

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ



ISSN 0201-7067



ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

«ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. – под названием «Вопросы изобретательства»)

№ 2

2018 февраль



7/ Недобросовестная
конкуренция

23/ Патентные ландшафты

59/ Условия госконтрактов

37/ Изобретательская
деятельность

65/ Товарные знаки

Оформите подписку на 2018 год! Подробнее – на www.superpressa.ru

«ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. – под названием «Вопросы изобретательства»). Периодичность – 12 выпусков в год.



Главный редактор – Н.Б. ТЕРЕНТЬЕВА
E-mail: pravo@superpressa.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Г.П. Ивлиев (к.ю.н.) – руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)

С.Я. Тлевлесова (к.ю.н.) – президент Евразийского патентного ведомства

А.Б. Кашеваров (к.э.н.) – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)

П.В. Степанов (к.ю.н.) – референт Государственно-правового управления Президента Российской Федерации

А.В. Наумов – член Совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ по вопросам интеллектуальной собственности, референт Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике

Б.Б. Леонтьев (д.э.н., профессор) – генеральный директор Института СОИС, зам. председателя Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

В.Р. Смирнова (д.э.н.) – проректор по научной работе и международному сотрудничеству РГАИС

А.Г. Бадалова (д.э.н., профессор) – МГТУ «СТАНКИН»

А.А. Ищенко (к.э.н.) – председатель ЦС ВОИР

Е.Б. Балашов (к.ю.н.) – заместитель генерального директора Ассоциации «Агротехмаш»

И.А. Близнац (д.ю.н., профессор) – ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)

В.Ф. Евстафьев (д.т.н., профессор) – Ассоциация «Российский дом международного научно-технического сотрудничества», руководитель направления

В.О. Калятин (к.ю.н.) – ведущий юрист по интеллектуальной собственности ОАО «РОСНАНО», профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ

В.В. Антипин – советник зам. генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Ю.П. Фомичев (к.т.н.) – заместитель директора ЗАО «Научно-инженерный центр «СИНАПС»

Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный ПИ № 77-15023. Учредитель – ООО «Издательский Дом «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (с 2012 г. является членом Московской торгово-промышленной палаты)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по группе научных специальностей 08.00.00 – экономические науки (дата включения: 27.01.2016).

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ:

О.А. Флягина
ведущий редактор

М.В. Медведева
компьютерная верстка

С.Н. Бывших
корректор



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

115035, г. Москва, а/я 66

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Москва, Раушская наб., 4, офис 416

Тел./факс: +7 (495) 959-33-24

Факс: +7 (499) 230-18-05

E-mail: pravo@superpressa.ru

www.superpressa.ru

Права на результаты интеллектуальной деятельности, использованные при выполнении ОКР

К. Семенович

(г. Санкт-Петербург)
kristinakt@yandex.ru



В статье к.ю.н. К.С. Семенович, руководителя юридического отдела ООО «Спецмедтехника», анализируются условия государственных контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа на выполнение опытно-конструкторских работ, которыми затрагиваются права обладателей исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, использованных в ходе исполнения обязательств по государственному контракту.

Ключевые слова:

исключительное право, государственный контракт, опытно-конструкторские работы, государственный оборонный заказ, РИД.

The publication by K. Semenovich (Ph. D. in Law), head of the legal department at the Spetsmedtechnika company, analyzes the terms of state defense orders for R&D works involving the holders of exclusive rights for the results of intellectual activity used for the activities related to such contractual obligations.

Keywords:

exclusive right, government contract, R&D works, state defense order, results of intellectual activity.

Правовое регулирование отношений в сфере государственного оборонного заказа основывается на Конституции РФ [1] и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ [2],

Гражданским кодексом РФ [3], Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [4] (далее – Закон о государственном оборонном заказе), федеральными законами в области обороны и безопасности России, поставок продукции для обеспечения федеральных нужд, законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [5], а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Фактически государственный заказчик возлагает на исполнителя обязанность по приобретению у правообладателя за счет собственных средств и последующей передаче исключительных прав, использованных в ходе выполнения ОКР. Однако правообладатель не обязан своими правами распоряжаться

В состав государственного оборонного заказа, согласно ст. 4 Закона о государственном оборонном заказе, могут включаться: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации вооружения, военной и специальной техники, а также утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техники; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по развитию исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-технологической базы организаций в целях обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, а также повышения мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации.

Согласно ст. 769 ГК РФ, по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (ОКР) исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию

на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Проектом Федерального закона № 47538-6/11 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» [6] предусматривается введение в главу 38 ГК РФ нового параграфа 2 «Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Согласно пояснительной записке к указанному законопроекту [7], из раздела VII ГК РФ предполагается полностью исключить главу 77 «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии», т.к. единые технологии в настоящее время не рассматриваются как самостоятельные объекты интеллектуальных прав, а являются по своей природе комплексными научно-техническими результатами, и ввести аналогичные положения в указанный выше параграф.

Новый параграф в главе 38 ГК РФ предлагает введение общих норм, определяющих порядок распределения прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемые в ходе выполнения таких договоров за счет средств федерального бюджета или бюджета субъектов РФ. Статья 778.2 в Проекте устанавливает, что право на получение патента и исключительное право на РИД, созданный при выполнении государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, субъекту РФ, принадлежит исполнителю или третьим лицам в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. Отметим, что на данный момент предложенные рассмотренным Проектом изменения в главу 38 ГК РФ не введены.

Частью четвертой ГК РФ в зависимости от видов РИД вопрос о распределении прав на вновь созданные РИД решается по-разному: исключительное право на РИД может принадлежать как заказчику, так и подрядчику (исполнителю), но стороны договора могут предусмотреть и порядок, отличный от установленного законом. В силу п. 1 ст. 1373 ГК РФ, право на получение патента и исключительное право на изобретение, созданное при выполнении работ по государственному контракту, принадлежат организации, выполняющей государственный контракт,



© istockphoto.com/Pixfly

если государственным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, либо совместно исполнителю и заказчику.

Как отметил Верховный Суд РФ [8], права на РИД, созданные за счет бюджетных средств, принадлежат РФ, если это предусмотрено государственным контрактом/договором. В случае принадлежности исключительного права не России правообладатель обязан заключить с госзаказчиком договор о безвозмездном предоставлении права на использование такого РИД при изготовлении поставляемых товаров либо выполнении подрядных работ для государственных нужд.

Правительством РФ определяются примерные условия государственных контрактов по государственному оборонному заказу. В частности, в государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ могут включаться условия о закреплении права собственности на результаты опытно-конструкторских работ, в том числе в отно-

шении РИД, полученных в ходе выполнения государственного контракта, распределение и порядок закрепления прав на создаваемые охраноспособные РИД, а также порядок и правила использования РИД, права на которые принадлежат головному исполнителю (исполнителю) или третьим лицам [9].

Все названные выше правила регулируют вопросы распределения прав на вновь созданные РИД. А использование РИД, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения ОКР, регулируется ст. 773 ГК РФ.

По общему правилу ст. 773 ГК РФ, при выполнении ОКР исполнитель обязан согласовать с заказчиком необходимость использования РИД, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. Как отмечается в литературе, «использование охраняемых объектов интеллектуальной деятельности в общих результатах, передаваемых исполнителем заказчику по договору, – распространенное явление в рамках договоров рассматриваемого типа» [10].



© istockphoto.com/kasto80

Использование исполнителем по договору на выполнение ОКР исключительного права на РИД может осуществляться как путем приобретения исключительного права на РИД по договору об его отчуждении у правообладателя (ст. 1234 ГК РФ), так и на основании заключенного с правообладателем лицензионного договора на использование РИД в определенных сторонами пределах (ст. 1235 ГК РФ).

Исполнитель, осведомленный о необходимости использования прав на РИД, принадлежащих третьим лицам, до заключения договора на выполнение ОКР, должен проинформировать об этом заказчика и отразить такие условия в заключаемом договоре: *«В противном случае в дальнейшем это обстоятельство не должно отражаться на изменении цены договора для заказчика»* [11]. Цена государственного контракта на выполнение ОКР, согласно Закону РФ о контрактной системе, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Таким образом, увеличение цены государственного контракта в целях приобретения исключительного

права, принадлежащего третьему лицу, не предусматривается.

На практике в государственных контрактах на выполнение ОКР, заключенных в рамках обеспечения государственного оборонного заказа, в части распределения прав на РИД государственным заказчиком предусматриваются условия, согласно которым права на РИД, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает заказчик. То есть государственный заказчик определяет принадлежность не только прав на РИД, которые были получены исполнителем в ходе выполнения ОКР, но и обязывает исполнителя передать государственному заказчику исключительные права, которые исполнитель использовал в рамках выполнения ОКР.

Фактически государственный заказчик возлагает на исполнителя обязанность по приобретению у правообладателя за счет собственных средств

и последующей передаче исключительных прав, использованных в ходе выполнения ОКР. Однако правообладатель, предоставивший исполнителю право использования исключительного права на РИД в рамках исполнения обязательств по договору (государственному контракту) на выполнение ОКР по лицензионному договору, не связан и не может быть связан условиями государственного контракта, заключенного между исполнителем и государственным заказчиком, и не обязан своими правами распоряжаться.

Так, между государственным заказчиком и головным исполнителем заключен государственный контракт на выполнение ОКР. Работы разделены на несколько этапов. На первом этапе головной исполнитель привлекает соисполнителя, являющегося правообладателем исключительного права на изобретение, которое предполагается использовать в ходе выполнения всего цикла контрактных работ, и условия о передаче исключительных прав заказчику-головному исполнителю в договоре не предусматриваются. Соисполнитель проводит патентные исследования, в отчете, предоставленном заказчику – головному исполнителю указывает на необходимость использования при выполнении работ изобретения, исключительные права на которое принадлежат соисполнителю.

Для выполнения последующих этапов работ головной исполнитель привлекает иного соисполнителя, имеющего лицензионный договор с обладателем исключительного права на изобретение. Об использовании изобретения головной исполнитель уведомлен, против такого использования изобретения не возражает. В итоге государственный заказчик в момент окончательной сдачи результатов ОКР, ссылаясь на приведенные ранее условия государственного контракта, требует от головного исполнителя передачи использованного в ходе выполнения ОКР патента.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом [12], в том числе путем его отчуждения по до-

говору другому лицу или предоставления другому лицу права использования соответствующего РИД в определенных сторонами пределах. Понуждение правообладателя, предоставившего право использования РИД исполнителю договора на выполнение ОКР, к передаче исключительного права заказчику является ограничением прав собственности, которое в силу ст. 55 (часть 3) Конституции РФ может вводиться только федеральным законом.

Подобные условия государственных контрактов противоречат основным началам гражданского законодательства и не должны использоваться государственным заказчиком.

До формирования государственного заказа на выполнение ОКР заказчику следует проводить патентные исследования в порядке, установленном ГОСТ Р.15.011-96, в целях выявления необходимости использования исключительных прав третьих лиц при выполнении основного комплекса ОКР

Как представляется, до формирования государственного заказа на выполнение ОКР заказчику следует проводить патентные исследования в порядке, установленном ГОСТ Р.15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования» [13], в целях выявления необходимости использования исключительных прав третьих лиц при выполнении основного комплекса ОКР, формирования документации и определения цены государственного контракта.

В заключение хочется отметить, что исследование патентной чистоты до заключения государственного контракта, по мнению автора статьи, позволит избежать ситуаций, когда работа не может быть выполнена исполнителем из-за отсутствия достаточного финансирования для приобретения стороннего РИД или когда заказчик не сможет использовать полученный в ходе ОКР результат в связи с отсутствием правовых оснований на использование принадлежащего третьему лицу исключительного права. ■

ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Российской Федерации. – Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823 // СПС «КонсультантПлюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (принят ГД ФС РФ 22.12.1995). – Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». – Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7600 // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». – Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652 // СПС «КонсультантПлюс».
6. Проект Федерального закона № 47538-6/11 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / URL: <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/> (дата обращения: 31.12.2017).
8. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 11 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» (вместе с «Положением о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу») // СПС «КонсультантПлюс».
10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского // СПС «КонсультантПлюс».
11. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. / И.В. Бандурина, А.В. Демкина, Л.Г. Ефимова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2011. – Т. 2. – 421 с.
12. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) // Солидарность. – 26.07.2017, № 26, 19 (извлечения).
13. ГОСТ Р 15.011-96. Государственный стандарт Российской Федерации. «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 января 1996 г. № 40) // СПС «КонсультантПлюс».