации процедуры

отчуждения патента и дальнейшей регистрации исключительного права, переходящего к одной из сторон договора об отчуждении патента.

Основными обязанностями патентообладателя, отчуждающего патент, являются: надлежащее исполнение всех условий договора об отчуждении патента, в том числе, по требованию приобретателя патента осуществление подтверждения факта присущих патентообладателю исключительных прав на отчуждаемый патент (приобретатель патента вправе удостовериться о действительности признания патентообладателя таковым, а также требовать гарантии о владении патентом со стороны патентообладателя); подготовка необходимой документации для подачи заявления о регистрации договора об отчуждении патента (патентообладатель должен подготовить пакет документов для их последующей передачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, в содержание которого входит: оригинал договора об отчуждении патента; выписка из договора, регламентирующая его существенные условия, а также квитанция об уплате государственной пошлины); воздержание от действий по признанию патента недействительным частично или в полном объеме [33, с. 9].

В свою очередь, основными обязанностями приобретателя патента является следующее: надлежащее исполнение всех условий договора об отчуждении патента; выплата патентообладателю денежной суммы, указанной в договоре об отчуждении патента; уплата государственной пошлины за предоставляемую услугу [39, с. 233].

Таким образом, распоряжаясь исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, патентообладатель вправе заключить договор об отчуждении патента, в случае чего комплекс исключительных прав на разработку полностью перейдет к приобретателю патента. Следовательно, после регистрации договора об отчуждении патента, влекущего переход исключительного права к другому субъекту, последний, согласно положениям действующего законодательства, может распоряжаться исключительным правом, удостоверенным патентом, следующим образом:

использовать результаты интеллектуальных разработок любым законным способом; передавать права на патент посредством заключения различных договоров (по лицензионному договору, договору залога и другим); отчуждать права на патент; использовать залоговые возможности патента для получения кредитов, субсидий или инвестиций, включать его в коммерческий оборот [51, с. 89].

Не представляется возможным обойти стороной важнейший постулат о том, что патентообладатель, заключая любой договор, в том числе, договор об отчуждении патента, вступает с приобретателем патента в определенные правоотношения, и, тем самым, распоряжается исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и вводит его в гражданский оборот.

Но нашему мнению, именно в действиях, осуществляемых на основании различных договоров (в контексте данного параграфа – на основании договора об отчуждении патента), осуществляется распоряжение исключительным правом, которое неотчуждаемо от создателя разработки, если он самостоятельно не решит передать исключительное право другому лицу. Наше мнение по данному вопросу разделяет В.В. Васильева в рамках научной статьи: «В договорных действиях проявляется как взаимный интерес сторон договора, так и динамика исключительных прав, возникших на основании полученного патента. Договоры о распоряжении исключительными правами традиционны и популярны в гражданском обороте, особенно в условиях широкого применения инновационных технологий» [16, с. 34]. Мнение автора поддерживает Н.М. Копылкова в научной монографии «Способы распоряжения исключительным правом», добавляя, что патент является центральным основанием удостоверения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Выдача патента, по мнению автора, предопределяет правомочия патентообладателя на распоряжение исключительным правом и

заключение договоров по передаче этого права различными способами [33, с. 10].

Подводя итог проведенной части исследования, считаем необходимым резюмировать следующее. Патентообладатель, распоряжаясь исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе использовать результаты интеллектуальных разработок любым законным способом, в том числе, передавать комплекс исключительных прав другому лицу – посредством заключения договора об отчуждении патента. Данный договор, в большинстве случаев, является возмездным, то есть передача исключительных прав осуществляется за вознаграждение, размер которого регламентируется договором об отчуждении патента. Договор об отчуждении патента, согласно положениям действующего законодательства, должен быть заключен в письменной форме и подвержен государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Приобретатель патента, получивший патент на разработку (отчужденный от прошлого патентообладателя), аналогично действиям, ранее совершаемым лицом, передавшим ему исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, может распоряжаться им любым способом, не противоречащим законодательству России. В том числе, приобретатель патента вправе распоряжаться исключительным правом, отчуждая патент, заключая лицензионный договор, передавая исключительное право по наследству и т.д.

На наш взгляд, заключение договора об отчуждении патента, является важнейшим и неотъемлемым правом патентообладателя, которое, одновременно с этим, обуславливает необходимость регистрации данного договора в соответствующем государственном органе для последующей охраны объекта патентного права в правовом пространстве России.

## **2.2 Лицензионный договор и его виды как способ распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

Исключительное право на запатентованную разработку, как мы уже выяснили, может быть отчуждено от патентообладателя и передано в распоряжение приобретателю патента путем заключения между ними договора об отчуждении патента, что означает переход к последнему всего комплекса исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Однако в настоящее время в гражданском законодательстве закреплены и другие правовые способы распоряжения исключительным правом (и использования права) на разработку.

Более того, существующие документальные способы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусматривают и использование определенной части исключительных прав на запатентованный объект интеллектуальной собственности. Так, упомянутым правовым способом использования лишь части исключительных прав на разработку является лицензионный договор и производные от него виды. «Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату» – указано в абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ [24], что означает закрепление пределов использования запатентованной разработки лицензиатом со стороны лицензиара.

В данном параграфе нам предстоит исследовать сущность и особенности лицензионного договора как одного из способов распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а также рассмотреть виды лицензионного договора, известных современному праву России, регулирующих распоряжение исключительным правом на запатентованный объект интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор, выступая разновидностью правовых способов распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, представляет собой соглашение между патентообладателем (лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), в рамках которого первый обязуется предоставить последнему удостоверенное патентом право на использование разработки в пределах, установленных договором: данная диспозиция нашла свое нормативное закрепление в ст. 1367 ГК РФ [24]. Общие же положения относительно лицензионного договора регламентированы ст. 1235 ГК РФ, в рамках которой указано обязательное условие действительности данного договора: он должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ) [24]. Требование о заключении лицензионного договора в письменной форме подтверждается в абз. 2 п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10: «Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность» [44]. Другие существенные условия лицензионного договора будут исследованы нами позднее. Необходимо отметить, что, в соответствии с общими правилами заключения договора, изложенными в ст. 432 ГК РФ, договор, в содержании которого отсутствуют существенные условия, считается незаключенным [21].

В научной статье под авторством Б.В. Шагиева применительно к термину «лицензионный договор» в контексте распоряжения исключительным правом, утверждается: «В отношении лицензионного договора законодатель предусмотрел обеспечение осуществления исключительных прав применительно к объекту интеллектуальной собственности путем передачи права использования объекта в определенных пределах, т.е. предоставления права использования, а не передачи (отчуждения) объекта интеллектуальных прав» [57, с. 123]. На основе приведенного утверждения следует сделать вывод о том, что в вопросе

заключения лицензионного договора, предметом которого выступает объект патентного права – изобретение, полезная модель или промышленный образец, необходимо конкретно обозначать пределы использования и условия, в соответствии с которыми запатентованная разработка будет использоваться лицензиатом, поскольку иное влечет непредоставление или предоставление недостаточного объема прав, переходящих к лицензиату. «Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату» – провозглашает абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ [24].

Заключение лицензионного договора, на наш взгляд, является предпочтительным вариантом для патентообладателя. Выбор в пользу лицензионного договора обусловлен тем, что патентообладатель, являясь лицензиаром в рамках данного договора, может самостоятельно регулировать использование запатентованной разработки: в полной мере контролировать использование результата интеллектуальной деятельности, а также иметь возможность получения дивидендов от его использования. Более того, при заключении лицензионного договора, патентообладатель не лишается исключительного права на разработку, как, например, в случае заключения договора об отчуждении патента, результатом которого является переход исключительного права и его утрата патентообладателем [40, с. 41]. «Заключение лицензионного договора является наиболее предпочтительным из всех правовых способов распоряжения исключительным правом, поскольку дает правообладателю полностью контролировать использование объекта интеллектуальной собственности» – подтверждает приведенную нами гипотезу О.О. Федорова – автор научной статьи

«Правовые проблемы лицензионных договоров при использовании объектов интеллектуальной собственности» [54, с. 53].

Возвращаясь к существенным условиям лицензионного договора, вытекающим из содержания ст. 1235 ГК РФ, считаем необходимым обозначить следующее:

- согласно п. 6 указанной статьи, лицензионный договор должен закреплять предмет договора (в контексте настоящего исследования – сформулированный детально, с расшифровкой конкретных особенностей запатентованной разработки, а также с ее полным наименованием, индивидуальными признаками и уточнением реквизитов документа, удостоверяющего право собственности) и способы использования результата интеллектуальной собственности, указанные в п. 2 ст. 1358 ГК РФ;
- в содержании лицензионного договора должно быть упоминание о границах распространения исключительного права, т.е. обозначена территория, на которой лицензиат может использовать запатентованную разработку (в случае отсутствия упоминания о территории, в рамках которой запатентованная разработка может быть использована лицензиатом, последний вправе реализовывать свое право на всей территории России, в соответствии с п. 3 ст. 1235 ГК РФ);
- в содержании лицензионного договора, согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, должен быть обозначен срок действия лицензии на запатентованную разработку (с оговоркой на то, что данный срок не должен превышать срока действия самого исключительного права на разработку, а также, в случае отсутствия срока, на который заключается лицензионный договор, последний по умолчанию заключается на 5 лет);
- в содержании лицензионного договора, согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ, должен быть обозначен размер и форма вознаграждения,

выступающего в качестве выплаты лицензиатом за использование разработки [24].

Рассмотрев условия лицензионного договора, позволяющие обеим сторонам достигнуть взаимовыгодного соглашения в вопросе использования интеллектуальной собственности, следует подробно исследовать виды лицензионного договора, существующие в настоящее время. Виды лицензионного договора, которые будут исследованы нами далее, являются аналогичными способами распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, наряду с теми, которые, в контексте выпускной квалификационной работы, подверглись анализу ранее.

Виды лицензионных договоров регламентируются ст. 1236 ГК РФ, в рамках которой упоминается исключительная и неисключительная лицензия на запатентованную разработку [24]. Предполагается, что данное разделение основано на критерии объема передаваемых прав на разработку. Рассмотрим каждый вид отдельно и более подробно.

Исключительная лицензия на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ, предполагает «предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам» [24]. Иными словами, лицензиар, передавая лицензиату исключительное право на разработку, не имеет возможности передавать право повторно и другим лицам, а также самостоятельно использовать разработку в своих целях: лицензионный договор предоставляет правовую возможность обладания исключительной лицензией лицензиатом. Использование разработки, согласно лицензионному договору, предусматривающему исключительную лицензию, принадлежит только лицензиату (в установленных лицензионным договором пределах, сроках и формах) [40, с. 46].

Неисключительная лицензия, напротив, согласно пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ, предоставляет лицензиату право использования интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Таким образом, в случае заключения лицензионного договора, предусматривающего неисключительную лицензию, лицензиар вправе заключать аналогичные договоры с другими лицами. «Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной)» – указано в п. 2 ст. 1236 ГК РФ [24]. Опираясь на приведенное положение, следует подчеркнуть важность указания в лицензионном договоре вида лицензии, обуславливающей объем исключительных прав (эксклюзивность использования изобретения, полезной модели или промышленного образца) и характер использования запатентованной разработки (а также порядок исполнения лицензионного договора, указанный в ст. 1237 ГК РФ).

Гражданское законодательство предусматривает вариативность распоряжения исключительным правом и предоставления лицензий на запатентованную разработку. Одним из таких вариантов выступает возможность заключения сублицензионного договора, регулируемого ст. 1238 ГК РФ. Так, п. 1 данной статьи провозглашает: «При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор)». Таким образом, распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, посредством заключения сублицензионного договора, возможно в случае, когда:

- лицензиат принимает решение о заключении сублицензионного договора с другими лицами;
- лицензиар не препятствует заключению сублицензионного договора, сторонами которого являются лицензиат и третье лицо, и подтверждает свое согласие в письменной форме [53, с. 110].

Стоит также упомянуть о том, что все правила и условия составления сублицензионного договора идентичны правилам, относящимся к составлению лицензионного договора (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

Заключение сублицензионных договоров осуществляется по вертикали. Объясним, что имеется в виду. В учебном пособии под авторством А.Ф. Наумова говорится о том, что сублицензиат имеет аналогичное право заключения сублицензионного договора с другими лицами, если это волеизъявление не запрещается лицензиаром на предыдущих уровнях вертикали (предыдущих уровнях заключения договора) [41, с. 108]. Иными словами, гражданским законодательством предусмотрена возможность заключения лицензионных договоров не только между изначальными лицензиаром и лицензиатом, но и между лицензиатом и сублицензиатом, между сублицензиатом и другим лицом, и т.д. Дальнейшее заключение сублицензионных договоров с другими лицами возможно, если это не противоречит интересам лицензиара и последний реализует свое согласие в письменной форме.

Так же следует отметить, что ответственность сторон по сублицензионному договору регулируется традиционно на основании условий договора. «Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное» – указано в п. 4 ст. 1238 ГК РФ [24]. В случае, если сублицензиатом нарушаются условия договора, лицензиат вправе обратиться в суд за защитой прав, взысканием задолженности и т.д. Рассмотрим пример из судебной практики.

Согласно содержанию Решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского АО от 14 октября 2021 г. по делу № А75-13250/2021, истец (ООО «Акватехнолоджикс»), владеющий исключительной лицензией, обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с исковым заявлением к ответчику (ООО «Запсибгидрострой») о взыскании 30 000 000 руб. Основанием исковых требований является ненадлежащее

исполнение ответчиком обязательств по сублицензионному договору, существенным условием которого является вознаграждение за использование запатентованной разработки в течение года в общем размере 30 000 000 руб. (согласно условиям договора, выплата должна производиться ежеквартально). Таким образом, ответчик, имея задолженность перед истцом в указанном размере, вынудил истца обратиться в суд за взысканием задолженности. Суд постановил, что правоотношения сторон (истца и ответчика) являются лицензионными обязательствами. «Пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо предусмотрено, что к сублицензионному договору применяются правила этого Кодекса о лицензионном договоре. В соответствии с требованиями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается» – указано в описательно-мотивировочной части решения суда. Таким образом, суд, рассмотрев все доказательства и доводы каждой стороны, удовлетворил иски требования ООО «Акватехнолоджикс» в полном объеме, применив следующую санкцию к ответчику: «Взыскать с ООО «Запсибгидрострой» в пользу ООО «Акватехнолоджикс» долг в размере 30 000 000 рублей» [49].

На приведенном примере мы можем увидеть действие гражданского законодательства, положения которого направлены на защиту конкретных прав на запатентованную разработку, если условия использования данного права закреплены в сублицензионном договоре. Подтверждение данного факта возможно найти в учебном пособии под авторством О.А. Городова: «Лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе самостоятельную защищать свои права по лицензионному договору. Согласно ст. 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права

лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты, защитить свои права способами, предусмотренными ст.ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ» [20, с. 289]. Автор рассуждает о защите прав, предусмотренных лицензионным договором. Данное правило, как мы уже выяснили, распространяется и на сублицензионный договор.

Таким образом, в контексте данного параграфа нами был исследован такой способ распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, как лицензионный договор и его разновидности.

В рамках параграфа мы выяснили, что лицензионный договор предусматривает использование исключительного права на запатентованную разработку, а сторонами данного договора являются лицензиар (патентообладатель) и лицензиат (лицо, имеющее право на использование запатентованной разработки в установленном договором размере).

Лицензионный договор может быть дифференцирован на два вида: договор, предусматривающий исключительную лицензию, и договор, предусматривающий неисключительную (простую) лицензию. В первом случае лицензиар передает право использования запатентованной разработки лицензиату и не может заключать аналогичные договоры с другими лицами. В случае передачи лицензиату неисключительной (простой) лицензии, данная возможность у лицензиара остается.

Кроме того, в условиях лицензионного договора должны быть соблюдены некоторые пункты, которые имеют ключевое значение при заключении данного вида правоотношений. Договор должен предусматривать предмет (с расшифровкой конкретных особенностей запатентованной разработки, а также с ее полным наименованием, индивидуальными признаками и уточнением реквизитов документа, удостоверяющего право собственности); способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца; пределы

распространения исключительного права (территория, на которой лицензиат может использовать запатентованную разработку); срок действия лицензии (который не должен превышать срока действия самого исключительного права на разработку); размер и форма вознаграждения, выступающего в качестве выплаты лицензиатом за использование разработки.

Таким образом, мы можем определить лицензионный договор как самостоятельный вид категории гражданско-правовых договоров. Заключение лицензионного договора предусматривает возможность заключения лицензиатом сублицензионного договора, если данное действие будет одобрено лицензиаром.

При заключении лицензионного договора патентообладатель может контролировать пределы использования результата интеллектуальной деятельности, а также иметь возможность получения дивидендов от его использования. В случае заключения лицензионного договора, патентообладатель не лишается исключительного права на разработку и вправе самостоятельно определять часть исключительных прав, которые будут использоваться лицензиатом.

### **2.3 Договор залога исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

Залог исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец – выступает разновидностью (способом) распоряжения исключительным правом и оформляется соответствующим договором. Однако, для вступления данного договора в юридическую силу необходимо соблюсти некоторые условия, одно из которых определено содержанием п. 2 ст. 1369 ГК РФ, определяющим обязательный порядок государственной регистрации договора залога: «Отчуждение и залог исключительного права на изобретение, полезную модель или

промышленный образец, предоставление по договору права их использования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса» [24]. Как мы видим, данная норма является отсылочной и отправляет к положениям ст. 1232 ГК РФ, которые были исследованы нами в контексте предыдущих параграфов.

В учебном пособии «Гражданское право» под авторством Е.В. Астаповой приводятся общие положения о залоге, в рамках которых залог рассматривается как способ обеспечения исполнения обязательств, при котором одна сторона еще до начала исполнения обязательства предоставляет другой стороне определенное имущество (причем данное имущество может быть выражено как в денежном эквиваленте или натуральной форме, либо представлять собой комплекс исключительных прав, предоставляемых в виде залога). Предоставление данного имущества, по утверждению автора, является гарантией исполнения обязательств со стороны, предоставляющей имущество (данный субъект именуется «залогодателем»). «Если обязательства со стороны залогодателя не будут выполнены, то заложенное имущество может быть реализовано, а из его стоимости будут удовлетворены требования залогодержателя» – утверждает Е.В. Астапова [4, с. 247]. При этом, если обязательство залогодателя будут исполнены в полной мере и надлежащем образом, то имущество, предоставленное в качестве гарантии исполнения обязательств, должно быть возвращено залогодателю.

Следующим утверждением, высказанным И.В. Клишиной в научной работе, подтверждается сущность залога относительно исключительного права на объекты патентного права: «Договор залога патента подразумевает, что права на изобретение, полезную модель или промышленный образец передаются одному участнику договора при неисполнении обязательств по этому договору другим участником» [32, с. 95]. Таким образом, следует резюмировать и прийти к выводу о том, что любое нарушение или ненадлежащее исполнение условий договора залога со стороны залогодателя

может лишить обладателя патента всех прав на запатентованную им разработку.

В свою очередь, договор залога исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в обязательном порядке должен предусматривать пункт об обязанности залогодателя в поддержании патента действующим, то есть об обязательстве ежегодной уплаты государственной пошлины для возможности пролонгирования юридической силы патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. «Если предметом залога являются исключительные права на объекты патентного права, следует позаботиться о стабильности этих отношений, чтобы они не прекратились в связи с прекращением срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец по вине залогодателя» – утверждается в учебном пособии под авторством Е.А. Моргуновой [39, с. 401].

Следует отметить, что распоряжение исключительным правом на запатентованные разработки путем заключения договора залога в настоящее время приобретает все большую актуальность. В электронно-правовом источнике юридической фирмы, специализирующейся на интеллектуальной собственности «Городисский и Партнеры» повествуется о том, что с 2016 года количество сделок, связанных с залогом исключительных прав, к 2020 году возросло в рамках данной юридической фирмы на 51%, что в приведенном электронно-правовом источнике подтверждено следующими данными:

- в 2016 году было зарегистрировано 72 сделки;
- в 2017 году было зарегистрировано 98 сделок (что на 73% больше, чем количество сделок, связанных с залогом исключительных прав в предыдущем году);
- в 2018 году было зарегистрировано 137 сделок (что на 72% больше, чем количество сделок, связанных с залогом исключительных прав в предыдущем году);

- в 2019 году было зарегистрировано 104 сделки;
- в 2020 году было зарегистрировано 140 сделок [59].

Причем, в электронно-правовом источнике юридической фирмы «Городисский и Партнеры» утверждается, что на практике чаще всего предметом договора залога исключительных прав на объекты патентного права является комплекс исключительных прав на промышленные образцы. Чтобы залогодатель не имел возможности распоряжаться исключительным правом после заключения договора залога, залогополучателю следует учесть некоторые аспекты внесения условий в данный договор. Данные условия предназначены для закрепления запрета на распоряжение комплекса исключительных прав на время действия договора залога [59].

Далее считаем необходимым рассмотреть особенности ограничения права распоряжения обладателем патента (залогодателем), которые могут быть указаны в содержании договора залога исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Помимо того, что в договоре залога исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец должны быть указаны стандартные условия в виде информации о владельце патента, предмете договора с закреплением конкретных характеристик запатентованной разработки, оснований приобретения комплекса прав на патент в случае невыполнения обязательств по договору правообладателем, прав и обязанностей сторон договора, территории распространения действия прав и т.д., отдельным условием может выступать ограничение возможностей патентообладателя в вопросе распоряжения исключительным правом (к примеру, в содержании договора может быть указано ограничение в виде запрета на заключение со стороны залогодателя лицензионных соглашений с другими лицами без предварительного согласия залогодержателя). Однако, по нашему мнению, данный запрет является не целесообразным и не выгодным для залогодержателя, поскольку, для извлечения максимальной финансовой пользы от заключения договора

залога, залогодержатель может предусмотреть в содержании договора условия, которые предусматривали бы пункт о залоге доходов, полученных залогодателем (обладателем патента) от использования исключительного права, пределы которого установлены в договоре [42, с. 20]. Это может послужить гарантией контроля залогодержателя за действиями залогодателя на период действия договора залога. Также следует уточнить, что в договоре могут быть закреплены условия, которые касаются прибыли, получаемой залогодателем от использования патента: это могут быть фиксированные лицензионные платежи, а также условия о распространении залога на указанную прибыль. Следует подчеркнуть, что данные условия являются выгодными для залогодержателя, поскольку позволяют ему контролировать действия залогодателя [32, с. 97].

Возвращаясь к условиям, предусматривающим запрет на возможность распоряжения исключительным правом, необходимо уточнить, что если такие «запрещающие» условия отсутствуют, то залогодатель (обладатель патента) по общему правилу может осуществлять действия распорядительного характера в отношении запатентованной разработки и комплекса прав на нее: «Залогодатель, у которого остается предмет залога, вправе пользоваться, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы» – указано в п. 1 ст. 346 ГК РФ [21]. Однако данное правило не распространяется на отчуждение предмета залога со стороны залогодателя (обладателя патентом): в соответствии с п. 2 ст. 346 ГК РФ, залогодатель не имеет права отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя (за исключением случаев, если данное действие предусмотрено договором залога исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец) [21].

В любом случае, что касается распоряжения исключительным правом на объект патентного права, данный процесс полностью находится под волеизъявлением сторон договора залога: залогодатель и залогодержатель

вправе самостоятельно определять спектр полномочий обладателя патентом в области распоряжения исключительным правом после заключения договора о залоге. Например, как уже было упомянуто ранее, в рамках договора о залоге может быть указано, что залогодатель имеет возможность заключения лицензионного или сублицензионного договора с третьими лицами, договора залога и т.д. Либо же напротив, договор залога исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может содержать одно или несколько из следующих условий, которые являются альтернативными для сторон договора:

- отсутствие возможности заключения договоров залогодателем без письменного согласия залогодержателя, которая распространяется на все виды договоров: лицензионные, сублицензионные, об отчуждении исключительного права;
- отсутствие возможности заключения договора об отчуждении исключительного права вне зависимости от согласия либо несогласия залогодержателя, однако возможность заключения лицензионных договоров;
- и другие вариации распоряжения исключительным правом на момент действия договора о залоге [2, с. 643].

Таким образом, стороны договора залога исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в соответствии с целями заключения данного вида договора, регулируют распоряжение исключительным правом в период действия договора залога, опираясь на содержание п. 4 ст. 358.18 ГК РФ: «По договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права, если

договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором» [21].

На основании изложенного мы выяснили, что при заключении договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец сторонами должны быть согласованы все условия, которые охватывают распоряжение исключительным правом со стороны залогодателя.

Продолжая исследование условий договора залога исключительного права на патент, следует уточнить, что в содержании договора должно быть указание на стоимость предмета залога. Как верно указано в учебном пособии под авторством Е.А. Моргуновой, определение рыночной стоимости исключительного права на патент является обязательным и, осуществляя это действие, утверждает автор, следует руководствоваться положениями следующих приказов Минэкономразвития РФ:

- Приказом «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)» от 01.06.2015 г. № 327;
- Приказом «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)» от 22.06.2015 г. № 385.

На оценку предмета залога (конечную стоимость патента) в рамках договора залога исключительного права будет влиять и оставшийся срок действия патента: чем меньше срок действия исключительного права, тем, соответственно, меньше цена залога [39, с. 296].

Стоит также отметить, что в случае отчуждения исключительного права, залог не аннулируется не прекращает свое действие, о чем свидетельствует содержание п. 1 ст. 353 ГК РФ: «В случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье

357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется» [21]. Таким образом, в случае отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, данное право, после перехода к приобретателю патента, будет обременено залогом (поскольку получатель патента в этом случае, в соответствии с содержанием п. 1 ст. 353 ГК РФ, выступает в статусе правопреемника предыдущего залогодателя).

Так следует упомянуть аспект защиты исключительного права и возможность этой защиты сторонами договора залога. Залогодателю, как утверждается в учебном пособии «Исключительное право в гражданском обороте», принадлежит право на защиту исключительного права, однако залогодержатель, согласно положениям действующего гражданского законодательства, полномочий по защите исключительного права не имеет [39, с. 299].

Таким образом, в контексте данного параграфа мы выяснили, что договор залога исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, является как одним из способов распоряжения исключительным правом, так и официальным документом оформления залога, служащего гарантией надлежащего выполнения обязательств со стороны обладателя патента (залогодателя).

Договора залога, равно как и другие письменные основания распоряжения исключительным правом, в совокупности представляют собой систему письменных соглашений, посредством которых реализуется развитие рынка интеллектуальной продукции в России, обеспечиваемого путем активного вовлечения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности. Как мы уже выяснили в процессе исследования предыдущих договоров (об отчуждении, лицензионных и т.д.), вовлечение объектов патентного права в гражданский оборот осуществляется разными способами, в том числе посредством передачи исключительного права или предоставления права на запатентованные разработки. Данный

процесс, на наш взгляд, является приоритетным на сегодняшний день и способен положительно повлиять на рост российской экономики, что в перспективе обеспечит более успешную реализацию национальных интересов России.

#### **2.4 Распоряжение исключительным правом при удостоверении завещаний, заключении наследственных договоров и создании наследственных фондов**

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, помимо тех способов, подкрепленных договорами различных видов, которые уже были нами рассмотрены, осуществляется, в том числе, с применением методов, связанных с наследованием, выступающих ключевым предметом исследования в рамках данного параграфа. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе, на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляется по общим правилам наследования, предусмотренным разделом 5 части 3 ГК РФ, но с учетом положений части 4 ГК РФ. В части наследования интеллектуальной собственности и права на патент существуют некоторые проблемы, затрудняющие однозначную интерпретацию данной процедуры и ее порядок: эти проблемы мы постараемся урегулировать в рамках данного параграфа.

Рассматривая возможность наследования исключительных прав, следует обратиться к компетентному мнению ученых-правоведов. Как верно утверждает В.Ю. Абрамов в учебно-практическом пособии «Порядок наследования и принятия наследства»: «Интеллектуальная собственность, включающая в себя исключительное право, является имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ), которое может переходить в порядке наследования» [1, с. 346]. Из приведенного определения мы видим, что переход исключительного

права является законным способом распоряжения им. В свою очередь, возможность распоряжения исключительным правом по завещанию и по наследственному договору осуществляется согласно п. 1 ст. 1111 ГК РФ: «Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону» [23]. Также исключительное право может быть передано определенным лицам на основании создания наследственного фонда, учреждение которого было предусмотрено в завещании гражданина, составленного им в период жизнедеятельности. Рассмотрим каждый способ распоряжения исключительным правом в отдельности.

В настоящее время при удостоверении завещаний в части наследования исключительных прав на патент стоит руководствоваться положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании». В соответствии с пп. «б» п. 91 данного постановления: «Право на получение патента, право на восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 2 статьи 1357 и пункт 1 статьи 1400 ГК РФ) и право на получение патента на селекционное достижение (пункт 2 статьи 1420 ГК РФ) наследуются на общих основаниях» [45]. Общие основания в рамках наследования права на получение патента или на восстановление его действия исключают особую процедуру передачи указанного комплекса прав: данное действие совершается в соответствии с нормами гражданского законодательства (как уже было сказано ранее – по общим правилам наследования, предусмотренным разделом 5 части 3 ГК РФ, с учетом положений части 4 ГК РФ).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца включается в состав наследства с подтверждающими государственную регистрацию документами. Данное действие необходимо для удостоверения прав конкретного лица на конкретную запатентованную разработку. Аналогичное требование предъявляется к лицу, которое приобрело исключительные права

на изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании договора об отчуждении патента: данный договор должен быть приобщен к пакету документов, необходимых для передачи соответствующих прав с помощью завещания [1, с. 238].

Также следует отметить, что исключительное право на определенную разработку имеет временной диапазон действия, что отражается и на времени их использования наследниками. Таким образом, комплекс прав на запатентованные разработки переходят к наследникам в пределах оставшегося периода их действия, продолжительность которого устанавливается ст. 1363 ГК РФ (напомним, что срок действия патента на изобретение составляет 20 лет, на полезную модель – 10 лет, на промышленный образец – 5 лет) [24]. Например, если наследодатель передал на основании завещания наследнику комплекс прав на запатентованное изобретение, срок действия которого на момент открытия завещания составлял 7 лет, то более этого срока действия патента длиться не может.

Кроме того, следует отметить и особенности распоряжения комплексом прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец после окончания срока их действия. Согласно ст. 1364 ГК РФ, по истечении срока действия права на результат интеллектуальной деятельности (в контексте данного исследования – по истечении срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец) данные результаты «переходят в общественное достояние» и на основе этого могут свободно использоваться в соответствии с положениями ГК РФ любым лицом без чье-либо согласия или выплат [24].

Таким образом, при переходе исключительного права наследнику путем удостоверения завещания, последний приобретает комплекс прав на конкретную разработку – изобретение, полезную модель или промышленный образец. С этого момента наследник вправе распоряжаться полученным комплексом прав любым способом, не противоречащим действующему законодательству: отчуждать патент, составлять с третьими лицами

лицензионные договоры и другие виды договоров, которые были исследованы нами в рамках данного исследования.

В настоящее время наследование исключительных прав закрепляется в ст. 1112 ГК РФ [23], однако данный вопрос более подробно регулируется другими нормативно-правовыми актами, в частности, как уже упоминалось, положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [45], что, по нашему мнению требует внесения данного аспекта и в положения ГК РФ (данная корректировка расширит спектр действия гражданско-правовой нормы и урегулирует наследование исключительных прав на патент в части его специфики и порядка). На наш взгляд, необходимо внести изменения в абз. 1 ст. 1112 ГК РФ и изложить указанную норму в следующей формулировке: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, а также исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные приравненные к ним объекты».

Таким образом, ввиду несовершенства содержания нормы гражданского законодательства в настоящее время, при удостоверении завещаний в части наследования исключительных прав на патент стоит руководствоваться положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», поскольку они более полно раскрывают и регламентируют данный процесс.

По нашему мнению, в рамках наследования комплекса прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, особое внимание следует уделить вопросу наследования исключительных прав пережившим супругом. Данный вопрос рассмотрим на примере судебной практики с формулированием дальнейших выводов.

Так, Новомосковским гор. судом Тульской обл. было вынесено решение об удовлетворении иска И.Г. Ларьковой – супруги умершего А.П.

Ларькова, который являлся правообладателем патента на изобретение. В описательно-мотивировочной части решения было указано, что между правообладателем патента – А.П. Ларьковым и Обществом с ограниченной ответственностью «Асендел Кемикалс» (далее – ООО) был заключен лицензионный договор, предусматривающий использование патента на изобретение участниками ООО на возмездной основе. Однако смерть А.П. Ларькова послужила основанием для перехода комплекса прав на патент к И.Г. Ларьковой в порядке универсального правопреемства, в связи с чем возникла задолженность по лицензионному договору со стороны ООО. Таким образом, с ООО в пользу И.Г. Ларьковой была взыскана задолженность [50].

Суд мотивировал свое решение тем, что переход исключительного права на запатентованную разработку (в данном случае – переход исключительного права на изобретение) к супруге умершего без заключения договора с правообладателем осуществлен в порядке универсального правопреемства от умершего к его супруге, что не изменяет правового статуса денежного обязательства «вознаграждение авторам за результаты интеллектуальной деятельности». Таким образом, согласно содержанию данного решения мы видим, что И.Г. Ларькова, являясь пережившим супругом, по закону имеет право на часть имущества, нажитого супругами совместно, то есть в период нахождения в браке, в том числе переживший супруг имеет право на результат интеллектуальной деятельности – интеллектуальную собственность в виде изобретения [50].

Особенность распоряжения исключительным правом вследствие удостоверения завещания заключается в том, что наследник может заранее не знать о волеизъявлении наследодателя. Однако указанную особенность не представляется возможным применить, например, к наследственному договору, который является изначальным выражением письменного соглашения обеих сторон, которые принимают все условия наследственного

договора. Специфику наследственного договора и его правовую природу рассмотрим далее.

Наследственный договор регламентируется ст. 1140.1 ГК РФ [23], из содержания которой возможно сделать вывод о сущности данного вида договора, поскольку прямой дефиниции данная правовая норма не закрепляет. Для раскрытия понятия «наследственный договор» обратимся к научным статьям. Так, наследственный договор, по мнению Д.В. Бушляковой, представляет собой одно из оснований наследования в форме соглашения, в соответствии с которым одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) определенное действие (имущественного либо неимущественного характера) и, в случае смерти последнего, другая сторона приобретает право собственности на определенный вид имущества [14, с. 50]. Резюмируя приведенное утверждение, возможно охарактеризовать наследственный договор как двустороннее соглашение, позволяющее отчуждателю передать право собственности на имущество не по закону, а по желанию, и на определенных условиях, указанных в договоре.

Необходимо упомянуть о том, что положения, касающиеся наследственного договора в рамках ГК РФ, являются несовершенными, поскольку использованные законодателем конструкции не подходят для случаев распоряжения наследодателем своими исключительными правами. Согласно п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ условия наследственного договора определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя [23]. Однако, согласно положениям ст. 128 ГК РФ, исключительные права являются разновидностью имущества, а результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации выступают в качестве самостоятельного объекта гражданских прав и к имуществу не относятся [21]. В такой ситуации формулировка п. 1 ст. 1140.1 «переход прав на имущество наследодателя», на наш взгляд, представляется неудачной для сферы интеллектуальной собственности, поскольку трансформировать ее

до вида «переход прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» невозможно, а вариант «переход прав на исключительные права наследодателя» не является допустимым (очевидно, что распоряжение осуществляется не правом на исключительное право, а непосредственно самим исключительным правом).

На наш взгляд, данную коллизию возможно целесообразно разрешить корректировкой содержания п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, изложив его в следующем виде: «Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников, предмет договора в виде объектов гражданских прав, в том числе результатов индивидуальной деятельности и средств индивидуализации, порядок перехода прав на имущество наследодателя, после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор)».

Также проблемным аспектом распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец при заключении наследственного договора является невозможность распоряжения этим правом со стороны наследника при жизни наследодателя: пока наследодатель жив, все имущество, являющееся предметом наследственного договора, находится в его собственности. Объясним более подробно.

После заключения наследственного договора, наследодатель может распоряжаться исключительным правом на запатентованную разработку любым способом. При жизни наследодателя у него нет никаких ограничений относительно распоряжения исключительным правом на собственный результат интеллектуальной деятельности. Теоретически, наследодатель может распорядиться правом посредством составления договора об отчуждении патента, и в таком случае у наследника после смерти наследодателя не останется наследства в виде исключительного права,

поскольку оно перейдет к другому лицу. Таким образом, возможно сделать вывод о том, что наследственный договор не налагает на наследователя – обладателя патентом, никаких обязанностей при жизни. И в случае, если наследник добросовестно выполнял все условия договора, это не дает ему гарантии на получение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец после смерти наследодателя [1, с. 406]. Данный аспект следует учитывать при составлении наследственного договора и, разумеется, на наш взгляд, законодателю следует обратить внимание на указанный момент для дальнейшего совершенствования положений законодательства и защиты прав наследников по наследственному договору.

Что касается распоряжения исключительным правом при создании наследственного фонда, данная тема так же нуждается в изучении специфических моментов.

Наследственный фонд и управление им регламентируется ст. 123.20-8 ГК РФ, на основе содержания которой возможно сделать вывод о сущности наследственного фонда, представив его в виде инструмента управления активами наследодателя, обеспечивающего защиту интересов наследников (выгодоприобретателей) и сохранность бизнеса либо иных разновидностей активов [21].

Наследственный фонд по своей конструкции является юридическим лицом и, в случае перехода комплекса прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, будет осуществлен переход прав в пользу юридического лица, не смотря на то, что у данного юридического лица есть управляющий – лицо, которое осуществляет административно-управленческую функцию в рамках наследственного фонда (может быть физическим или юридическим лицом).

Смерть наследодателя, который в завещании выразил прямую волю на создание наследственного фонда, является основанием для возникновения правоотношений, подразумевающих отчуждение патента. Таким образом,

наследственный фонд является приобретателем патента и может распоряжаться исключительным правом на патент способами, не противоречащими действующему законодательству. Однако наследственному фонду присуща особенность, сущность которой заключается в обеспечении благосостояния наследников (выгодоприобретателей), которые должны получать дивиденды от деятельности наследственного фонда [31, с. 84].

Если наследодатель решил передать исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец посредством создания наследственного фонда, ему нужно учесть ряд следующих аспектов:

- наследодателю необходимо определить круг выгодоприобретателей (наследников) и размер дивидендов, которые они будут получать от деятельности наследственного фонда (на этапе составления завещания наследодатель должен обозначить порядок распределения доходов наследственного фонда и основные направления его деятельности);
- наследодателю необходимо единолично принять решение о том, какой субъект наследственного фонда будет участвовать в управлении деятельностью наследственного фонда и регулировать его функционирование (таким субъектом может выступать как физическое, так и юридическое лицо и, опираясь на практику применения наследственных фондов в Российской Федерации, возможно сказать, что данный субъект является специализированным юридическим лицом, деятельность которого направлена именно на регулирование процессов наследственного фонда).

Таким образом, в рамках данной главы нами были рассмотрены разновидности способов распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Нам удалось

выяснить, что при заключении договора об отчуждении патента приобретателю передается весь комплекс прав на запатентованную разработку (что и именуется исключительным правом), а при заключении лицензионных договоров лицензиату передается лишь часть прав на патент, пределы которой обозначаются лицензиаром в соответствующем договоре.

Также нами были найдены несовершенства действующего гражданского законодательства, затрудняющие распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Законодателю требуется акцентировать внимание на данных проблемах, поскольку без совершенствования правового регулирования оборота объектов интеллектуальной собственности не избежать оттока субъектов научного сообщества из России. В свою очередь и на наш взгляд, конкретное и научно-обоснованное регулирование распоряжения исключительным правом на патент, основанное на интересах создателей, будет способствовать развитию творческого и научного потенциала заинтересованных лиц и всего государства в целом.

## Заключение

В данной выпускной квалификационной работе нами было проведено исследование на тему: «Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец», в котором последовательно были раскрыты дефиниции «изобретение», «полезная модель» и «промышленный образец», а также сущность указанных объектов патентного права и их отличительные особенности. В рамках исследования пристальное внимание было уделено способам распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, которые имеют внешнюю форму выражения в виде письменных соглашений (договоров) между сторонами, одна из которых является обладателем исключительного права на патент (запатентованную разработку).

В первой главе нами было установлено, что изобретением является техническая разработка в любой области, относящаяся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, а также, что изобретением может быть: способ в виде последовательности выполняемых операций (например, этапы испытаний, этапы изготовления изделий и т.д.); устройство в виде какой-либо конструкции, изделия и другого; вещество в виде состава материала (сплава, химического соединения и т.д.), свойства материала и другого; штамм (например, пенициллин); и другое. В качестве основных признаков изобретения нами были выделены новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Данные признаки одновременно с техническим наполнением разработки являются и условиями патентоспособности изобретения.

Кроме того, в первой главе были раскрыты сущность полезной модели и промышленного образца, а также их характерные признаки:

- полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству, основными признаками которого является новизна и промышленная применимость (признак изобретательского уровня отсутствует, что упрощает саму процедуру получения патента на полезную модель);
- промышленный образец – это художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид, к существенным признакам которого относятся компоненты, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия (в частности – форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия).

Также в первой главе подверглась анализу процедура патентования и ее основные этапы. Было установлено, что процедура патентования осуществляется в несколько этапов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, выполняющим законодательно установленные функции в сфере патентования, – Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Процедура государственной регистрации и последующее получение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности заключается в действиях: по составлению заявки, предусматривающей выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; по подаче заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности; по осуществлению патентной экспертизы поданной заявки; по непосредственно государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и получению патента.

Процесс выдачи патента является сложным и многоаспектным явлением, требующим наличия специальных знаний в области правового регулирования интеллектуальной собственности, а также навыков составления документов, необходимых для данной процедуры. В случае отсутствия специальных знаний в вопросе патентования изобретений,

полезных моделей и промышленных образцов, заявителям рекомендуется обратиться к патентным поверенным – лицам, профессиональная деятельность которых заключается в оказании юридической помощи создателям разработки по патентованию результата их интеллектуальной деятельности.

Во второй главе нами были рассмотрены центральные вопросы данного исследования, а именно – способы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Среди указанных способов были выделены: договор об отчуждении патента, лицензионный договор и его виды, договор залога, наследственный договор и особенности передачи исключительных прав при удостоверении завещаний и создании наследственных фондов.

Договор об отчуждении патента, как правило, является возмездным: отчуждение (передача всего комплекса) исключительных прав осуществляется за вознаграждение, размер которого регламентируется условиями договора. Приобретатель патента, получивший патент на разработку (отчужденный от прошлого патентообладателя), аналогично действиям, ранее совершаемым лицом, передавшим ему исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, может распоряжаться им любым способом, не противоречащим законодательству России. В том числе, приобретатель патента вправе распоряжаться исключительным правом, отчуждая патент, заключая лицензионный договор, передавая исключительное право по наследству и т.д. Особенность отчуждения патента заключается в том, что приобретателю патента переходит весь комплекс прав на разработку, чего невозможно сказать о лицензионном договоре, в рамках которого лицензиату передается лишь часть прав на разработку (пределы прав определяются лицензиаром и закрепляются в условиях лицензионного договора). Сам лицензионный договор может быть дифференцирован на два вида: предусматривающий исключительную лицензию, и предусматривающий неисключительную

(простую) лицензию. В первом случае лицензиар передает право использования запатентованной разработки лицензиату и не может заключать аналогичные договоры с другими лицами. В случае передачи лицензиату неисключительной (простой) лицензии, данная возможность у лицензиара остается.

Кроме того, было выяснено, что при заключении лицензионного договора предусматривает возможность заключения лицензиатом сублицензионного договора, если данное действие будет одобрено лицензиаром. При заключении лицензионного договора патентообладатель (лицензиар) может контролировать пределы использования результата интеллектуальной деятельности, а также иметь возможность получения дивидендов от его использования. В случае заключения лицензионного договора, патентообладатель не лишается исключительного права на разработку и вправе самостоятельно определять часть исключительных прав, которые будут использоваться лицензиатом.

Договор залога выступает способом обеспечения исполнения обязательств, при котором одна сторона еще до начала исполнения обязательства предоставляет другой стороне определенные имущественные права, которые являются гарантией исполнения обязательств со стороны, их предоставляющей (со стороны «залогодателя»). Если обязательства со стороны залогодателя не будут выполнены, то заложенное имущество может быть реализовано, а из его стоимости будут удовлетворены требования залогодержателя. При этом любое нарушение или ненадлежащее исполнение условий договора залога со стороны залогодателя может лишить обладателя патента всех прав на запатентованную им разработку.

Также мы выяснили, что передача исключительных прав на запатентованную разработку осуществляется путем удостоверения завещаний, заключения наследственных договоров и учреждении наследственных фондов.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца включается в состав наследства с подтверждающими государственную регистрацию документами: это необходимо для удостоверения прав конкретного лица на конкретную запатентованную разработку. Аналогичное требование предъявляется к лицу, которое приобрело исключительные права на разработку на основании договора об отчуждении патента: данный договор должен быть приобщен к пакету документов, необходимых для передачи соответствующих прав с помощью завещания. При переходе исключительного права наследнику путем удостоверения завещания, последний приобретает комплекс прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. С этого момента наследник вправе распоряжаться полученным комплексом прав любым способом, не противоречащим действующему законодательству: отчуждать патент, составлять с третьими лицами лицензионные договоры, договоры залога и другие виды договоров, которые были рассмотрены нами в рамках данного исследования. Особенность распоряжения исключительным правом вследствие удостоверения завещания заключается в том, что наследник может заранее не знать о волеизъявлении наследодателя: чего не представляется возможным применить к наследственному договору, который является изначальным выражением письменного соглашения обеих сторон, которые принимают все условия наследственного договора.

В ходе изучения способов распоряжения исключительным правом в сфере наследования мы выявили некоторые проблемы, связанные с передачей комплекса прав на патент. В противовес данным проблемам нами были обозначены конкретные предложения по корректировке положений гражданского законодательства, которые, на наш взгляд, улучшат процесс распоряжения исключительным правом в части наследования и облегчат этот процесс для наследников. Так, в данном исследовании были изучены разнообразные аспекты и особенности распоряжения исключительным

правом на запатентованные разработки путем заключения различных видов договоров. Считаю уместным подытожить, что проведенное исследование раскрыло всю специфику способов распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а значит, в полной мере были решены задачи исследования, а цель исследования – достигнута.

## Список используемой литературы и используемых источников

1. Абрамов В. Ю. Порядок наследования и принятия наследства: учебно-практическое пособие / В. Ю. Абрамов // Изд.: Юстицинформ. — 2022. — 500 с.
2. Алексеева О. Л., Борминская Д. С. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / О. Л. Алексеева, Д. С. Борминская, А. С. Горленко и др.; ответственный редактор Е. А. Павлова // Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. — Москва: ИЦЧП им. С. С. Алексеева при Президенте РФ. — 2018. — 927 с.
3. Алексеева О. Л. Право интеллектуальной собственности: учебник / О.Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, О. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. — Т. 4: Патентное право // М.: Статут. — 2019. — 659 с.
4. Астапова Е. В., Гражданское право: учебник для бакалавриата / Е. В. Астапова, Е. В. Демьяненко, С. В. Михайлов, М. Б. Смоленский; под ред. М. Б. Смоленского // Москва: КНОРУС. — 2020. — 312 с.
5. Батомункуева А. Ж. Исключительные права как самостоятельный вид гражданских прав и пределы их осуществления / А. Ж. Батомункуева // Молодой ученый. — 2018. — № 16 (202). — С. 185-188.
6. Беляев Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю. М. Беляев. — 2-е изд., стер. // Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2020. — 218 с.
7. Близнац И. А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнац [и др.]; под редакцией И. А. Близнаца, В. А. Зимина; ответственный редактор Г. И. Тыцкая // Москва: Изд.: Юрайт. — 2019. — 252 с.
8. Блинников В. И. Патент: от идеи до прибыли / В. И. Блинников, В. В. Дубровская, В. В. Сергиевский // М.: Мир: Евраз. патент. Ведомство. — 2018. — 333 с.

9. Богданова О. В. Патентные и другие права, принадлежащие автору РИД, и их защита / О. В. Богданова // Право и экономика. — 2019. — № 1. — С. 41-48.
10. Богданова Т. Д. Правовой режим полезной модели в РФ / Т. Д. Богданова // Армия и общество. — 2019. — № 1 (44). — С. 1-9.
11. Богустов А. А. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: монография / А. А. Богустов, В. Н. Глонина, М. А. Рожкова и др.; под общ. ред. М. А. Рожковой // М.: Статут. — 2018. — 271 с.
12. Бредихин Г. П. Распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности / Г. П. Бредихин // Вестник Костромского государственного университета. — 2020. — № 2. — С. 242-248. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasporyazhenie-isklyuchitelnyim-pravom-na-obekty-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer> (дата обращения: 16.04.2022).
13. Будяков О. Е. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их функции / Будяков О. Е // Российская государственная академия интеллектуальной собственности. — Москва: Миттель Пресс. — 2017. — 160 с.
14. Бушлякова Д. В. К вопросу о проблемах применения наследственного договора в российской Федерации / Д. В. Бушлякова // Евразийская адвокатура. — 2019. — №4 (17). — С. 50-53.— URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-problemah-primeneniya-nasledstvennogo-dogovora-v-rossiyskoj-federatsii> (дата обращения: 12.05.2022).
15. Бычков А. А. Исследование вопросов мотивов компаний для получения и реализации патентов на изобретения и полезные модели / А. А. Бычков // Молодой ученый. — 2019. — № 18 (98). — С. 253-255.
16. Васильева В.В. Концепция отдельного распоряжения исключительным и вещным правом: проблемы квалификации

- распорядительных договоров / В.В. Васильева // Судья. — 2018. — № 2. — С. 33-37
17. Вершков А. В. Управление инновационной деятельностью: учебное пособие / А. В. Вершков, А. К. Москалев // Красноярск: Сиб. федер. ун-т. — 2020. — 168 с.
18. Ворожевич А. С. Право интеллектуальной собственности: учебник / под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Л. А. Новоселовой. — Т. 3: Средства индивидуализации // Москва: Статут. — 2019. — 430 с.
19. Городов О. А. Правовое обеспечение инновационной деятельности: монография / О. А. Городов // Москва: ИНФРА-М. — 2019. — 208 с.
20. Городов О. А. Патентное право: учебник / О. А. Городов. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное // Москва: Проспект. — 2019. — 399 с.
21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022). — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/) (дата обращения: 09.04.2022).
22. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_9027/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/) (дата обращения: 09.04.2022).
23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34154/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/) (дата обращения: 09.04.2022).
24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). — URL:

- [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64629/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/) (дата обращения: 09.04.2022).
25. Гудков А. И. Гражданское право. Общая часть: конспекты лекций / А. И. Гудков, А. В. Красильщиков, В. И. Мищенко, [и др.] ; под общ. ред. А. И. Гудкова // Владимир: ВЮИ ФСИН России. — 2019. — 176 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863292> (дата обращения: 09.04.2022).
26. Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд / М. С. Дашян // М.: Эксмо. — 2019. — 304 с.
27. Дружилов С. А. Защита профессиональной деятельности инженеров: учебное пособие / С. А. Дружилов // Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М. — 2020. — 176 с.
28. Зайцева Е. В. К вопросу о понятии и признаках объектов патентного права, обусловленных особенностями их правового режима / Е. В. Зайцева // Вестник экономической безопасности. — 2019. — №4. — С. 80-87.
29. Зенькович В. А. К вопросу об административной ответственности за нарушение прав субъектов авторского права, смежных и патентных прав / В. А. Зенькович // Труды БГТУ. История, философия. — 2021. — №1 (245). — С. 186-191.
30. Карелина М. М., Моргунова Е. А. Интеллектуальная собственность: проблемы судебной защиты: научно-практическое пособие / М. М. Карелина, Е. А. Моргунова, Н. В. Бузова, Л. М. Чернова // Москва: РГУП. — 2019. — 296 с.
31. Карташов М. А. Наследственный фонд: новое российское законодательство и иностранный опыт / М. А. Карташов. — Текст: непосредственный // Современное право. — 2019. — № 10. — С. 83-90. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30397722&ysclid=12uh1w872j> (дата обращения: 05.05.2022).
32. Клишина И. В. Заключение договора о залоге исключительного права на объекты интеллектуальной собственности / И. В. Клишина //

- Имущественные отношения в РФ. — 2019. — № 4 (139). — С. 94-106. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-dogovora-o-zaloge-isklyuchitelnogo-prava-na-obekty-intellektualnoy-sobstvennosti> (дата обращения: 26.04.2022).
33. Копылкова Н. М. Способы распоряжения исключительным правом / Н. М. Копылкова // Культура: управление, экономика, право. — 2018. — № 2. — С. 7-11. — URL: <http://lawlibrary.ru/article2313556.html?ysclid=l2uf67iqc> (дата обращения: 26.04.2022).
34. Корнеев В. А., Гринь О. С. Право интеллектуальной собственности: учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой // М.: Статут — 2018. — 432 с.
35. Коршунов Н. М. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. и доп. // Москва: Норма: ИНФРА-М. — 2017. — 384 с.
36. Крузина Е. В. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей и промышленных образцов как объектов патентного права / Е. В. Крузина // Инновации в информационно-аналитических системах. — 2019. — № 4. — С. 1-8.
37. Куприянова Л. М. Интеллектуальное право на рынке интеллектуальной собственности / Л. М. Куприянова // Современный юрист. — 2018. — № 1. — С. 92-101.
38. Лошкарев А. В. О принципах патентного права и его объектах / А. Р. Идиатуллина, А. В. Лошкарев // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2020 г.). — Казань: Бук. — 2020. — С. 196-198.
39. Моргунова Е. А. Исключительное право в гражданском обороте: учебное пособие / Е. А. Моргунова, Н. М. Фролова // Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — Москва: Норма: ИНФРА-М. — 2021. — 495 с.

40. Назаров А. Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: содержание исключительного права, свободное использование результатов интеллектуальной деятельности, принудительная лицензия, санкции за нарушение исключительного права / А. Г. Назаров // Москва: Проспект. – 2022. – 180 с.
41. Наумов А. Ф. Инновационная деятельность предприятия: учебник / А. Ф. Наумов, А. А. Захарова // Москва: ИНФРА-М. — 2021. — 256 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=398534> (дата обращения: 21.04.2022).
42. Новоселова Л. А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве / Л. А. Новоселова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. — № 12. — С. 19-23.
43. Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности: учебник (Т. 4. Патентное право) / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой // М.: Статут. — 2019. — 431 с. — URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1A1E3B3AE6EB894A88A63418069FF947&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=1799536177041040833526197384&base=CMB&n=18604&rnd=A00D1DE94296334DFF39DB1AD948F706#08520820047129152> (дата обращения: 21.04.2022).
44. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_323470/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/) (дата обращения: 20.04.2022).
45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о наследовании». — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_130453/e9c6945a250ef34f80c5174ce26b4372e83b05e4/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/e9c6945a250ef34f80c5174ce26b4372e83b05e4/) (дата обращения: 01.05.2022).

46. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316, с изм. от 31 марта 2021 г.). — URL: <https://www.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-316.php#I> (дата обращения: 06.04.2022).
47. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 501, с изм., внесенными в Приказ Минэкономразвития России от 10 ноября 2020 г. N 746). — URL: <https://www.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-30-sentyabrya-2015-g-701.php#adm> (дата обращения: 06.04.2022).
48. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 695, с изм. от 23 ноября 2020 г.). — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_192300/6ca60210f0fc32a4383c719098ead22266cdb5a4/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192300/6ca60210f0fc32a4383c719098ead22266cdb5a4/) (дата обращения: 06.04.2022).
49. Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского АО от 14 октября 2021 г. по делу № А75-13250/2021. — URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/tzRkiuswKxmT/> (дата обращения: 21.04.2022).
50. Решение Новомосковского городского суда Тульской области от 29 августа 2018 г. по делу № 2-92/2018 (уникальный идентификатор дела 71RS0016-01-2015-002648-89). — URL: <http://novomoskovsky.tula.sudrf.ru/> (дата обращения: 05.05.2022).

51. Садыков Р. М. Исключительное право как ключевое имущественное патентное право в Российской Федерации / Р. М. Садыков // Имущественные отношения в РФ. — 2019. — № 4 (211). — С. 87-91.
52. Сафронова Т. Н. Основы научных исследований: Учебное пособие / Сафронова Т.Н., Тимофеева А.М., Камоза Т.Л. // Краснояр.: СФУ. — 2018. — 168 с. — URL: <https://znanium.com/read?id=328529> (дата обращения: 06.04.2022).
53. Сеницын С. А. Защита исключительных прав на изобретения: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства / О. В. Гутников, С. А. Сеницын // Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — Москва: Юрид. фирма «Контракт». — 2019. — 205 с.
54. Федорова О. О., Яковлев В. И. Правовые проблемы лицензионных договоров при использовании объектов интеллектуальной собственности // Проблемы Науки. — 2020. — № 6-1 (151). — С. 52-56. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-litsenzyonnyh-dogovorov-pri-ispolzovanii-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti> (дата обращения: 18.04.2022).
55. Хариков С. В. Интеллектуальная собственность, правовая защита полезной модели / С. В. Хариков. // Молодой ученый. — 2021. — № 35 (377). — С. 121-124.
56. Черкасова О. В. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие / О. В. Черкасова // Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, «Институт государственного управления и предпринимательства». — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та. — 2017. — 100 с.
57. Шагиев Б. В. Особенности заключения лицензионного договора / Б. В. Шагиев // Образование и право. — 2018. — № 7. — С. 122-126. — URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prinuditelnoy-litsenzii-pri-zaklyuchenii-litsenzionnogo-dogovora> (дата обращения: 18.04.2022).
58. Шмачкова К. Т. Проблемы российского патентного права / К. Т. Шмачкова, С. Е. Меркуль // Молодой ученый. — 2020. — № 24 (314). — С. 363-365.
59. Электронно-правовой источник юридической фирмы «Городисский и Партнеры». — URL: <https://www.gorodissky.ru/publications/articles/zalog-isklyuchitelnykh-prav-zachem-registrirovat-kakie-est-riski-i-kak-ikh-minimizirovat/> (дата обращения: 27.04.2022).
60. Юлбердин А. А. Проблема разграничения изобретения от полезной модели как объектов патентного права / А. А. Юлбердин // Право и государство: теория и практика. — 2019. — № 10 (178). — С. 104-105.