

УДК – 347
ББК – 67.404

РАХМАТУЛИНА Римма Шамильевна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Гражданское право»
юридического факультета Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

СВОБОДА ДОГОВОРА И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ В ЛИЦЕНЗИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Аннотация. Статья посвящена ограничению свободы договора в лицензионных соглашениях с участием предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности. Проанализированы некоторые аспекты ограничения свободы: право преждепользования, параллельный импорт, принудительная лицензия. Рассмотрена проблема использования советских товарных знаков, персонажей советских мультипликационных фильмов.

Ключевые слова: свобода договора, лицензионное соглашение, результаты интеллектуальной деятельности, принудительная лицензия, товарные знаки, персонаж, сложный объект, параллельный импорт.

RAKHMATULINA Rimma Shamilyevna,
Doctor of Law, Associate Professor
of the Civil Rights Department School of Law
of the Russian Government Finance University

FREEDOM OF CONTRACT AND ITS LIMITATION IN LICENSING AGREEMENTS WITH THE PARTICIPATION OF ENTREPRENEURS

Summary. The article is devoted to the limitation of freedom of contract in licensing agreements with entrepreneurs in the field of intellectual property. Analyzed some aspects of deprivation of liberty: the right of prior use, parallel import, compulsory license. The issue of the use of Soviet trademarks, characters of the Soviet cartoon films.

Keywords: freedom of contract, license agreement, the results of intellectual activity, compulsory license, trademarks, character, complex object, parallel import.

Результатом творческой работы субъектов авторского права и смежных прав, права промышленной собственности является созданный объект интеллектуального труда. Основной формой, регулирующей отношения между правообладателями и пользователями по реализации принадлежащих исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, является лицензионный договор. В соответствии с общими положениями лицензионного догово-

ра (ст. 1235 ГК РФ) стороны при заключении соглашения свободны в своем выборе определять использование объектов интеллектуального труда.

Тем не менее, в лицензионных соглашениях, возможно, некоторое ограничение свободы.

Ограничивает принцип свободы в лицензионных соглашениях на результаты интеллектуальной деятельности, прежде всего, ст. 1229 ГК РФ, в соответствии с которой правообладатель вправе использо-

вать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Однако только соавторы в соответствии с нормами четвертой части совместно владеют и распоряжаются принадлежащим им объектом. А такие лица, как, например, наследники, могут использовать общий результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению. Например, Э.П. Гаврилов говорит о действии «индивидуального использования», при котором любое юридическое лицо, приобретая процент исключительного права на литературное произведение, на кинофильм, на запатентованное изобретение, получит ничем не ограниченное исключительное право на самостоятельное индивидуальное использование этого объекта [1, с. 58–74]. Такое владение создаст проблемы второму правообладателю, о чем он может в течение определенного времени не знать, при этом сложившаяся ситуация может сказаться на получении прибыли от реализации совместного результата интеллектуальной деятельности.

Исключением из принципа свободы в лицензионных договорах является выдача принудительной лицензии. При этом выдача таких лицензий не должна ограничивать конкуренцию. В соответствии со ст. 1239 ГК РФ суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Принудительной лицензией является специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действий без учета согласия правообладателя. В отличие от лицензии, которая является добровольным волеизъявлением одной стороны выдать разрешение на осуществление определенных действий другой стороне, принудительная лицензия является вынужденным исполнением императивных норм дать согласие использовать результат интеллектуальной деятельности.

Более широкие полномочия для заключения принудительных лицензий предоставлены нашим законодательством в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В последнее время все чаще встает вопрос о введении принудительной лицензии на товарный знак в связи с тем, что ведется борьба между фактическими обладателями советских обозначений, которые не зарегистрировали свое право на товарный знак, и современными правообладателями, которые зарегистрировали товарный знак, используемый в советские времена, либо как торговая или фабричная марка, товарный знак, обозначение и т.д. В связи с этим интересно мнение профессора А.П. Сергеева, который условно называет их советскими товарными знаками [4, с. 95, 96].

Товарный знак как средство индивидуализации товара имеет следующие функции. Индивидуализирующая функция товарного знака позволяет потребителю определить производителя товара, маркированного товарным знаком. Отличительная функция помогает покупателю распознать маркированный товар и обуславливает определенное представление о его качестве. Рекламная функция привлекает внимание ко всем безупречным и положительным свойствам товара. И немаловажная функция, которую имеет товарный знак, – это гарантия качества маркированной продукции. Гарантийная функция товарного знака связана с гарантией тех свойств и признаков, которыми должен обладать товар. Так, например, в советские времена государство сформировало стандарты качества (ГОСТ), которые и сегодня имеют большое значение для потребителей.

Продукция, маркированная советскими брендами, как их называют, обладала многими положительными качествами, что послужило одной из причин борьбы за обладание ими. Нельзя не согласиться с мнением профессора А.П. Сергеева о национализации их государством, чтобы разрешить многолетние споры о правах на эти обозначения. Однако в настоящее время это сделать невозможно, так как некоторые советские товарные знаки зарегистри-

рованы и широко используются в предпринимательских правоотношениях.

Еще одна проблема до конца не выявлена, так как наверняка есть обозначения, которые были придуманы и широко использовались за пределами Российской Федерации, в бывших республиках Советского Союза. Поэтому целесообразно в рамках Таможенного союза создать специальный реестр советских брендов.

Такая же спорная ситуация возникает на рынке с советскими мультипликационными фильмами и их персонажами, которые были в свое время созданы художниками студии «Союзмультфильм». Киностудия утверждала, что все права на мультфильмы принадлежат ей, а все мультипликационные фильмы – это служебные произведения. Авторы персонажей утверждают, что права на созданные ими объекты принадлежат только им, как первоначальным правообладателям, и никаких прав на персонажи у киностудии нет. В настоящее время многие предприниматели используют персонажи мультипликационных фильмов для регистрации товарного знака. Например, Эдуард Успенский, автор известного произведения, зарегистрировал товарный знак «Чебурашка» и в связи с этим очень успешно занимается предпринимательской деятельностью, при этом права на мультипликационный фильм о Гене и Чебурашке переданы киностудией в 2003 г. японской фирме на 20 лет. В соответствии с Гражданским кодексом 1964 г. киностудия «Союзмультфильм» не имеет права на персонажи, а имеет право только на фильм. Персонажи литературные принадлежат автору произведения, а мультипликационные герои являются интеллектуальной собственностью художников-мультипликаторов, которые их создавали. В связи с заключенным договором японцы могут ввозить на территорию России, например, игрушки с изображением Чебурашки, права на которые будут пересекаться с правами Эдуарда Успенского – правообладателя товарного знака «Чебурашка» (в свое время товарный знак был зарегистрирован на ООО «Чебурашка», которое на 70% контролировалось автором Чебурашки).

Права одного правообладателя в определенной степени ограничивают права другого. Такая же спорная ситуация в России сложилась с правами на Винни-Пуха, Незнайку и другие персонажи, которые часто становятся предметом спора в судах. В данном случае было бы целесообразно использовать принудительные лицензии, чтобы не создавать монопольного владения известными советскими персонажами, мультипликационными фильмами, созданными творческими коллективами. Тем более свое право на персонажи советские киностудии доказать не могут.

Мультипликационный фильм, аудиовизуальная реклама, кинофильм являются сложными объектами авторского права. Сложные объекты в праве промышленной собственности сочетают в себе объекты авторского права и промышленной собственности (сюда входят и объекты патентного права) либо только объекты промышленной собственности. Сложный объект – это единый неделимый объект, в состав которого входят различные охраняемые и неохранные результаты интеллектуальной деятельности. Творческое соединение и использование объектов в составе сложного объекта предназначено только в их единстве, что служит важным признаком. При этом правообладатели результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав сложного объекта, не могут запретить использование своих объектов, и поэтому условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, будут недействительны.

Сходными результатами интеллектуальной деятельности являются товарный знак и промышленный образец. На практике встречаются случаи схожести этих объектов, что может вводить потребителей в заблуждение и ограничивать права по реализации продукции, в которых воплощены эти результаты интеллектуальной деятельности.

Следующим ограничителем свободы в лицензионном соглашении является параллельный импорт. Параллельный импорт – это ввоз товара, маркированного

товарным знаком, без разрешения правообладателя на территорию страны, где продается такой же оригинальный товар, ввезенный с согласия обладателя товарного знака. Причем согласие правообладатель может дать путем заключения лицензионного соглашения либо предоставления права давать разрешения дистрибьюторам. Запрет параллельного импорта может сказаться на добросовестной конкуренции и привести к монополии некоторых изготовителей. Многие специалисты высказываются против параллельного импорта, обосновывая свою позицию тем, что это приведет к ограничению конкуренции, повышению цен на товары первой необходимости, маркированные товарным знаком, засилью контрафактной продукции. Однако параллельный ввоз товара имеет преимущества, которые так или иначе могут повлиять на добросовестную конкуренцию, на стабильность цен в связи, например, с покупкой товара в стране происхождения по более привлекательным ценам.

Ограничителем свободы лицензионного соглашения может стать и право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), так как на рынке есть два производителя запатентованной продукции. У одного это право возникло после регистрации патента, а другой начал производить продукцию раньше, не имея патента. Но целью норм в патентном праве является установление некоего баланса между преждепользователем и обладателем патента. Как считает Н. Лазарева, помимо проблемы количественных ограничений, в праве преждепользования есть проблема допустимых форм и способов использования. Преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем. Необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с другой – защитить разумные ожидания и инвести-

ции того лица, которое изобрело тождественное решение [2, с. 1–16].

Право преждепользования в законодательстве, регулирующем средства индивидуализации, отсутствует. Применяется принцип «старшинства прав», по которому приоритет имеет средство индивидуализации, зарегистрированное ранее. Однако на практике этот вопрос вызывает много споров. Интересным в этой связи является пример из практики права первого использования обозначения «Человек и закон». Один правообладатель первым зарегистрировал товарный знак, а другой – с 1971 г. первым начал использовать это обозначение в названии своего журнала. В результате долгого спора (дело № А40-89064/09-26-717) на рынке остались два идентичных товарных знака, совпадающие по трем классам, но принадлежащие разным правообладателям.

В соответствии с рекомендациями Международной торговой палаты антимонопольные органы определили один из основных способов, с помощью которого интеллектуальная собственность может быть использована в нарушение конкуренции: лицензиар может включать ограничительные лицензионные условия для своего лицензиата, которые обеспечивают ненадлежащую выгоду от интеллектуальной собственности; например, лицензирование патента на определенный процесс при условии, что незапатентованное сырье будет приобретаться у лицензиара, – так называемая лицензия с нагрузкой [3, с. 93].

Что касается этого пункта, то навязывание вместе с запатентованными продуктами других товаров и услуг в нашей стране не является объектом преследования. Так, Федеральная комиссия по торговле и Минюст России указали на то, что они не будут считать такие действия «предпринимателей, не очень сильных на рынке», противоправными, если эти действия оказываются экономически эффективными для бизнеса. Но случаи, ограничивающие конкуренцию, будут преследоваться по закону [3, с. 86].

Во многих странах запрещено использовать условия ограничения прав в лицен-

зионных соглашениях. Такая практика злоупотребления монополией на объекты интеллектуальной собственности прекращается введением специальных норм в области интеллектуальной собственности либо в области конкурентного права.

Список литературы

[1] *Гаврилов Э.П.* Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // *Хозяйство и право.* 2009. № 3.

[2] *Лазарева Н.* Интеллектуальные права в судебных решениях // *ЭЖ-Юрист.* 2015. № 3.

[3] Рекомендации ИСС по интеллектуальной собственности. Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. Выпуск № 11. Международная торговая палата. 2012.

[4] *Сергеев А.П.* Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // *Закон.* 2013. № 6.

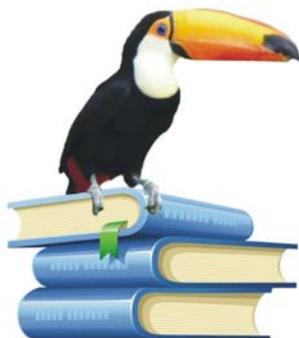
Spisok literatury

[1] *Gavrilov E'.P.* Isklyuchitel'noe pravo, prinadlezhashhee neskol'kim licam // *Xozyajstvo i pravo.* 2009. № 3.

[2] *Lazareva N.* Intellektual'ny'e prava v sudebny'x resheniyax // *E'Zh-Yurist.* 2015. № 3.

[3] Rekomendacii ICC po intellektual'noj sobstvennosti. Obzor aktual'ny'x voprosov dlya predprinimatelej i organov vlasti. Vy'pusk № 11. Mezhdunarodnaya torgovaya palata. 2012.

[4] *Sergeev A.P.* Bitva za sovetskie tovarny'e znaki prodolzhaetsya. Est' li vy'ход? // *Zakon.* 2013. № 6.



Объединенная электронная
редакция
ЮРКОМПАНИ
www.publish.law-books.ru

Научно-издательская группа «ЮРКОМПАНИ»

осуществляет оперативную полиграфию и издание рукописей (монографий, учебников, учебных пособий, учебно-методических изданий и др.). Редакционно-издательский цикл включает несколько стадий:

- ✓ рецензирование рукописи;
- ✓ редактирование рукописи;
- ✓ первая корректура рукописи;
- ✓ форматирование и подготовка рукописи к верстке;
- ✓ верстка рукописи;
- ✓ вторая корректура рукописи и снятие вопросов, возникших в процессе верстки текста,
- ✓ согласование с автором сверстанного текста рукописи в формате pdf (по желанию автора),
- ✓ согласование с автором макета обложки рукописи (по желанию автора),
- ✓ печать согласованного с автором тиража книги.